



Europäisches
Patentamt
European
Patent Office
Office européen
des brevets

Amtsblatt Official Journal Journal officiel

Europäisches Patentamt (EPA)
European Patent Office (EPO)
Office européen des brevets (OEB)

Munich
Headquarters
Erhardtstr. 27
80469 Munich
Germany
Tel. +49 (0)89 2399-0
Fax +49 (0)89 2399-4560
Postal address
80298 Munich
Germany

The Hague
Patentlaan 2
2288 EE Rijswijk
Netherlands
Tel. +31 (0)70 340-2040
Fax +31 (0)70 340-3016
Postal address
Postbus 5818
2280 HV Rijswijk
Netherlands

Berlin
Gitschiner Str. 103
10969 Berlin
Germany
Tel. +49 (0)30 25901-0
Fax +49 (0)30 25901-840
Postal address
10958 Berlin
Germany

Vienna
Rennweg 12
1030 Vienna
Austria
Tel. +43 (0)1 52126-0
Fax +43 (0)1 52126-3591
Postal address
Postfach 90
1031 Vienna
Austria

Brussels Bureau
Avenue de Cortenbergh, 60
1000 Brussels
Belgium
Tel. +32 (0)2 27415-90
Fax +32 (0)2 20159-28

www.epo.org

05 | 2007

Mai | Jahrgang 30 | Seiten 303 - 355
May | Year 30 | Pages 303 - 355
Mai | 30^e année | Pages 303 - 355

ISSN 0170/9291

Amtsblatt des Europäischen Patentamts

Herausgeber und Schriftleitung

Europäisches Patentamt
Redaktion Amtsblatt
80298 München
Deutschland
Tel. +49 (0)89 2399 – 5225
Fax +49 (0)89 2399 – 5298
official-journal@epo.org

Druck

Imprimerie Centrale S.A.
1024 Luxembourg
Luxembourg

Auflage

4 200

Nachdruck und Vervielfältigung

Alle Urheber- und Verlagsrechte an nichtamtlichen Beiträgen sind vorbehalten. Der Rechtsschutz gilt auch für die Verwertung in Datenbanken.

Bestellungen sind zu richten an:

Europäisches Patentamt
Dienststelle Wien
Postfach 90
1031 Wien
Österreich
Tel. +43 (0)1 52126 – 411
Fax +43 (0)1 52126 – 2495
subs@epo.org

Abonnement

Preis pro Jahrgang: 71 EUR
Versandkosten:
• in Europa 46 EUR
• außerhalb Europas 76 EUR
Die Zeitschrift erscheint elfmal im Jahr.
Einzelverkauf: 12 EUR
Versandkosten: nach Aufwand
Sonderausgaben: siehe EPA-Preisliste für Patentinformationsprodukte und -dienstleistungen

Official Journal of the European Patent Office

Published and edited by

European Patent Office
Editorial office Official Journal
80298 Munich
Germany
Tel. +49 (0)89 2399 – 5225
Fax +49 (0)89 2399 – 5298
official-journal@epo.org

Printer

Imprimerie Centrale S.A.
1024 Luxembourg
Luxembourg

Print run

4 200

Copyright

All rights over non-EPO contributions reserved – including use in databases.

Please send your order to:

European Patent Office
Vienna sub-office
Postfach 90
1031 Vienna
Austria
Tel. +43 (0)1 52126 – 411
Fax +43 (0)1 52126 – 2495
subs@epo.org

Annual subscription

EUR 71
Postage:
• EUR 46 in Europe
• EUR 76 outside Europe
The Official Journal appears eleven times a year.
Price per issue: EUR 12, plus postage
Special issues: see EPO Price list for Patent Products and Services

Journal officiel de l'Office européen des brevets

Publication et rédaction

Office européen des brevets
Rédaction du Journal officiel
80298 Munich
Allemagne
Tél. +49 (0)89 2399 – 5225
Fax +49 (0)89 2399 – 5298
official-journal@epo.org

Impression

Imprimerie Centrale S.A.
1024 Luxembourg
Luxembourg

Tirage

4 200

Tirages et reproduction

Tout droit d'auteur et de publication sur les articles non officiels est réservé. Cette protection juridique s'applique également à l'exploitation de ces articles dans les banques de données.

Les commandes doivent être adressées à :

Office européen des brevets
Agence de Vienne
Postfach 90
1031 Vienne
Autriche
Tél. +43 (0)1 52126 – 411
Fax +43 (0)1 52126 – 2495
subs@epo.org

Abonnement

Prix de l'abonnement annuel : 71 EUR
Frais d'envoi :
• 46 EUR en Europe
• 76 EUR hors Europe
La publication paraît onze fois par an.
Vente au numéro : 12 EUR
Frais d'envoi : selon le cas
Editions spéciales : voir OEB liste des prix actuels – Produits et services d'information brevets

Inhalt

Verwaltungsrat

Beschluss des Verwaltungsrats vom 7. Dezember 2006 zur Genehmigung von Änderungen der Verfahrensordnung der Großen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts (CA/D 15/06) **303**

Große Beschwerdekammer

Mitteilung der Großen Beschwerdekammer **312**

Entscheidungen der Beschwerdekammern

Technische Beschwerdekammern

T 1374/04 – 3.3.08 – Stammzellen/WARF
 "menschliche embryonale Stammzellkultur – ausreichende Offenbarung (bejaht)" – "Ausschluss von der Patentierbarkeit nach Regel 23d c) in Verbindung mit Artikel 53 a) EPÜ – Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung – Befassung der Großen Beschwerdekammer" **313**

Mitteilungen des EPA

Entwurf der Prüfungsrichtlinien zum EPÜ 2000 **344**

Vertretung

Liste der beim EPA zugelassenen Vertreter **345**

Aus den Vertrags-/Erstreckungsstaaten

CH Schweiz
 Änderung der Anschrift **352**

GB Vereinigtes Königreich
 Geänderte Bezeichnung **353**

IS Island
 Änderung der Anschrift **354**

Gebühren

Hinweise für die Zahlung von Gebühren, Auslagen und Verkaufspreisen **355**

Terminkalender

Freie Planstellen

Sonderausgabe 2/2007

13. Symposium Europäischer Patentrichter, Thessaloniki

Contents

Administrative Council

Decision of the Administrative Council of 7 December 2006 approving amendments to the Rules of Procedure of the Enlarged Board of Appeal of the European Patent Office (CA/D 15/06) **303**

Enlarged Board of Appeal

Information from the Enlarged Board of Appeal **312**

Decisions of the boards of appeal

Technical boards of appeal

T 1374/04 – 3.3.08 – Stem cells/WARF
 "Human embryonic stem cell culture – sufficiency of disclosure (yes)" – "Exclusion from patentability under Rule 23d(c) in conjunction with Article 53(a) EPC – important point of law – referral of questions to the Enlarged Board of Appeal" **313**

Information from the EPO

Draft EPC 2000 Guidelines **344**

Representation

List of professional representatives before the EPO **345**

Information from the contracting/extension states

CH Switzerland
 Change of address **352**

GB United Kingdom
 Change of name **353**

IS Iceland
 Change of address **354**

Fees

Guidance for the payment of fees, costs and prices **355**

Calendar of events

Vacancies

Special edition 2/2007

13th European patent Judges' Symposium, Thessaloniki

Sommaire

Conseil d'administration

Décision du Conseil d'administration du 7 décembre 2006 approuvant les modifications du règlement de procédure de la Grande Chambre de recours de l'Office européen des brevets (CA/D 15/06) **303**

Grande Chambre de recours

Communication de la Grande Chambre de recours **312**

Décisions des chambres de recours

Chambres de recours techniques

T 1374/04 – 3.3.08 – Cellules souches/WARF
 "Culture de cellules souches embryonnaires humaines – suffisance de l'exposé (oui)" – "Exclusion de la brevetabilité en vertu de la règle 23quinquies c) ensemble l'article 53a) CBE – question de droit d'importance fondamentale – saisine de la Grande Chambre de recours" **313**

Communication de l'OEB

Projet de directives relatives à l'examen au titre de la CBE 2000 **344**

Représentation

Liste des mandataires agréés près l'OEB **345**

Informations relatives aux Etats contractants/autorisant l'extension

CH Suisse
 Changement d'adresse **352**

GB Royaume-Uni
 Changement de nom **353**

IS Islande
 Changement d'adresse **354**

Taxes

Avis concernant le paiement des taxes, frais et tarifs de vente **355**

Calendrier

Vacances d'emplois

Edition spéciale 2/2007

13^e Colloque des juges européens de brevet, Thessalonique

Verwaltungsrat**Beschluss des Verwaltungsrats vom 7. Dezember 2006 zur Genehmigung von Änderungen der Verfahrensordnung der Großen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts**

DER VERWALTUNGSRAT DER EUROPÄISCHEN PATENTORGANISATION,

gestützt auf das Europäische Patentübereinkommen, insbesondere auf Artikel 23 Absatz 4,

gestützt auf die am 6. November 2006 nach Regel 11 Absatz 2 der Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen erlassenen Änderungen der Verfahrensordnung der Großen Beschwerdekammer,

BESCHLIESST:

Die Änderungen der Verfahrensordnung der Großen Beschwerdekammer im Anhang zu diesem Beschluss werden genehmigt.

Geschehen zu München am 7. Dezember 2006

Für den Verwaltungsrat
Der Präsident

Roland GROSSENBACHER

Administrative Council**Decision of the Administrative Council of 7 December 2006 approving amendments to the Rules of Procedure of the Enlarged Board of Appeal of the European Patent Office**

THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF THE EUROPEAN PATENT ORGANISATION,

Having regard to the European Patent Convention, and in particular Article 23, paragraph 4, thereof,

Having regard to the amendments to the Rules of Procedure of the Enlarged Board of Appeal, adopted on 6 November 2006 under Rule 11, paragraph 2, of the Implementing Regulations to the European Patent Convention,

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

The amendments to the Rules of Procedure of the Enlarged Board of Appeal, as shown in the Annex to this decision, are hereby approved.

Done at Munich, 7 December 2006

For the Administrative Council
The Chairman

Roland GROSSENBACHER

Conseil d'administration**Décision du Conseil d'administration du 7 décembre 2006 approuvant les modifications du règlement de procédure de la Grande Chambre de recours de l'Office européen des brevets**

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ORGANISATION EUROPEENNE DES BREVETS,

vu la Convention sur le brevet européen, et notamment son article 23, paragraphe 4,

vu les modifications du règlement de procédure de la Grande Chambre de recours, arrêtées le 6 novembre 2006 conformément à la règle 11, paragraphe 2 du règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen,

DECIDE :

Les modifications apportées au règlement de procédure de la Grande Chambre de recours, qui figurent en annexe à la présente décision, sont approuvées.

Fait à Munich, le 7 décembre 2006

Par le Conseil d'administration
Le Président

Roland GROSSENBACHER

ANHANG**BESCHLUSS**

Änderung der Verfahrensordnung der Großen Beschwerdekammer, ABI. EPA 1983, 3 in der Fassung von ABI. EPA 1989, 362, ABI. EPA 1994, 443 und ABI. EPA 2003, 58

Die Große Beschwerdekammer beschließt hiermit nach Regel 11 der Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen die Änderung ihrer Verfahrensordnung. Die so geänderte Verfahrensordnung lautet wie folgt:

Artikel 1

Anwendungsbereich

In den Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer gemäß Artikel 112 EPÜ und Artikel 112a EPÜ gelten die Vorschriften dieser Verfahrensordnung.

Artikel 2

Geschäftsverteilung und Besetzung

(1) Vor Beginn eines jeden Geschäftsjahres stellen die nach Artikel 11 Absatz 3 EPÜ ernannten Mitglieder der Großen Beschwerdekammer einen Geschäftsverteilungsplan auf. Dieser bestimmt die ständigen Mitglieder und ihre Vertreter in Verfahren nach Artikel 112 EPÜ für die Rechtsfragen, die im Laufe des Jahres vorgelegt werden, und die ständigen Mitglieder und gegebenenfalls ihre Vertreter in Verfahren nach Artikel 112a EPÜ für die Anträge, die im Laufe des Jahres gestellt werden. Der Plan kann im Laufe des Jahres geändert werden.

(2) Der Vorsitzende der Großen Beschwerdekammer bestimmt nach Maßgabe des Geschäftsverteilungsplans die Zusammensetzung der Kammer im Einzelfall.

(3) Für die Prüfung eines Antrags nach Artikel 112a EPÜ in der Besetzung nach Regel 109 Absatz 2 b) EPÜ wird die Besetzung für die Prüfung nach Regel 109 Absatz 2 a) EPÜ um zwei rechtskundige Mitglieder erweitert.

ANNEX**DECISION**

Amendments to the Rules of Procedure of the Enlarged Board of Appeal OJ EPO 1983, 3 as amended in OJ EPO 1989, 362, OJ EPO 1994, 443 and OJ EPO 2003, 58

In accordance with Rule 11 of the Implementing Regulations to the Convention on the Grant of European Patents, the Enlarged Board of Appeal amends its Rules of Procedure. These amended Rules of Procedure read as follows:

Article 1

Field of application

These Rules of Procedure shall apply in proceedings before the Enlarged Board of Appeal under Article 112 EPC and Article 112a EPC.

Article 2

Business distribution and composition

(1) Before the beginning of each working year the members of the Enlarged Board of Appeal appointed under Article 11, paragraph 3, EPC shall draw up a business distribution scheme. This scheme shall designate the regular members and their alternates in proceedings under Article 112 EPC concerning points of law referred during the year, and the regular members and, as the case may be, their alternates in proceedings under Article 112a EPC concerning petitions filed during the year. The scheme may be amended during the working year.

(2) The Chairman of the Enlarged Board of Appeal shall determine the composition of the Board for each particular case in accordance with the business distribution scheme.

(3) For the examination of a petition under Article 112a EPC conducted in the composition under Rule 109, paragraph 2(b), EPC, two legally qualified members shall supplement the composition specified in Rule 109, paragraph 2(a), EPC.

ANNEXE**DECISION**

Modifications apportées au règlement de procédure de la Grande Chambre de recours, JO OEB 1983, 3 tel que modifié dans le JO OEB 1989, 362, le JO OEB 1994, 443 et le JO OEB 2003, 58

En vertu de la règle 11 du règlement d'exécution de la Convention sur la délivrance de brevets européens, la Grande Chambre de recours a décidé de modifier son règlement de procédure. La version modifiée de celui-ci est désormais la suivante :

Article premier

Champ d'application

Les dispositions du présent règlement de procédure sont applicables aux procédures devant la Grande Chambre de recours visées aux articles 112 et 112bis CBE.

Article 2

Répartition des affaires et composition

(1) Avant le début de chaque année d'activité, les membres de la Grande Chambre de recours nommés selon l'article 11, paragraphe 3 CBE établissent un plan de répartition des affaires. Ce plan désigne les membres titulaires et les membres suppléants dans les procédures visées à l'article 112 CBE pour les questions de droit dont la Grande Chambre de recours sera saisie pendant l'année, ainsi que les membres titulaires et, le cas échéant, les membres suppléants dans les procédures visées à l'article 112bis CBE pour les requêtes dont la Grande Chambre de recours sera saisie pendant l'année. Ce plan peut être modifié en cours d'année.

(2) Le président de la Grande Chambre de recours détermine dans chaque cas particulier la composition de la Chambre conformément au plan de répartition des affaires.

(3) Afin d'examiner une requête visée à l'article 112bis CBE, dans la formation prévue à la règle 109, paragraphe 2 b) CBE, la formation prévue, aux fins de l'examen, selon la règle 109, paragraphe 2 a) CBE, est complétée par deux membres juristes.

(4) In den Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer nach Artikel 112 Absatz 1 a) EPÜ dürfen mindestens vier Mitglieder nicht an dem Verfahren vor der die Rechtsfrage vorlegenden Kammer mitgewirkt haben.

(5) Artikel 24 EPÜ findet auf Verfahren nach Artikel 112a EPÜ Anwendung. Der nach Artikel 11 Absatz 3 EPÜ ernannte Vorsitzende der Kammer, gegen deren Entscheidung sich der Antrag auf Überprüfung richtet, darf am Überprüfungsverfahren nicht mitwirken.

(6) Unmittelbar nach ihrer Bestimmung oder Änderung wird die Zusammensetzung der Kammer den Beteiligten mitgeteilt.

Artikel 3

Vertretung der Mitglieder

(1) Vertretungsgründe sind Verhinderungsgründe, wie insbesondere Krankheit, Arbeitsüberlastung und unvermeidbare Verpflichtungen.

(2) Will ein Mitglied vertreten werden, so unterrichtet es den Vorsitzenden der Kammer unverzüglich von seiner Verhinderung.

(3) Der Vorsitzende der Großen Beschwerdekammer kann ein anderes ständiges rechtskundiges Mitglied der Kammer nach Maßgabe des Geschäftsverteilungsplans vertretungsweise zum Vorsitzenden bestimmen.

Artikel 4

Ausschließung und Ablehnung

(1) Das Verfahren nach Artikel 24 Absatz 4 EPÜ ist auch anzuwenden, wenn die Kammer von einem möglichen Ausschließungsgrund auf andere Weise als von dem Mitglied oder einem Beteiligten Kenntnis erhält.

(2) Das betroffene Mitglied wird aufgefordert, sich zu dem Ausschließungsgrund zu äußern.

(3) Vor der Entscheidung über die Ausschließung des Mitglieds wird das Verfahren in der Sache nicht weitergeführt.

(4) In proceedings before the Enlarged Board of Appeal under Article 112, paragraph 1(a), EPC at least four of the members shall not have taken part in the proceedings before the Board of Appeal referring the point of law.

(5) Article 24 EPC shall apply to proceedings under Article 112a EPC. The Chairman, appointed under Article 11, paragraph 3, EPC, of the Board against whose decision the petition for review has been filed may not take part in the review proceedings.

(6) The parties shall be informed of the Board's composition as soon as it has been determined or changed.

Article 3

Replacement of members

(1) Members shall be replaced by alternates if they are prevented from participating, particularly as a result of sickness, excessive workload, and commitments which cannot be avoided.

(2) Any member who wishes to be replaced by an alternate shall inform the Chairman of the Board of his unavailability without delay.

(3) The Chairman of the Enlarged Board of Appeal may, in accordance with the business distribution scheme, designate another regular legally qualified member of the Board to act as Chairman in his stead.

Article 4

Exclusion and objection

(1) If the Board has knowledge of a possible reason for exclusion or objection which does not originate from a member himself or from any party to the proceedings, then the procedure of Article 24, paragraph 4, EPC shall be applied.

(2) The member concerned shall be invited to present his comments as to whether there is a reason for exclusion.

(3) Before a decision is taken on the exclusion of the member, there shall be no further proceedings in the case.

(4) Lors des procédures devant la Grande Chambre de recours visées à l'article 112, paragraphe 1 a) CBE, celle-ci doit être composée de telle sorte que quatre au moins de ses membres n'aient pas participé à la procédure devant la chambre qui soumet la question de droit.

(5) L'article 24 CBE est applicable aux procédures visées à l'article 112bis CBE. Le président d'une chambre nommé selon l'article 11, paragraphe 3 CBE ne peut pas participer à la procédure de révision si la requête en révision se rapporte à une décision rendue par cette chambre.

(6) Dès après sa détermination ou son changement la composition de la Grande Chambre de recours est notifiée aux parties.

Article 3

Remplacement des membres

(1) Les motifs de remplacement sont l'empêchement et notamment la maladie, la surcharge de travail et les engagements auxquels il n'est pas possible de se soustraire.

(2) Tout membre qui souhaite se faire remplacer informe sans délai le président de la Chambre de son empêchement.

(3) Le président de la Grande Chambre de recours peut, conformément au plan de répartition des affaires, désigner un autre membre juriste titulaire de la Chambre pour le remplacer.

Article 4

Récusation

(1) Si la Chambre a connaissance d'un motif de récusation éventuelle de l'un de ses membres, autrement que par ce dernier ou par l'une des parties, l'article 24, paragraphe 4 CBE s'applique.

(2) Le membre intéressé est invité à donner son avis sur le motif de récusation.

(3) La procédure relative à l'affaire est suspendue jusqu'à ce qu'une décision ait été prise au sujet de la récusation.

Artikel 5

Berichterstatter

(1) Der Vorsitzende der Kammer bestimmt für jeden Fall eines der Mitglieder der Kammer oder sich selbst als Berichterstatter. Der Vorsitzende kann einen Mitberichterstatter bestimmen. Der Berichterstatter der Kammer in der Besetzung nach Regel 109 Absatz 2 a) EPÜ bleibt in der Regel Berichterstatter für das Verfahren in der Besetzung nach Regel 109 Absatz 2 b) EPÜ.

(2) Ist ein Mitberichterstatter bestimmt worden, so werden die in den Absätzen 3 bis 5 vorgesehenen Maßnahmen vorbehaltlich einer Anordnung des Vorsitzenden gemeinsam vom Berichterstatter und dem Mitberichterstatter getroffen.

(3) Der Berichterstatter führt eine vorläufige Untersuchung des Falles durch und kann vorbehaltlich einer Anordnung des Vorsitzenden der Kammer Bescheide an die mitwirkungsberechtigten Beteiligten abfassen. Die Bescheide werden vom Berichterstatter im Auftrag der Kammer unterzeichnet.

(4) Der Berichterstatter bereitet die Sitzungen und mündlichen Verhandlungen der Kammer vor.

(5) Der Berichterstatter entwirft die Entscheidungen bzw. Stellungnahmen.

(6) Ist der Berichterstatter oder der Mitberichterstatter der Ansicht, dass seine Kenntnisse der Verfahrenssprache für die Abfassung von Bescheiden und Entscheidungen bzw. Stellungnahmen nicht ausreichen, so kann er diese in einer anderen Amtssprache entwerfen. Die Entwürfe werden vom Europäischen Patentamt in die Verfahrenssprache übersetzt; die Übersetzungen werden von dem Berichterstatter oder von einem anderen Mitglied der Kammer überprüft.

Artikel 6

Geschäftsstelle

(1) Bei der Großen Beschwerdekammer wird eine Geschäftsstelle eingerichtet, deren Aufgaben vom Leiter der Geschäftsstellen der Beschwerdekammern oder von dem ihm zu diesem Zweck zugeordneten Geschäftsstellenbeamten wahrgenommen werden.

Article 5

Rapporteurs

(1) The Chairman of the Board shall for each case designate a member of the Board, or himself, as rapporteur. The Chairman may appoint an additional rapporteur. The rapporteur of the Board as composed under Rule 109, paragraph 2(a), EPC shall generally go on to be the rapporteur for proceedings conducted in the composition under Rule 109, paragraph 2(b), EPC.

(2) If an additional rapporteur is appointed, the steps referred to in paragraphs 3 to 5 shall be taken by the rapporteur and additional rapporteur jointly unless the Chairman directs otherwise.

(3) The rapporteur shall carry out a preliminary study of the case and may prepare communications to the eligible parties subject to the direction of the Chairman of the Board. Communications shall be signed by the rapporteur on behalf of the Board.

(4) The rapporteur shall make the preparations for meetings of the Board and for oral proceedings.

(5) The rapporteur shall draft decisions or opinions.

(6) If a rapporteur or additional rapporteur considers that his knowledge of the language of the proceedings is insufficient for drafting communications or decisions or opinions, he may draft these in one of the other official languages. His drafts shall be translated by the European Patent Office into the language of the proceedings and the translations shall be checked by the rapporteur or by another member of the Board.

Article 6

Registry

(1) A Registry shall be established for the Enlarged Board of Appeal. The Senior Registrar of the Boards of Appeal or the registrars assigned to him for this purpose shall be responsible for the discharge of its functions.

Article 5

Rapporteurs

(1) Le président de la Chambre désigne, pour chaque cas, l'un des membres de la Chambre ou lui-même pour assumer les fonctions de rapporteur. Le président peut désigner un corapporteur. Le rapporteur de la Chambre siégeant dans la formation prévue à la règle 109, paragraphe 2a) CBE reste en règle générale rapporteur pour la procédure conduite dans la formation prévue à la règle 109, paragraphe 2b) CBE.

(2) Si un corapporteur a été désigné, les mesures prévues aux paragraphes 3 à 5 sont prises conjointement par le rapporteur et le corapporteur, sous réserve des directives du président.

(3) Le rapporteur procède à une étude préliminaire du cas et rédige en tant que de besoin, sous réserve des directives du président de la Chambre, les notifications aux parties habilitées à participer. Le rapporteur signe les notifications au nom de la Chambre.

(4) Le rapporteur prépare les réunions internes de la Chambre et les procédures orales.

(5) Le rapporteur rédige les projets de décisions ou d'avis.

(6) Si le rapporteur ou le corapporteur estime que sa connaissance de la langue de la procédure n'est pas suffisante pour rédiger des projets de notifications et de décisions ou d'avis, il peut les rédiger dans une autre des langues officielles. L'Office européen des brevets traduit les projets dans la langue de la procédure et le rapporteur ou un autre membre de la Chambre vérifie les traductions.

Article 6

Greffe

(1) Il est institué auprès de la Grande Chambre de recours un greffe, dont les attributions sont exercées par le greffier en chef des chambres de recours ou par les agents du greffe affectés à cet effet.

(2) Die nach Artikel 11 Absatz 3 EPÜ ernannten Mitglieder der Großen Beschwerdekammer können der Geschäftsstelle Aufgaben übertragen, die technisch und rechtlich keine Schwierigkeiten bereiten, wie insbesondere Aufgaben betreffend Akteneinsicht, Ladung, Zustellung oder Gewährung von Weiterbehandlung.

(3) Niederschriften über mündliche Verhandlungen und Beweisaufnahmen werden vom Leiter der Geschäftsstellen, einem ihm zu diesem Zweck zugeordneten Geschäftsstellenbeamten oder von einem anderen Bediensteten des Amts, den der Vorsitzende dazu bestimmt, angefertigt.

Artikel 7

Änderung in der Zusammensetzung der Kammer

(1) Ändert sich die Zusammensetzung der Kammer nach einer mündlichen Verhandlung, so werden die mitwirkungsberechtigten Beteiligten unterrichtet, dass auf Antrag eine erneute mündliche Verhandlung vor der Kammer in ihrer neuen Zusammensetzung stattfindet. Eine erneute mündliche Verhandlung findet auch dann statt, wenn das neue Mitglied dies beantragt und die übrigen Mitglieder der Kammer damit einverstanden sind.

(2) Absatz 1 findet keine Anwendung auf eine Änderung der Zusammensetzung gemäß Artikel 2 Absatz 3. In diesem Fall gilt ein Antrag auf mündliche Verhandlung auch dann weiter, wenn bereits eine mündliche Verhandlung stattgefunden hat.

(3) Jedes neue Mitglied ist an bereits getroffene Zwischenentscheidungen wie die übrigen Mitglieder gebunden.

(4) Ist ein Mitglied der Kammer nach einer Endentscheidung verhindert, so wird es nicht ersetzt. Ist der Vorsitzende verhindert, so unterzeichnet in seinem Auftrag das im Rahmen der Kammer dienstälteste rechtskundige Mitglied der Kammer und bei gleichem Dienstalter das älteste Mitglied.

(2) The members of the Enlarged Board of Appeal appointed under Article 11, paragraph 3, EPC may entrust to the Registry tasks which involve no technical or legal difficulties, in particular in relation to arranging for inspection of files, issuing summonses to oral proceedings and notifications and granting requests for further processing of applications.

(3) Minutes of oral proceedings and of the taking of evidence shall be drawn up by the Senior Registrar, a registrar assigned to him for this purpose or such other employee of the Office as the Chairman may designate.

Article 7

Change in the composition of the Board

(1) If the composition of the Board is changed after oral proceedings, the parties eligible to take part in the proceedings shall be informed that, at the request of any party, fresh oral proceedings shall be held before the Board in its new composition. Fresh oral proceedings shall also be held if so requested by the new member and if the other members of the Board have given their agreement.

(2) Paragraph 1 shall not apply to a change in composition under Article 2, paragraph 3. In this event, a request for oral proceedings shall continue to apply even where oral proceedings have already taken place.

(3) Each new member shall be bound to the same extent as the other members by an interim decision which has already been taken.

(4) If, when the Board has already reached a final decision, a member is unable to act, he shall not be replaced by an alternate. If the Chairman is unable to act, the legally qualified member of the Board having the longest service on the Board or, in the case where members have the same length of service, the eldest member shall sign the decision on behalf of the Chairman.

(2) Les membres de la Grande Chambre de recours nommés selon l'article 11, paragraphe 3 CBE peuvent confier au greffe des tâches ne présentant aucune difficulté technique ou juridique particulière, notamment celles concernant l'ouverture des dossiers à l'inspection publique, les citations, les significations ou les autorisations de poursuite de la procédure.

(3) Les procès-verbaux des procédures orales et des instructions sont établis par le greffier en chef, par l'agent du greffe affecté à cet effet ou par tout autre agent de l'Office désigné par le président de la chambre.

Article 7

Modification de la composition de la Chambre

(1) Si la composition de la Chambre est modifiée après une procédure orale, les parties habilitées à participer sont informées que, si l'une d'elles le demande, une nouvelle procédure orale aura lieu devant la Chambre dans sa nouvelle composition. Une nouvelle procédure orale a également lieu à la demande du nouveau membre de la Chambre si les autres membres en conviennent.

(2) Le paragraphe 1 n'est pas applicable si la composition est modifiée conformément à l'article 2, paragraphe 3. Dans ce cas, la requête en procédure orale reste valable même si une procédure orale a déjà eu lieu.

(3) Chaque nouveau membre de la Chambre est lié, au même titre que les autres membres, par les décisions interlocutoires déjà prises.

(4) Si l'un des membres de la Chambre a un empêchement alors que la Chambre a déjà pris une décision finale, il n'est pas remplacé. S'il s'agit du président, la décision est signée, au lieu et place de celui-ci, par le membre juriste le plus ancien de la Chambre ; à égalité d'ancienneté, le membre le plus âgé signe.

Artikel 8

Verbindung von Verfahren

Liegen der Kammer mehrere Rechtsfragen gleicher oder ähnlicher Art oder mehrere Anträge auf Überprüfung derselben Beschwerdeentscheidung vor, so kann die Kammer sie in einem gemeinsamen Verfahren behandeln.

Artikel 9

Äußerungsrecht des Präsidenten des Europäischen Patentamts

In den Verfahren gemäß Artikel 112 EPÜ kann die Kammer den Präsidenten des Europäischen Patentamts von Amts wegen oder auf dessen schriftlichen begründeten Antrag auffordern, sich zu Fragen von allgemeinem Interesse, die sich im Rahmen eines vor der Kammer anhängigen Verfahrens stellen, schriftlich oder mündlich zu äußern. Die Beteiligten sind berechtigt, zu diesen Äußerungen Stellung zu nehmen.

Artikel 10

Stellungnahmen Dritter

(1) Im Rahmen der Verfahren gemäß Artikel 112 EPÜ können schriftliche Stellungnahmen, die von Dritten eingereicht werden und die in diesem Verfahren zu klärende Rechtsfragen betreffen, nach dem Ermessen der Kammer behandelt werden.

(2) Die Kammer kann im Amtsblatt des Europäischen Patentamts nähere Bestimmungen betreffend diese Stellungnahmen bekanntmachen.

Artikel 11

Besondere Mitteilungen an die Beteiligten in Verfahren nach Artikel 112a EPÜ

Unbeschadet der nach anderen Vorschriften erforderlichen Zustellungen oder Mitteilungen:

a) wird den anderen Beteiligten der Eingang eines Antrags auf Überprüfung zusammen mit einer Abschrift des Antrags und unter Hinweis auf Regel 109 Absatz 3 EPÜ mitgeteilt;

b) wird den Beteiligten die Verwerfung in einer mündlichen Verhandlung eines Antrags auf Überprüfung als offensichtlich unzulässig oder unbegründet mitgeteilt;

Article 8

Consolidation of proceedings

If two or more points of law with the same or similar subject-matter have been submitted, or two or more petitions to review the same appeal decision, the Board may consider them in consolidated proceedings.

Article 9

EPO President's right to comment

In proceedings under Article 112 EPC the Board may, on its own initiative or at the written, reasoned request of the President of the European Patent Office, invite him to comment in writing or orally on questions of general interest which arise in the course of proceedings pending before it. The parties shall be entitled to submit their observations on the President's comments.

Article 10

Statements by third parties

(1) In the course of proceedings under Article 112 EPC, any written statement concerning the points of law raised in such proceedings which is sent to the Board by a third party may be dealt with as the Board thinks fit.

(2) The Board may announce further provisions concerning such statements in the Official Journal of the European Patent Office if it seems appropriate.

Article 11

Special communications to parties in proceedings under Article 112a EPC

Notwithstanding notifications or communications required under other provisions,

(a) the other parties shall be informed of the receipt of a petition for review and shall receive a copy of the petition, reference being made to Rule 109, paragraph 3, EPC;

(b) the parties shall be informed that a clearly inadmissible or unallowable petition for review has been rejected in oral proceedings;

Article 8

Jonction de procédures

Si plusieurs questions de droit identiques ou analogues ou si plusieurs requêtes en révision de la même décision d'une chambre de recours sont soumises à la Chambre, celle-ci peut les examiner au cours d'une procédure commune.

Article 9

Droit du Président de l'OEB de présenter des observations

Dans les procédures visées à l'article 112 CBE, la Chambre peut, soit d'office soit sur demande écrite et motivée du Président de l'Office européen des brevets, inviter ce dernier à présenter par écrit ou oralement ses observations sur des questions d'intérêt général qui se posent dans le cadre d'une procédure pendante devant elle. Les parties ont le droit de prendre position au sujet de ces observations.

Article 10

Observations des tiers

(1) Au cours des procédures visées à l'article 112 CBE, la Chambre traite comme elle le juge bon toutes observations écrites qui lui sont adressées par les tiers relatives aux questions de droit objet de ladite procédure.

(2) Si elle l'estime utile, la Chambre publie dans le Journal officiel de l'Office européen des brevets toutes autres dispositions concernant de telles observations.

Article 11

Notifications particulières aux parties aux procédures visées à l'article 112bis CBE

Sans préjudice des significations ou notifications requises en vertu d'autres dispositions,

a) les autres parties sont informées de la mise au rôle d'une requête en révision et reçoivent copie de cette requête, référence étant faite à la règle 109, paragraphe 3 CBE ;

b) les parties sont informées qu'une requête en révision manifestement irrecevable ou non fondée a été rejetée au cours d'une procédure orale ;

c) wird den Beteiligten die Weiterleitung eines Antrags auf Überprüfung an die Kammer in der Besetzung nach Regel 109 Absatz 2 b) EPÜ mitgeteilt.

Artikel 12

Neues Vorbringen nach Fristablauf in Verfahren nach Artikel 112a EPÜ

(1) Unbeschadet der Regel 109 Absatz 3 EPÜ kann die Kammer neues Vorbringen des Antragstellers nach Ablauf der Frist für die Einreichung des Antrags auf Überprüfung berücksichtigen, wenn besondere Gründe dies rechtfertigen.

(2) Entsprechendes gilt im Verfahren in der Besetzung nach Regel 109 Absatz 2 b) EPÜ für neues Vorbringen der anderen Beteiligten nach deren Erwidern.

Artikel 13

Nicht bindende Mitteilungen der Kammer

Hält die Kammer es für zweckmäßig, den mitwirkungsberechtigten Beteiligten ihre Ansicht über die Beurteilung sachlicher oder rechtlicher Fragen mitzuteilen, so hat das so zu geschehen, dass die Mitteilung nicht als bindend für die Kammer verstanden werden kann.

Artikel 14

Mündliche Verhandlungen

(1) Ist eine mündliche Verhandlung vorgesehen, so bemüht sich die Kammer darum, dass die mitwirkungsberechtigten Beteiligten vor der mündlichen Verhandlung die erforderlichen Informationen und Unterlagen einreichen.

(2) Die Kammer kann in der Mitteilung nach Artikel 13 auf Punkte hinweisen, die von besonderer Bedeutung zu sein scheinen, oder auf die Tatsache, dass bestimmte Fragen offenbar nicht mehr strittig sind; die Mitteilung kann auch andere Bemerkungen enthalten, die es erleichtern, die mündliche Verhandlung auf das Wesentliche zu konzentrieren.

(3) Eine mündliche Verhandlung kann nach dem Ermessen der Kammer nach Eingang eines schriftlichen und begründeten Antrags ausnahmsweise verlegt werden; der Antrag ist so früh wie möglich vor dem anberaumten Termin zu stellen.

(c) the parties shall be informed that a petition for review has been forwarded to the Board as composed under Rule 109, paragraph 2(b), EPC.

Article 12

New submissions filed after expiry of the time limit in proceedings under Article 112a EPC

(1) Notwithstanding Rule 109, paragraph 3, EPC the Board may consider new submissions made by the petitioner after expiry of the time limit for filing petitions for review, if this is justified for special reasons.

(2) The same shall apply in proceedings conducted in the composition under Rule 109, paragraph 2(b), EPC to new submissions from the other parties filed subsequently to their reply.

Article 13

Non-binding communications from the Board

If the Board deems it expedient to communicate with the eligible parties regarding a possible appreciation of substantive or legal matters, such communication shall be made in such a way as not to imply that the Board is in any way bound by it.

Article 14

Oral proceedings

(1) If oral proceedings are to take place, the Board shall endeavour to ensure that the eligible parties have provided all relevant information and documents before the hearing.

(2) The Board's communication under Article 13 may draw attention to matters which seem to be of special significance, or to the fact that questions appear no longer to be contentious, or may contain other observations that may help concentration on essentials during the oral proceedings.

(3) A change of date for oral proceedings may exceptionally be allowed in the Board's discretion following receipt of a written and reasoned request made as far in advance of the appointed date as possible.

c) les parties sont informées qu'une requête en révision a été transmise à la Chambre siégeant dans la formation prévue à la règle 109, paragraphe 2b) CBE.

Article 12

Nouveaux moyens invoqués après l'expiration du délai pour agir dans les procédures visées à l'article 112bis CBE

(1) Sans préjudice de la règle 109, paragraphe 3 CBE, la Chambre peut tenir compte de nouveaux moyens invoqués par l'auteur de la requête en révision après l'expiration du délai de mise au rôle de ladite requête, si des motifs particuliers le justifient.

(2) Il en va de même pour la procédure conduite dans la formation prévue à la règle 109, paragraphe 2b) CBE, en ce qui concerne tout nouveau moyen que les autres parties invoquent après avoir communiqué leur réplique.

Article 13

Notifications n'ayant pas de caractère contraignant pour la Chambre

Si la Chambre considère qu'il est souhaitable d'informer les parties habilitées à participer de la manière dont elle pourrait apprécier certaines questions de fait ou de droit, elle fait en sorte que cette notification ne puisse être interprétée comme pouvant la lier.

Article 14

Procédures orales

(1) En cas de procédure orale, la Chambre s'efforce de faire en sorte que les parties habilitées à participer fournissent toutes les informations et tous les documents utiles avant l'audience.

(2) Dans la notification visée à l'article 13, la Chambre peut signaler les points qui semblent revêtir une importance particulière ou le fait que certaines questions ne semblent plus être litigieuses, ou y fait des observations pouvant aider à concentrer la procédure sur les points essentiels.

(3) La Chambre peut, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, changer à titre exceptionnel la date d'une procédure orale sur requête écrite et motivée. Cette requête doit être présentée aussitôt que possible avant la date fixée pour la procédure orale.

(4) Die Kammer ist nicht verpflichtet, einen Verfahrensschritt einschließlich ihrer Entscheidung aufzuschieben, nur weil ein ordnungsgemäß geladener Beteiligter in der mündlichen Verhandlung nicht anwesend ist; dieser kann dann so behandelt werden, als stütze er sich lediglich auf sein schriftliches Vorbringen.

(5) Der Vorsitzende leitet die mündliche Verhandlung und stellt ihre faire, ordnungsgemäße und effiziente Durchführung sicher.

(6) Ist eine Sache in der mündlichen Verhandlung entscheidungsreif, so stellt der Vorsitzende die abschließenden Anträge der mitwirkungsberechtigten Beteiligten fest und erklärt die sachliche Debatte für beendet. Nach Beendigung der sachlichen Debatte können die Beteiligten nichts mehr vorbringen, es sei denn, die Kammer beschließt, die Debatte wieder zu eröffnen.

(7) Die Kammer stellt sicher, dass die Sache am Ende der mündlichen Verhandlung entscheidungsreif ist, sofern nicht besondere Umstände vorliegen. Vor dem Ende der mündlichen Verhandlung kann der Vorsitzende die Entscheidung bzw. Stellungnahme der Kammer verkünden.

Artikel 15

Beteiligung von Dolmetschern

Soweit erforderlich, sorgt der Vorsitzende der Kammer bei mündlichen Verhandlungen, Beweisaufnahmen und Beratungen der Kammer für Übersetzungen.

Artikel 16

Beratung und Abstimmung

(1) An einer Beratung nehmen nur die Mitglieder der Kammer teil; der Vorsitzende kann jedoch die Anwesenheit anderer Bediensteter zulassen. Die Beratungen sind geheim.

(2) Bei den Beratungen der Kammer äußert zuerst der Berichterstatter, dann ggf. der Mitberichterstatter und, wenn der Berichterstatter nicht der Vorsitzende ist, zuletzt der Vorsitzende seine Meinung.

(3) Die gleiche Reihenfolge gilt für Abstimmungen; auch wenn der Vorsitzende Berichterstatter ist, stimmt er zuletzt ab. Stimmenthaltungen sind nicht zulässig.

(4) The Board shall not be obliged to delay any step in the proceedings, including its decision, by reason only of the absence at the oral proceedings of any party duly summoned who may then be treated as relying only on its written case.

(5) The Chairman presides over the oral proceedings and ensures their fair, orderly and efficient conduct.

(6) When a case is ready for decision during oral proceedings, the Chairman shall state the final requests of the eligible parties and declare the debate closed. No submissions may be made by the parties after the closure of the debate unless the Board decides to re-open the debate.

(7) The Board shall ensure that each case is ready for decision at the conclusion of the oral proceedings, unless there are special reasons to the contrary. Before the oral proceedings are closed, the Board's decision or opinion may be announced orally by the Chairman.

Article 15

Attendance of interpreters

If required, the Chairman of the Board shall make arrangements for interpreting during oral proceedings, the taking of evidence or the deliberations of the Board.

Article 16

Deliberation and voting

(1) Only members of the Board shall participate in deliberations; the Chairman may, however, authorise other officers to attend. Deliberations shall be secret.

(2) During the deliberations between members of the Board, the opinion of the rapporteur shall be heard first, followed by that of the additional rapporteur if one has been appointed and, if the rapporteur is not the Chairman, the Chairman's last.

(3) If voting is necessary, votes shall be taken in the same sequence; even if the Chairman is the rapporteur, he shall vote last. Abstentions shall not be permitted.

(4) La Chambre n'est pas tenue de différer une étape de la procédure, y compris sa décision, au seul motif qu'une partie dûment convoquée est absente lors de la procédure orale; elle pourra en ce cas considérer que cette partie se fonde uniquement sur ses écritures.

(5) Le président conduit la procédure orale et en garantit le déroulement équitable, régulier et efficace.

(6) Lorsque, dans une procédure orale, une affaire est en état d'être jugée, le président donne lecture des requêtes finales des parties habilitées à participer et prononce la clôture des débats. Aucun moyen ne peut être invoqué par les parties après la clôture des débats, sauf si la Chambre décide de rouvrir les débats.

(7) La Chambre fait en sorte que l'affaire examinée soit en état d'être jugée à la clôture de la procédure orale, à moins que des raisons particulières ne s'y opposent. Avant la clôture de la procédure orale, le président peut prononcer la décision ou l'avis de la Chambre.

Article 15

Participation d'interprètes

En tant que de besoin, le président de la Chambre fait assurer la traduction, lors des procédures orales, des mesures d'instruction et des délibérations de la Chambre.

Article 16

Délibéré et vote

(1) Seuls les membres de la Chambre participent au délibéré; toutefois, le président peut autoriser d'autres agents à y assister. Le délibéré est secret.

(2) Lors du délibéré, le rapporteur puis, le cas échéant, le corapporteur expriment leur opinion les premiers et le président en dernier, à moins qu'il ne soit lui-même rapporteur.

(3) Le même ordre est suivi s'il est nécessaire de voter, sauf si le président est également rapporteur, auquel cas il vote en dernier. Nul ne peut s'abstenir.

Artikel 17

Weiterleitung des Falles von der Kammer in der Besetzung nach Regel 109 Absatz 2 a) EPÜ an die Kammer in der Besetzung nach Regel 109 Absatz 2 b) EPÜ

Kommt die Kammer in Verfahren gemäß Artikel 112a EPÜ in der Besetzung nach Regel 109 Absatz 2 a) EPÜ nach Beratung nicht einstimmig zu dem Ergebnis, dass der Antrag auf Überprüfung als offensichtlich unzulässig oder unbegründet zu verwerfen ist, so legt sie den Antrag unverzüglich ohne sachliche Stellungnahme der Kammer in der Besetzung nach Regel 109 Absatz 2 b) EPÜ zur Entscheidung vor.

Artikel 18

Begründung von Entscheidungen und Stellungnahmen

(1) Vorbehaltlich Regel 109 Absatz 2 a) EPÜ entspricht die Entscheidung oder Stellungnahme der Kammer dem Votum der Mehrheit ihrer Mitglieder.

(2) In den Verfahren gemäß Artikel 112 EPÜ können in die Begründung der Entscheidung oder Stellungnahme auch die Erwägungen einer Minderheit aufgenommen werden, wenn die Kammermitglieder dem mehrheitlich zustimmen. Die Namen der diese Minderheit bildenden Mitglieder oder deren Anzahl dürfen nicht angegeben werden.

Artikel 19

Verbindlichkeit der Verfahrensordnung

Diese Verfahrensordnung ist für die Große Beschwerdekammer verbindlich, soweit sie nicht zu einem mit dem Geist und Ziel des Übereinkommens unvereinbaren Ergebnis führt.

Artikel 20

Inkrafttreten

Diese Verfahrensordnung tritt mit Inkrafttreten der revidierten Fassung des Europäischen Patentübereinkommens nach Artikel 8 der Revisionsakte in Kraft.

Geschehen zu München am 6.11.2006

Für die Große Beschwerdekammer
Der Vorsitzende

Peter Messerli

Article 17

Submission of case by the Board as composed under Rule 109, paragraph 2(a), EPC to the Board as composed under Rule 109, paragraph 2(b), EPC

If, in proceedings under Article 112a EPC, the Board as composed under Rule 109, paragraph 2(a), EPC fails after deliberation to reach the unanimous conclusion that the petition for review should be rejected as clearly inadmissible or unallowable, it shall submit the petition without delay and without comment as to its merit to the Board as composed under Rule 109, paragraph 2(b) EPC for decision.

Article 18

Reasons for the decision or opinion

(1) Subject to Rule 109, paragraph 2(a), EPC the decision or opinion of the Board shall be in accordance with the votes of the majority of its members.

(2) In proceedings under Article 112 EPC, the reasons for such decision or opinion may also indicate the opinions held by a minority of the members if a majority of the members of the Board agrees. Neither the names of the members forming any such minority nor the size of such minority may be indicated.

Article 19

Binding nature of the Rules of Procedure

These Rules of Procedure shall be binding upon the Enlarged Board of Appeal, provided that they do not lead to a situation which would be incompatible with the spirit and purpose of the Convention.

Article 20

Entry into force

These Rules of Procedure shall enter into force upon entry into force of the revised text of the European Patent Convention in accordance with Article 8 of the Revision Act.

Done at Munich, 6.11.2006

For the Enlarged Board of Appeal
The Chairman

Peter Messerli

Article 17

Transfert de l'affaire de la Chambre siégeant dans la formation prévue à la règle 109, paragraphe 2a) CBE à celle siégeant dans la formation prévue à la règle 109, paragraphe 2b) CBE

Si, après avoir délibéré dans des procédures visées à l'article 112bis CBE dans la formation prévue à la règle 109, paragraphe 2a) CBE, la Chambre ne parvient pas à l'unanimité à la conclusion que la requête en révision doit être rejetée au motif qu'elle est manifestement irrecevable ou non fondée, elle soumet immédiatement ladite requête pour décision à la Chambre siégeant dans la formation prévue à la règle 109, paragraphe 2b) CBE, sans avis sur le fond.

Article 18

Motifs de la décision ou de l'avis

(1) Sous réserve des dispositions de la règle 109, paragraphe 2a) CBE, la décision ou l'avis rendu par la Chambre se fonde sur le vote de la majorité de ses membres.

(2) Sous réserve de l'accord d'une majorité des membres, les opinions autres émises par une minorité des membres peuvent, dans les procédures visées à l'article 112 CBE, également être mentionnées dans les motifs de ladite décision ou dudit avis. Ni les noms, ni le nombre des membres qui composent cette minorité ne sont mentionnés.

Article 19

Caractère contraignant du règlement de procédure

Le présent règlement de procédure s'impose à la Grande Chambre de recours pour autant qu'il ne conduit pas à un résultat incompatible avec l'esprit et les objectifs de la Convention.

Article 20

Entrée en vigueur

Le présent règlement de procédure prend effet à la date d'entrée en vigueur du texte révisé de la Convention sur le brevet européen conformément à l'article 8 de l'Acte de révision.

Fait à Munich, le 6.11.2006

Pour la Grande Chambre de recours
Le Président

Peter Messerli

Große Beschwerdekammer

Mitteilung der Großen Beschwerdekammer

In der Sache G 3/06 wurde der Großen Beschwerdekammer folgende Rechtsfrage vorgelegt:

Kann ein Patent, das auf eine Teilmeldung erteilt wurde, die den Erfordernissen des Artikels 76 (1) EPÜ nicht genügt, weil sie zum Zeitpunkt ihrer Einreichung über den Inhalt der früheren Anmeldung hinausging, im Einspruchsverfahren so geändert werden, dass der Einspruchsgrund nach Artikel 100 c) EPÜ entkräftet wird und damit die genannten Erfordernisse erfüllt sind?

Nachdem das der Vorlage zu Grunde liegende Beschwerdeverfahren T 1040/04 wegen Rücknahme der verbliebenen Beschwerden beendet wurde, ist dieses Vorlageverfahren vor der Großen Beschwerdekammer eingestellt worden.

Enlarged Board of Appeal

Information from the Enlarged Board of Appeal

In case G 3/06 the following point of law has been referred to the Enlarged Board of Appeal:

Can a patent which has been granted on a divisional application which did not meet the requirements of Article 76(1) EPC because at its actual date of filing it extended beyond the content of the earlier application, be amended during opposition proceedings in order to overcome the ground of opposition under Article 100(c) EPC and thereby fulfil said requirements?

Following the withdrawal of the remaining appeals in the referring decision T 1040/04, resulting in the appeal proceedings being closed, these referral proceedings before the Enlarged Board of Appeal are terminated.

Grande Chambre de recours

Communication de la Grande Chambre de recours

Dans l'affaire G 3/06 la question de droit suivante était soumise à la Grande Chambre de recours :

Un brevet délivré sur le fondement d'une demande divisionnaire, qui, à sa date effective de dépôt, ne satisfaisait pas aux exigences de l'Article 76(1) CBE au motif qu'elle s'étendait au-delà du contenu de la demande initiale, peut-il dans le cours d'une procédure d'opposition, être modifié de telle sorte qu'il réponde au motif d'opposition selon l'Article 100(c) CBE et, ainsi, satisfasse aux dites exigences ?

Suite aux retraits des recours il a été constaté l'extinction de la procédure dans l'affaire T 1040/04 ; affaire à l'origine de la saisine de la Grande Chambre de recours. La procédure devant la Grande Chambre de recours est également éteinte.

Entscheidungen der Beschwerdekammern

**Zwischenentscheidung
der Technischen
Beschwerdekammer 3.3.08
vom 7. April 2006
T 1374/04 – 3.3.08**
(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:
Vorsitzender: L. Galligani
Mitglieder: T. J. H. Mennessier
M. B. Günzel

**Anmelder: Wisconsin Alumni
Research Foundation**

Stichwort: Stammzellen/WARF

**Artikel: 53 a), 83 und 112 (1) a) EPÜ
Regel: 23d EPÜ**

Schlagwort: "menschliche embryonale Stammzellkultur – ausreichende Offenbarung (bejaht)" – "Ausschluss von der Patentierbarkeit nach Regel 23d c) in Verbindung mit Artikel 53 a) EPÜ – Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung – Befassung der Großen Beschwerdekammer"

Leitsatz

Der Großen Beschwerdekammer werden folgende Fragen vorgelegt:

- 1. Ist Regel 23d c) EPÜ auf eine Anmeldung anzuwenden, die vor dem Inkrafttreten der Regel eingereicht wurde?*
- 2. Falls die Frage 1 bejaht wird, verbietet Regel 23d c) EPÜ die Patentierung von Ansprüchen auf Erzeugnisse (hier: menschliche embryonale Stammzellkulturen), die – wie in der Anmeldung beschrieben – zum Anmeldezeitpunkt ausschließlich durch ein Verfahren hergestellt werden konnten, das zwangsläufig die Zerstörung der menschlichen Embryonen umfasst, aus denen die Erzeugnisse gewonnen werden, wenn dieses Verfahren nicht Teil der Ansprüche ist?*
- 3. Falls die Frage 1 oder 2 verneint wird, verbietet Artikel 53 a) EPÜ die Patentierung solcher Ansprüche?*

Decisions of the boards of appeal

**Interlocutory Decision
of Technical Board
of Appeal 3.3.08
dated 7 April 2006
T 1374/04 – 3.3.08**
(Language of the proceedings)

Composition of the board:
Chairman: L. Galligani
Members: T. J. H. Mennessier
M. B. Günzel

**Applicant: Wisconsin Alumni
Research Foundation**

Headword: Stem cells/WARF

**Article: 53(a), 83, 112(1)(a) EPC
Rule: 23d EPC**

Keyword: "Human embryonic stem cell culture – sufficiency of disclosure (yes)" – "Exclusion from patentability under Rule 23d(c) in conjunction with Article 53(a) EPC – important point of law – referral of questions to the Enlarged Board of Appeal"

Headnote

The following questions are referred to the Enlarged Board of Appeal for decision:

- 1. Does Rule 23d(c) EPC apply to an application filed before the entry into force of the rule?*
- 2. If the answer to question 1 is yes, does Rule 23d(c) EPC forbid the patenting of claims directed to products (here: human embryonic stem cell cultures) which – as described in the application – at the filing date could be prepared exclusively by a method which necessarily involved the destruction of the human embryos from which the said products are derived, if the said method is not part of the claims?*
- 3. If the answer to question 1 or 2 is no, does Article 53(a) EPC forbid patenting such claims?*

Décisions des chambres de recours

**Décision intermédiaire
de la Chambre de
recours technique 3.3.08
en date du 7 avril 2006
T 1374/04 – 3.3.08**
(Traduction)

Composition de la Chambre :
Président : L. Galligani
Membres : T. J. H. Mennessier
M. B. Günzel

**Demandeur: Wisconsin Alumni
Research Foundation**

Référence: Cellules souches/WARF

**Article: 53a), 83, 112(1)a) CBE
Règle: 23quinquies CBE**

Mot-clé: "Culture de cellules souches embryonnaires humaines – suffisance de l'exposé (oui)" – "Exclusion de la brevetabilité en vertu de la règle 23quinquies c) ensemble l'article 53a) CBE – question de droit d'importance fondamentale – saisine de la Grande Chambre de recours"

Sommaire

Les questions suivantes sont soumises à la Grande Chambre de recours pour décision:

- 1. La règle 23quinquies c) CBE s'applique-t-elle à une demande déposée avant l'entrée en vigueur de ladite règle ?*
- 2. S'il est répondu par l'affirmative à la question 1, la règle 23quinquies c) CBE interdit-elle de délivrer des brevets sur la base de revendications portant sur des produits (en l'espèce : des cultures de cellules souches embryonnaires humaines) qui – comme indiqué dans la demande – ne pouvaient être obtenus à la date de dépôt qu'à l'aide d'une méthode impliquant nécessairement la destruction des embryons humains à l'origine desdits produits, si ladite méthode ne fait pas partie des revendications ?*
- 3. S'il est répondu par la négative à la question 1 ou 2, l'article 53a) CBE interdit-il de délivrer des brevets sur la base de telles revendications ?*

4. Ist es im Rahmen der Fragen 2 und 3 von Bedeutung, dass nach dem Anmeldetag dieselben Erzeugnisse auch ohne Rückgriff auf ein Verfahren hergestellt werden konnten, das zwangsläufig die Zerstörung menschlicher Embryonen umfasst (hier: z. B. Gewinnung aus vorhandenen menschlichen embryonalen Zelllinien)?

Sachverhalt und Anträge

I. Die europäische Patentanmeldung Nr. 96 903 521.1, veröffentlicht als WO 96/22362 (EP Nr. 0 770 125) mit dem Titel "Stammzellen aus Primatenembryonen", wurde von der Prüfungsabteilung mit Entscheidung vom 13. Juli 2004 zurückgewiesen.

II. Grundlage für die Zurückweisung war der mit Schreiben vom 18. Juni 2003 eingereichte Anspruchssatz mit den Ansprüchen 1 bis 10.

Anspruch 1 lautete wie folgt:

"1. Zellkultur mit **embryonalen Stammzellen von Primaten**, die i) sich in einer In-vitro-Kultur über ein Jahr lang vermehren können, ii) einen Karyotyp bewahren, in dem alle für die Primatenart normalerweise charakteristischen Chromosomen vorhanden sind und sich durch über ein Jahr langes Kultivieren nicht erkennbar verändern, iii) während des Kultivierens ihr Potenzial bewahren, zu ento-, meso- und ektodermalen Gewebederivaten zu differenzieren, und iv) an der Differenzierung gehindert werden, wenn sie auf einer Nährschicht aus Fibroblasten kultiviert werden." (Hervorhebung durch die Kammer)

Die Ansprüche 2 bis 8 richteten sich auf weitere Ausführungsformen des Gegenstands von Anspruch 1, wobei Anspruch 8 auf eine Zellkultur mit **nichtmenschlichen** Primatenzellen gerichtet war.

Die Ansprüche 9 und 10 lauteten wie folgt:

"9. Verfahren zur Erhaltung einer Zellkultur nach einem der vorstehenden Ansprüche, das die Kultivierung der embryonalen Stammzellen von Primaten auf einer Nährschicht aus Fibroblasten umfasst, sodass sich die **embryonalen Stammzellen von Primaten** in Kultur in einem undifferenzierten Stadium vermehren." (Hervorhebung durch die Kammer)

4. In the context of questions 2 and 3, is it of relevance that after the filing date the same products could be obtained without having to recur to a method necessarily involving the destruction of human embryos (here: eg derivation from available human embryonic cell lines)?

Summary of facts and submissions

I. With decision of 13 July 2004 the Examining Division refused European patent application No. 96 903 521.1 published as WO 96/22362 (EP No. 0 770 125) with the title "Primate embryonic stem cells".

II. Basis for the refusal was the set of claims 1 to 10 filed with a letter dated 18 June 2003.

Claim 1 read:

"1. A cell culture comprising **primate embryonic stem cells** which (i) are capable of proliferation in vitro culture for over one year, (ii) maintain a karyotype in which all chromosomes normally characteristic of the primate species are present and are not noticeably altered through culture for over one year, (iii) maintain the potential to differentiate to derivatives of endoderm, mesoderm, and ectoderm tissues throughout the culture, and (iv) are prevented from differentiating when cultured on a fibroblast feeder layer." (emphasis added by the Board)

Claims 2 to 8 were directed to further embodiments of the subject-matter of claim 1, the cell culture according to claim 8 being directed to **non-human** primate cells.

Claims 9 and 10 read as follows:

"9. A method of maintaining a cell culture according to any one of the preceding claims comprising culturing the primate embryonic stem cells on a fibroblast feeder layer so that the **primate embryonic stem cells** proliferate in culture in an undifferentiated state." (emphasis added by the Board)

4. Dans le cadre des questions 2 et 3, est-il utile de savoir que les mêmes produits pouvaient être obtenus après la date de dépôt sans devoir recourir à une méthode impliquant nécessairement la destruction d'embryons humains (par exemple, en l'espèce, par dérivation à partir de lignées de cellules embryonnaires humaines disponibles ?).

Exposé des faits et conclusions

I. Par décision du 13 juillet 2004, la division d'examen a rejeté la demande de brevet européen n° 96 903 521.1, qui a été publiée en tant que demande internationale sous le n° WO 96/22362 (publication EP n° 0 770 125). Cette demande est intitulée "Cellules souches embryonnaires de primate".

II. Le rejet était fondé sur le jeu de revendications 1 à 10 déposé par lettre du 18 juin 2003.

La revendication 1 s'énonce comme suit :

"1. Culture cellulaire comprenant des **cellules souches embryonnaires de primate** qui (i) sont capables de proliférer pendant plus d'un an en culture in vitro, (ii) conservent un caryotype présentant tous les chromosomes qui caractérisent normalement l'espèce de primate concernée et que la mise en culture pendant plus d'un an ne modifie pas de manière perceptible, (iii) conservent pendant toute la mise en culture leur potentiel de différenciation en dérivés des tissus de l'endoderme, du mésoderme et de l'ectoderme et (iv) dont la différenciation est inhibée en cas de culture sur une couche nourricière de fibroblastes." (C'est la Chambre qui souligne.)

Les revendications 2 à 8 portent sur d'autres modes de réalisation de l'objet de la revendication 1, la culture cellulaire selon la revendication 8 ayant trait à des cellules de primate **non humain**.

Les revendications 9 et 10 s'énoncent comme suit :

"9. Méthode en vue d'entretenir une culture cellulaire selon l'une quelconque des revendications précédentes, qui comprend la mise en culture de cellules souches embryonnaires de primate sur une couche nourricière de fibroblastes de façon à ce que les **cellules souches embryonnaires de primate** prolifèrent en culture à l'état indifférencié." (C'est la Chambre qui souligne.)

"10. Verfahren zur Erzeugung differenzierter **Primatenzellen** in Kultur, das den Schritt umfasst, embryonale Stammzellen von Primaten aus einer Zellkultur nach einem der Ansprüche 1 bis 8 differenzieren zu lassen."
(Hervorhebung durch die Kammer)

III. Die Prüfungsabteilung erkannte an, dass die Anmeldung auch die Herstellung menschlicher embryonaler Stammzellkulturen ermögliche, die trotz des Fehlens einschlägiger Beispiele unter die Ansprüche fielen, weil beim NIH Human Embryonic Stem Cell Registry (s. Dokument D3) anmeldungsgemäße menschliche embryonale Stammzelllinien hinterlegt worden seien. Sie wies die Anmeldung jedoch nach Artikel 97 (1) EPÜ mit der Begründung zurück, dass die Ansprüche 1 bis 7 sowie 9 und 10 nicht den Erfordernissen des Artikels 53 a) EPÜ in Verbindung mit Regel 23d c) EPÜ genügten, weil die Verwendung menschlicher Embryonen als Ausgangsmaterial für die Herstellung menschlicher embryonaler Stammzellkulturen in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung als unerlässlich beschrieben worden sei. Die Verwendung eines menschlichen Embryos als Ausgangsmaterial für die Herstellung eines gewerblich anwendbaren Erzeugnisses (hier: der beanspruchten embryonalen Stammzellkulturen) sei gleichbedeutend mit seiner Verwendung zu industriellen Zwecken im Sinne der Regel 23d c) EPÜ und somit durch diese Vorschrift in Verbindung mit Artikel 53 a) EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossen. Regel 23d c) in Verbindung mit Artikel 53 a) EPÜ gelte nicht allein für den Anspruchsgegenstand, sondern beziehe sich vielmehr auf Erfindungen und schließe somit alle Aspekte ein, die den Anspruchsgegenstand der Öffentlichkeit offenbarten. In der Beschreibung sei nur eine Quelle für die Ausgangszellen genannt, und zwar ein Präimplantations-embryo. Es sei daher unerheblich, dass sich der beanspruchte Gegenstand auf Zellkulturen und nicht auf ein Verfahren zur Herstellung dieser Kulturen beziehe. Die aus dem Erwägungsgrund 42 der Richtlinie 98/44/EG (Dokument D5) ableitbare Ausnahme vom Patentierungsverbot für die Verwendung menschlicher Embryonen greife im vorliegenden Fall nicht, weil die hergestellten Zellkulturen keinen therapeutischen oder diagnostischen Nutzen für den Embryo hätten, aus dem sie gewonnen worden seien, selbst wenn die Bereit-

"10. A method of obtaining differentiated **primate cells** in culture comprising the step of permitting primate embryonic stem cells of a cell culture according to any one of claims 1 to 8 to differentiate."
(emphasis added by the Board)

III. The Examining Division recognised that the application enabled also the generation of human embryonic stem cell cultures which were covered by the claims, notwithstanding the absence of specific examples, because human embryonic stem cell lines according to the application had been deposited with the NIH Human Embryonic Stem Cell Registry (cf document D3). However, it refused the application under Article 97(1) EPC for the reason that claims 1 to 7, 9 and 10 did not comply with the requirements of Article 53(a) in conjunction with Rule 23d(c) EPC, because, as regards the generation of human embryonic stem cell cultures, the use of human embryos as starting material was described in the application as originally filed as being indispensable. The use of a human embryo as starting material for the generation of a product of industrial application (ie the claimed embryonic stem cell cultures) meant a use thereof for industrial purposes within the meaning of Rule 23d(c) EPC and was thus prohibited under the said provision in conjunction with Article 53(a) EPC. The provisions of Rule 23d(c) in conjunction with Article 53(a) EPC were not directed exclusively to the claimed subject-matter but rather concerned inventions, thus including all aspects that made the claimed subject-matter available to the public. The description provided only one source of starting cells, namely a pre-implantation embryo. It was therefore irrelevant that the claimed subject-matter related to cell cultures and not to a method of production of said cultures. The exception to the exclusion from patentability with regard to the use of human embryos derivable from Recital 42 of the Directive 98/44/EC (document D5) did not apply to the present case because the generated cell cultures did not serve any therapeutic or diagnostic purpose useful to the embryo that gave rise to the said cultures, even if the availability of the said cell cultures would potentially benefit the development of substances for treating conditions relating to human infertility.

"10. Méthode d'obtention en culture de **cellules** différenciées de **primate**, comprenant l'étape qui permet la différenciation des cellules souches embryonnaires de primate d'une culture cellulaire selon l'une quelconque des revendications 1 à 8."
(C'est la Chambre qui souligne.)

III. La division d'examen a admis que la demande permettait aussi d'obtenir des cultures de cellules souches embryonnaires humaines, lesquelles étaient couvertes par les revendications malgré l'absence d'exemples spécifiques, étant donné que des lignées de cellules souches embryonnaires humaines selon la demande avaient été déposées auprès du NIH Human Embryonic Stem Cell Registry (cf. document D3). Toutefois, elle a rejeté la demande en application de l'article 97(1) CBE, au motif que les revendications 1 à 7 ainsi que 9 et 10 ne satisfaisaient pas aux exigences de l'article 53a) CBE ensemble la règle 23quinquies c) CBE, étant donné que l'utilisation d'embryons humains comme matériel de base pour obtenir des cultures de cellules souches embryonnaires humaines était considérée comme indispensable dans la demande telle que déposée. L'emploi d'un embryon humain comme matériel de base pour fabriquer un produit à usage industriel (à savoir les cultures de cellules souches embryonnaires revendiquées) signifie que l'embryon est utilisé à des fins industrielles au sens de la règle 23quinquies c) CBE, si bien que cette utilisation tombe sous le coup de l'exclusion prévue par cette règle ensemble l'article 53a) CBE. Les dispositions combinées de la règle 23quinquies c) et de l'article 53a) CBE ne s'appliquent pas exclusivement à l'objet revendiqué, mais portent au contraire sur l'invention en général, englobant ainsi tous les aspects qui rendent l'objet revendiqué accessible au public. La description cite une seule source de cellules de base, à savoir l'embryon préimplantatoire. Peu importe donc que l'objet revendiqué porte sur des cultures cellulaires et non sur une méthode d'obtention de telles cultures. L'exception à l'exclusion de la brevetabilité qui découle du 42^e considérant de la directive 98/44/CE (document D5) en ce qui concerne l'utilisation d'embryons humains ne s'applique pas en l'espèce, vu que les cultures cellulaires obtenues n'ont pas un objectif thérapeutique ou de diagnostic utile à l'embryon dont elles sont issues, même si la disponibilité desdites cultures cellulaires pourrait

stellung dieser Zellkulturen potenziell zur Entwicklung von Stoffen für die Behandlung von Störungen der menschlichen Fruchtbarkeit beitragen würde.

IV. Die Beschwerdeführerin legte am 6. September 2004 Beschwerde gegen diese Entscheidung ein. Am selben Tag entrichtete sie die Beschwerdegebühr. Am 19. November 2004 reichte sie die Beschwerdebegründung ein, in der sie zur Stützung ihres Antrags auf Aufhebung der angefochtenen Entscheidung zusätzlich zu den bereits aktenkundigen Dokumenten die Dokumente D11 bis D28 anführte.

V. Die Prüfungsabteilung half der Beschwerde nicht ab und legte sie der Beschwerdekammer vor (Art. 109 EPÜ).

VI. Am 27. Mai 2005 erließ die Kammer zusammen mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung eine Mitteilung, in der sie die Beschwerdeführerin unter anderem darauf hinwies, dass die Kammer nach Artikel 112 (1) a) EPÜ von Amts wegen die Große Beschwerdekammer befassen kann.

VII. Mit Schreiben vom 17. Oktober 2005 beantragte die Beschwerdeführerin hilfsweise, die Sache der Großen Beschwerdekammer vorzulegen und formulierte die folgenden vier Fragen:

"1. Fallen unter Regel 23d c) EPÜ auch Patentanmeldungen, deren Anspruchsgegenstand ein aus menschlichen Embryonen gewonnenes Erzeugnis umfasst?"

"2. Falls die Frage 1 verneint wird, können solche Anmeldungen dennoch nach Artikel 53 a) EPÜ zurückgewiesen werden, und wenn ja, nach welchen Kriterien?"

"3. Falls die Frage 1 bejaht wird, fallen unter Regel 23d c) EPÜ dann auch Patentanmeldungen, deren Anspruchsgegenstand ein Erzeugnis umfasst, das sich in irgendeiner Weise auf die Verwendung eines menschlichen Embryos zurückführen lässt?"

"4. Falls die Frage 3 verneint wird, nach welchen Kriterien ist dann zu entscheiden, ob sich ein Erzeugnis auf die Verwendung eines menschlichen Embryos zurückführen lässt, damit Regel 23d c) EPÜ greift?"

Ein weiteres Dokument D29 wurde eingereicht.

IV. On 6 September 2004 the appellant lodged an appeal against this decision. The appeal fee was paid on the same day. On 19 November 2004 the appellant submitted the statement setting out the grounds of appeal in which, in addition to the documents already on file, the appellant referred to additional documents D11 to D28 in support of the request to set the appealed decision aside.

V. The Examining Division did not rectify its decision and referred the appeal to the Board of Appeal (Article 109 EPC).

VI. The Board issued with the summons to oral proceedings a communication dated 27 May 2005 in which the appellant was informed *inter alia* that, under the provisions of Article 112(1)(a) EPC, the Board was entitled of its own motion to refer questions to the Enlarged Board of Appeal.

VII. In a letter dated 17 October 2005, the appellant made the request on an auxiliary basis that the matter be referred to the Enlarged Board of Appeal and formulated the four following questions:

"1. Does Rule 23d(c) EPC extend to patent applications whose claimed subject-matter comprises a product derived from human embryos?"

"2. If the answer to question 1 is no, are such applications nevertheless capable of being refused under Article 53(a) EPC and if so, what criteria are to be applied?"

"3. If the answer to question 1 is yes, does Rule 23d(c) EPC extend to patent applications whose claimed subject matter comprises a product which can in any way be traced back to the use of a human embryo?"

"4. If the answer to question 3 is no, what criteria are to be applied in determining whether a product can be traced back to the use of a human embryo so as to invoke Rule 23d(c)?"

A further document D29 was filed.

contribuer à la mise au point de substances pour traiter les troubles de la fertilité chez l'être humain.

IV. Le 6 septembre 2004, le requérant a formé un recours contre cette décision et acquitté la taxe de recours. Le 19 novembre 2004, il a produit un mémoire exposant les motifs du recours, dans lequel il a cité les documents D11 à D28, en plus des documents figurant déjà au dossier, à l'appui de sa requête visant à obtenir l'annulation de la décision contestée.

V. La division d'examen n'a pas fait droit au recours par voie de révision préjudicielle. Aussi a-t-elle déferé le recours à la Chambre de recours (article 109 CBE).

VI. La Chambre a émis avec la citation à la procédure orale une notification en date du 27 mai 2005, dans laquelle elle a notamment informé le requérant qu'elle pouvait saisir d'office la Grande Chambre de recours en application de l'article 112(1)a) CBE.

VII. Par lettre du 17 octobre 2005, le requérant a demandé à titre subsidiaire que l'affaire soit soumise à la Grande Chambre de recours et a formulé à cet effet les quatre questions suivantes :

"1. La règle 23quinquies c) CBE est-elle applicable aux demandes de brevet dont l'objet revendiqué comprend un produit dérivé d'embryons humains ?"

"2. S'il est répondu par la négative à la question 1, de telles demandes sont-elles néanmoins susceptibles d'être rejetées en vertu de l'article 53a) CBE, et si oui, quels sont les critères applicables ?"

"3. S'il est répondu par l'affirmative à la question 1, la règle 23quinquies c) CBE est-elle applicable aux demandes de brevet dont l'objet revendiqué comprend un produit qui tire son origine d'une manière ou d'une autre de l'utilisation d'un embryon humain ?"

"4. S'il est répondu par la négative à la question 3, quels sont les critères applicables pour déterminer si un produit tire son origine de l'utilisation d'un embryon humain, de façon à faire valoir la règle 23quinquies c) CBE ?"

Un nouveau document (D29) a été déposé.

VIII. In der mündlichen Verhandlung am 18. November 2005 reichte die Beschwerdeführerin unter entsprechender Umnummerierung der bereits aktenkundigen Fragen eine neue Frage 1 zur Vorlage an die Große Beschwerdekammer mit folgendem Wortlaut ein:

"1. Findet Kapitel VI der Ausführungsordnung Anwendung auf Anmeldungen nach dem EPÜ, die am 1. September 1999 anhängig waren, d. h. an dem Tag, an dem diese Ausführungsbestimmungen in Kraft traten?"

IX. Anlage 1 zu dieser Entscheidung enthält ein Verzeichnis der in diesem Beschwerdeverfahren angezogenen Dokumente D1 bis D29.

X. Das Vorbringen der Beschwerdeführerin im schriftlichen Verfahren und in der mündlichen Verhandlung lässt sich, soweit es für die Vorlage relevant ist, wie folgt zusammenfassen:

Zur Beantwortung der Frage, ob der beanspruchte Gegenstand nach Regel 23d c) in Verbindung mit Artikel 53 a) EPÜ patentierbar sei, müsse dieser einem "zweistufigen Test" (s. T 315/03 vom 6. Juli 2004, in verkürzter Form veröffentlicht im ABI. EPA 2006, 15) unterzogen werden. Hierbei sei als Erstes zu prüfen, ob der beanspruchte Gegenstand gegen Regel 23d c) EPÜ verstoße. Sei das nicht der Fall, so müsse anschließend geprüft werden, ob er den Erfordernissen des Artikels 53 a) EPÜ genüge.

Auslegung der Regel 23d c) EPÜ

Der wichtigste in diesem Zusammenhang zu klärende Punkt betreffe die Auslegung einer Rechtsvorschrift, und zwar die Frage, *ob Regel 23d c) EPÜ eng ausgelegt werden sollte* (wodurch nur Anmeldungen von der Patentierbarkeit ausgeschlossen würden, deren Ansprüche auf die Verwendung menschlicher Embryonen gerichtet seien) *oder breit* (wodurch der Ausschluss auf Erzeugnisse ausgedehnt würde, deren Isolierung unmittelbar und zwangsläufig die Verwendung menschlicher Embryonen voraussetze).

Sinn und Zweck der Regel 23d EPÜ sei es, die konkreten unter den Buchstaben a bis d dieser Regel aufgezählten Handlungen und Erzeugnisse von der Patentierbarkeit auszuschließen. Ob eine

VIII. At the oral proceedings which took place on 18 November 2005, the appellant submitted a further question 1, with consequent renumbering of those already on file, for referral to the Enlarged Board of Appeal, said question reading:

"1. Does Chapter VI of the Implementing Regulations apply to EPC applications pending as at 1st September 1999, that being the date on which these Implementing Regulations entered into force?"

IX. A list of the documents D1 to D29 cited in the present appeal proceedings is provided in Annex 1 to this decision.

X. Insofar as relevant in the context of the referral, the submissions of the appellant in the written and in the oral proceedings can be summarised as follows:

In relation with the issue of patentability of the claimed subject-matter under Rule 23d(c) in conjunction with Article 53(a) EPC a two step examination had to be performed (cf T 315/03 of 6 July 2004, published in an abridged form in OJ EPO 2006, 15). The first question to be asked was whether the claimed subject-matter contravened Rule 23d(c) EPC. If this was not the case, compliance of the claimed subject-matter with Article 53(a) EPC had then still to be examined.

Interpretation of Rule 23d(c) EPC

The main issue in this respect involved a question of construction of a provision of the law, namely *whether Rule 23d(c) EPC should be construed narrowly* (thereby excluding from patentability only applications whose claims were directed to the use of human embryos) *or broadly* (thereby extending the exclusion to products whose isolation necessitated the direct and unavoidable use of human embryos).

The purpose and effect of Rule 23d EPC was to exclude from patentability the specific activities and products listed in sub-paragraphs (a) to (d). Whether or not a patent application contravened

VIII. Lors de la procédure orale qui a eu lieu le 18 novembre 2005, le requérant a présenté une nouvelle question 1 à soumettre à la Grande Chambre de recours et renuméroté en conséquence celles qui étaient déjà au dossier. Cette question s'énonce comme suit :

"1. Le chapitre VI du règlement d'exécution est-il applicable aux demandes déposées au titre de la CBE qui étaient en instance au 1^{er} septembre 1999, date à laquelle les règles en question sont entrées en vigueur ?"

IX. La liste des documents D1 à D29 cités dans la présente procédure de recours figure dans l'annexe 1 à la présente décision.

X. Dans la mesure où ils sont pertinents pour la présente saisine, les arguments que le requérant a développés par écrit et lors de la procédure orale peuvent se résumer comme suit :

Pour déterminer si l'objet revendiqué est brevetable au regard de la règle 23quinquies c) ensemble l'article 53a) CBE, il convient de procéder à un examen en deux étapes (cf. décision T 315/03 du 6 juillet 2004, publiée sous forme abrégée au JO OEB 2006, 15). La première question à poser est de savoir si l'objet revendiqué contrevient à la règle 23quinquies c) CBE. Si tel n'est pas le cas, il y a ensuite lieu d'examiner s'il satisfait aux dispositions de l'article 53a) CBE.

Interprétation de la règle 23quinquies c) CBE

La principale question qui se pose à cet égard concerne l'interprétation d'une disposition juridique, à savoir s'il convient d'adopter une interprétation **restrictive** de la règle 23quinquies c) CBE (en ce sens que seules les demandes dont les revendications portent sur l'utilisation d'embryons humains sont exclues de la brevetabilité) ou une interprétation **large** (en ce sens que l'exclusion est étendue aux produits dont l'obtention requiert nécessairement l'utilisation directe et inévitable d'embryons humains).

Le but et l'effet de la règle 23quinquies CBE sont d'exclure de la brevetabilité les activités et produits énumérés aux lettres a à d. Il convient d'apprécier si une demande de brevet contrevient à la

Patentanmeldung gegen Regel 23d EPÜ verstoße, sei allein im Hinblick auf den Gegenstand des Schutzbegehrens zu beurteilen, d. h. den Anspruchsgegenstand.

Obwohl die Anmeldung offenbare, dass menschliche embryonale Stammzellen aus Präimplantationsembryonen gewonnen werden könnten (und insoweit die Verwendung menschlicher Embryonen offenbare), beschränke sich der beanspruchte Gegenstand auf Kulturen embryonaler Stammzellen. Somit verstoße die Anmeldung nicht gegen Regel 23d c) EPÜ.

Patentanmeldungen, deren Anspruchsgegenstand ein aus einem menschlichen Embryo gewonnenes Erzeugnis umfasse, verstießen selbst dann nicht gegen Regel 23d c) EPÜ, wenn die Isolierung des Erzeugnisses unmittelbar und zwangsläufig die Verwendung menschlicher Embryonen voraussetze.

Vorteile einer engen Auslegung der Regel 23d c) EPÜ gegenüber den mit einer breiten Auslegung verbundenen Schwierigkeiten

– *Vorrang der Ansprüche*

Es sei ein Grundsatz des europäischen Patentrechts, dass die Erfindung, für die Schutz begehrt wird, durch die Ansprüche definiert werde. Bei der Nennung bestimmter "Erfindungen" in Regel 23d EPÜ werde also auf den Gegenstand der Ansprüche Bezug genommen.

Dass in der englischen Fassung der Regel 23d EPÜ von Erfindungen die Rede sei, die einen der unter den Buchstaben a bis d genannten Gegenstände "betreffen" ("concern"), erweitere die Ausschlussbestimmung nicht auf alle Aspekte, die den Anspruchsgegenstand der Öffentlichkeit offenbarten. Vielmehr werde das Wort "concern" in diesem Kontext im genau entgegengesetzten Sinn verwendet, nämlich um den Ausschluss auf Erfindungen zu beschränken, welche die unter den Buchstaben a bis d aufgezählten Handlungen oder Erzeugnisse zum Gegenstand hätten oder auf diese gerichtet seien. Diese Auslegung werde durch die deutsche und die französische Fassung der Regel 23d EPÜ, die Bestimmungen der Regel 23b (2) EPÜ und die Richtlinie 98/44/EG (Dokument D5) umfassend gestützt.

Rule 23d EPC was to be judged solely by reference to the matter for which protection was sought, ie as set out in the claims.

Although the application disclosed that human embryonic stem cells might be derived from pre-implantation embryos (and to that extent disclosed the use of human embryos) the claimed subject-matter was confined to cultures of embryonic stem cells. Thus, the application did not contravene Rule 23d(c) EPC.

Patent applications whose claimed subject-matter comprised a product which derived from a human embryo did not contravene Rule 23d(c) EPC, even in circumstances where the isolation of the product necessitated the direct and unavoidable use of a human embryo.

Merits of the narrow construction of Rule 23d(c) EPC as compared with the difficulties which were inherent in the broad construction

– *The primacy of the claims*

It was a basic principle of the law of European patents that the claims defined the invention for which protection was sought. Accordingly the reference to particular "inventions" in Rule 23d EPC was a reference to the subject-matter of the claims.

The fact that the English language version of Rule 23d EPC referred to inventions which "concern" the subject-matter of paragraphs (a) to (d) did not broaden the exclusion to all aspects that made the claimed subject-matter available to the public. On the contrary, the word "concern" was used in this context in precisely the opposite sense, namely to limit the exclusion to inventions which had as their subject-matter or were directed to the activities and products listed in paragraphs (a) to (d). This proposition was amply supported by the German and French versions of Rule 23d EPC, the provisions of Rule 23b(2) EPC and the Directive 98/44/EC (document D5).

règle 23quinquies CBE en se fondant uniquement sur l'objet pour lequel une protection est recherchée, c'est-à-dire tel qu'exposé dans les revendications.

Bien que la demande divulgue que des cellules souches embryonnaires humaines pourraient être obtenues à partir d'embryons préimplantatoires (révélant ainsi l'utilisation d'embryons humains), l'objet revendiqué est limité à des cultures de cellules souches embryonnaires. Aussi la demande ne contrevient-elle pas à la règle 23quinquies c) CBE.

Les demandes de brevet dont l'objet revendiqué comprend un produit dérivé d'un embryon humain ne sont pas contraires à la règle 23quinquies c) CBE, même lorsque l'obtention du produit nécessite l'utilisation directe et inévitable d'un embryon humain.

Avantages de l'interprétation restrictive de la règle 23quinquies c) CBE par rapport aux difficultés inhérentes à une interprétation large

– *La prépondérance des revendications*

Il est un principe fondamental du droit en matière de brevets européens selon lequel les revendications définissent l'invention pour laquelle une protection est demandée. Par conséquent, lorsque la règle 23quinquies CBE fait référence à des "inventions" particulières, il s'agit en fait de l'objet des revendications.

Ce n'est pas parce que la version anglaise de la règle 23quinquies CBE se réfère à des inventions qui concernent ("concern") l'objet des lettres a à d que l'exclusion s'étend à l'ensemble des aspects qui divulguent au public l'objet revendiqué. Au contraire, le terme "concern" est justement utilisé dans le sens opposé, à savoir pour limiter l'exclusion aux inventions ayant pour objet les activités ou produits énumérés aux lettres a à d ou portant sur de tels activités ou produits. Cette assertion est largement corroborée par les versions allemande et française de la règle 23quinquies CBE, les dispositions de la règle 23ter(2) CBE et la directive 98/44/CE (document D5).

– *Auslegung von Regel 23d c) EPÜ im Lichte der Regel 23d d) EPÜ*

Gegenstand der Regel 23d d) EPÜ seien "Verfahren zur Veränderung der genetischen Identität von Tieren, die geeignet sind, Leiden dieser Tiere ohne wesentlichen medizinischen Nutzen für den Menschen oder das Tier zu verursachen, sowie die mit Hilfe solcher Verfahren erzeugten Tiere" (Hervorhebung durch die Kammer), im Gegensatz dazu beschränke sich der Gegenstand der Regel 23d c) EPÜ auf "die Verwendung von menschlichen Embryonen ...". Im Lichte der Regel 23d d) EPÜ liege klar auf der Hand, dass das Fehlen jeglicher Bezugnahme auf Erzeugnisse, die aus der Verwendung menschlicher Embryonen resultierten, Absicht sei und Regel 23d c) EPÜ somit eng auszulegen sei.

– *Auslegung der Regel 23d c) EPÜ im Lichte der Richtlinie 98/44/EG*

Regel 23d EPÜ gehe auf Artikel 6 (2) der Richtlinie 98/44/EG (Dokument D5) zurück, in dem genau dieselben Ausnahmen von der Patentierbarkeit aufgeführt seien, einschließlich der Verwendung von menschlichen Embryonen zu industriellen oder kommerziellen Zwecken.

Ein Blick auf die Entstehungsgeschichte der Richtlinie zeige, dass der Rat die Ausschlussbestimmung für "Methoden, bei denen menschliche Embryonen verwendet werden," wie sie vom Ausschuss für Recht und Bürgerrechte am 25. Juni 1997 in den Richtlinienentwurf eingebracht worden sei (Dokument D21), im gemeinsamen Standpunkt vom 8. April 1998 (Dokument D4) in zweifacher Hinsicht eingeschränkt habe. Zum einen seien die Worte "zu industriellen oder kommerziellen Zwecken" eingefügt worden, weil der Rat habe sicherstellen wollen, dass Erfindungen, die therapeutische oder diagnostische Zwecke verfolgten und auf den menschlichen Embryo zu dessen Nutzen angewandt würden, nicht von der Patentierbarkeit ausgeschlossen würden. Zum anderen habe der Rat die Formulierung "Methoden, bei denen menschliche Embryonen verwendet werden", durch "die Verwendung von menschlichen Embryonen" ersetzt. "Methoden, bei denen menschliche Embryonen verwendet werden", könnten unter Umständen Verfahren einschließen, in denen aus menschlichen Embryonen gewonnene Erzeugnisse, nicht aber die Embryonen selbst verwen-

– *Construction of Rule 23d(c) EPC in the light of Rule 23d(d) EPC*

Whereas the subject-matter of Rule 23d (d) EPC comprised the following "processes for modifying the genetic identity of animals which are likely to cause them suffering without any substantial medical benefit to man or animal, and also animals resulting from such processes" (emphasis added), in contrast, the subject-matter of Rule 23d(c) EPC was confined to "uses of human embryos ...". In the light of Rule 23d(d) EPC, the clear implication was that the omission of any reference to the products resulting from the use of human embryos was deliberate and that Rule 23d(c) EPC should be construed narrowly.

– *Construction of Rule 23d(c) EPC in the light of the Directive 98/44/EC*

Rule 23d EPC originated from Article 6.2. of Directive 98/44/EC (document D5) which listed exactly the same exceptions to patentability, including uses of human embryos for industrial or commercial purposes.

A review of the history of the Directive showed that the exclusion of "Methods in which human embryos are used" as introduced into the draft Directive by the Committee on Legal Affairs and Citizen's Rights on 25 June 1997 (document D21) had been amended by the Council in the Common Position on 8 April 1998 (document D4) by limiting the exclusion in two respects. The first of these was to include the words "for industrial or commercial purposes", the reason being that the Council wanted to ensure that inventions for therapeutic or diagnostic purposes which were applied to the human embryo and were useful to it were not excluded from patentability. The second amendment made by the Council was to replace "methods in which human embryos are used" with "uses of human embryos". Thus "methods in which human embryos are used" arguably covered procedures which made use of products derived from embryos, albeit without using embryos *per se*. However, "uses of human embryos" could only relate to procedures which used embryos directly as distinct from downstream products or processes.

– *Interprétation de la règle 23quinquies c) CBE à la lumière de la règle 23quinquies d) CBE*

Alors que la règle 23quinquies d) CBE a pour objet "des procédés de modification de l'identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances sans utilité médicale substantielle pour l'homme ou l'animal, ainsi que les animaux issus de tels procédés" (c'est la Chambre qui souligne), l'objet de la règle 23quinquies c) CBE est au contraire limité à "des utilisations d'embryons humains...". A la lumière de la règle 23quinquies d) CBE, il est clair que l'omission de toute référence aux produits résultant de l'utilisation d'embryons humains est voulue et que la règle 23quinquies c) CBE doit par conséquent être interprétée de manière restrictive.

– *Interprétation de la règle 23quinquies c) CBE à la lumière de la directive 98/44/CE*

La règle 23quinquies CBE tire son origine de l'article 6(2) de la directive 98/44/CE (document D5), qui énumère en termes strictement identiques les exceptions à la brevetabilité, y compris les utilisations d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales.

La genèse de la directive montre que l'exclusion des "méthodes dans le cadre desquelles des embryons humains sont utilisés", telle qu'introduite le 25 juin 1997 dans le projet de directive par la Commission juridique et des droits des citoyens (document D21), a été modifiée par le Conseil dans la position commune du 8 avril 1998 (document D4) en limitant l'exclusion à deux égards. En premier lieu, le Conseil a inséré les mots "à des fins industrielles ou commerciales" car il voulait s'assurer que les inventions à des fins thérapeutiques ou de diagnostic qui s'appliquent à l'embryon humain et lui sont utiles ne soient pas exclues de la brevetabilité. Deuxièmement, il a remplacé l'expression "méthodes dans le cadre desquelles des embryons humains sont utilisés" par "utilisations d'embryons humains". Par conséquent, si les "méthodes dans le cadre desquelles des embryons humains sont utilisés" pourraient, le cas échéant, couvrir des procédures dans lesquelles on utilise des produits dérivés d'embryons, mais pas les embryons *en tant que tels*, les mots "utilisations d'embryons humains" ne peuvent quant à eux s'appliquer qu'à des procédures

det würden. "Die Verwendung von menschlichen Embryonen" könne sich dagegen nur auf Verfahren beziehen, bei denen die Embryonen unmittelbar – im Unterschied zu darauf basierenden Erzeugnissen oder Verfahren – verwendet würden.

Beachtenswert sei, dass Artikel 6 (2) c) zu einer Zeit in die Richtlinie aufgenommen worden sei, als die Technologie zur Herstellung embryonaler Stammzellen bereits verfügbar gewesen sei, sodass der Gesetzgeber die Verwendung menschlicher embryonaler Stammzellen ohne Weiteres hätte ausschließen können, z. B. in einem der Erwägungsgründe der Richtlinie 98/44/EG (Dokument D5).

Das beim Edinburgh-Patent EP 0 695 351 (Dokument D9) angezogene "Redundanzargument"

Im "Edinburgh-Fall" (s. Dokument D9) habe die zuständige Einspruchsabteilung argumentiert (s. S. 22 ihrer Entscheidung vom 21. Juli 2003), dass eine enge Auslegung der Regel 23d c) EPÜ (d. h. der alleinige Ausschluss einer als solcher beanspruchten Verwendung von Embryonen) vom Gesetzgeber nicht beabsichtigt gewesen sein könne, weil das bedeutete hätte, dass Regel 23d c) EPÜ gegenüber Regel 23e (1) EPÜ redundant wäre, denn Letztere schließe bereits menschliche Embryonen (als Frühphase der Entstehung des menschlichen Körpers) und damit auch die Verwendung menschlicher Embryonen von der Patentierung aus. Diese Auffassung sei jedoch falsch, wie sich aus den entsprechenden Artikeln 5 und 6 der Richtlinie ableiten lasse. Zweck und Gegenstand dieser beiden Bestimmungen überschneiden sich nämlich:

- a) Artikel 5 gewährleiste – neben der Unterscheidung zwischen Erfindung und Entdeckung – genauso wie Artikel 6 den Schutz der Menschenwürde;
- b) beide Bestimmungen beträfen denselben Gegenstand, da sich beide auf menschliche Embryonen als solche bezögen oder diese einschlossen. Auch lasse das Argument der Einspruchsabteilung, dass es, "wenn die Patentierung eines Erzeugnisses ethisch nicht vertretbar ist, kaum vorstellbar ist, dass die Patentierung seiner 'Verwendung' anders beurteilt wird", nicht den Schluss zu, dass Regel 23d c) EPÜ die Patentierung anderer Anspruchsgegenstände über die unmittelbare Verwendung menschlicher Embryonen hinaus verbiete.

It ought to be noticed that as Article 6(2)(c) was introduced at a time when the technology relating to embryonic stem cells was already available, the use of human embryonic stem cells could readily have been excluded, for example in one of the recitals of the Directive 98/44/EC (document D5).

The "redundancy argument" as used in "the Edinburgh case", EP 0 695 351 (document D9)

In "the Edinburgh case" (cf document D9), the then competent Opposition Division had argued (cf page 22 of its decision of 21 July 2003) that a narrow interpretation of Rule 23d(c) EPC (ie exclusion only of *per se* claimed uses of embryos) could not have been intended by the legislator because that would have meant that Rule 23d(c) EPC was redundant over Rule 23e(1) EPC, the latter rule already excluding the patenting of human embryos (as being an early stage of formation of the human body) and thereby also the patenting of uses of human embryos. This view was, however, incorrect, as could be derived from the corresponding Articles 5 and 6 of the Directive. The purpose and the subject-matter of both provisions overlapped: a) Article 5, besides distinguishing between an invention and a discovery, also guaranteed respect for human dignity as did Article 6; b) both provisions shared the same subject-matter since both rules related to or included human embryos *per se*. Moreover, the Opposition Division's argument that "if the patenting of a product is ethically unacceptable, it is hardly conceivable that the patenting of 'uses' can be judged differently" did not justify the conclusion that Rule 23d(c) EPC prohibited the patenting of claimed subject-matter other than the direct use of human embryos.

prévoyant l'utilisation directe d'embryons, par opposition aux produits ou aux procédés situés en aval.

Il convient de noter que l'utilisation de cellules souches embryonnaires humaines aurait très bien pu être exclue, par exemple dans l'un des considérants de la directive 98/44/CE (document D5), étant donné que l'article 6(2)c) a été introduit à une époque où la technologie relative aux cellules souches embryonnaires était déjà disponible.

L'"argument relatif à la redondance" tel qu'invoqué dans l'affaire concernant le "brevet d'Edimbourg" n° EP 0 695 351 (document D9)

Dans l'affaire relative au "brevet d'Edimbourg" (cf. document D9), la division d'opposition alors chargée du dossier avait soutenu (cf. page 22 de sa décision du 21 juillet 2003) que le législateur ne pouvait pas avoir voulu une interprétation restrictive de la règle 23quinquies c) CBE (c'est-à-dire une exclusion limitée aux utilisations d'embryons revendiquées en tant que telles), parce que cela signifierait que la règle 23quinquies c) CBE ferait double emploi avec la règle 23sexies(1) CBE, laquelle exclut déjà de la brevetabilité les embryons humains (en tant que stade précoce de la constitution du corps humain) et, partant, les utilisations d'embryons humains. Ce point de vue est toutefois erroné, comme cela ressort des articles 5 et 6 correspondants de la directive. En effet, la finalité et l'objet de ces deux dispositions se recoupent : a) outre la distinction qu'il opère entre une invention et une découverte, l'article 5 garantit, comme l'article 6, le respect de la dignité humaine ; b) les deux dispositions ont le même objet puisqu'elles ont trait aux embryons humains en tant que tels ou les incluent. Par ailleurs, l'argument de la division d'opposition selon lequel "s'il est inacceptable du point de vue éthique de délivrer un brevet pour un produit, il est difficilement concevable que la brevetabilité des "utilisations" puisse être jugée différemment" ne justifie pas la conclusion que la règle 23quinquies c) CBE interdit de breveter d'autres objets revendiqués que l'utilisation directe d'embryons humains.

Breite Auslegung als künstliches ethisches Konstrukt

In der Praxis könnten menschliche embryonale Stammzellen mittlerweile problemlos erzeugt werden, ohne Embryonen zu handhaben oder zu zerstören. Im Zusammenhang mit solchen Zelllinien stellen sich eindeutig nicht dieselben ethischen Fragen wie bei menschlichen embryonalen Stammzellkulturen, die aus einem Embryo neu gewonnen würden. Bei einer breiten Auslegung der Regel 23d c) EPÜ würden jedoch bereits vorhandene embryonale Stammzelllinien und auf anderem Wege gewonnene menschliche embryonale Stammzellen gleichermaßen beanstandet.

Das EPA sollte in ethischen Fragen nicht als Richter auftreten

Das EPA sei kein moralischer Richter über kontroverse Technologien und sollte auch nicht als solcher auftreten. Der Kompetenzbereich des EPA betreffe Patente und nicht die Lösung kontroverser moralischer und ethischer Fragen. Regelungen zu umstrittenen Technologien seien Sache der Gesetzgeber und nicht des EPA.

Richtiger Ansatz bei ethischen Fragen, Anwendung des Artikels 53 a) EPÜ

Es komme darauf an, zwischen Erfindungen zu unterscheiden, die zweifelsfrei gegen Artikel 53 a) EPÜ verstießen, und solchen, über deren Patentierbarkeit nicht ohne eine gründliche Auslegung der Bestimmungen des EPÜ befunden werden könne.

Lasse eine Bestimmung des EPÜ zwei unterschiedliche Auslegungen zu, von denen eine zur Zurückweisung der Anmeldung aus ethischen Gründen führe (breite Auslegung) und die andere die Erteilung eines Patents gestatte (enge Auslegung), sei der richtige Ansatz die enge Auslegung der Bestimmung, und zwar aus folgenden Gründen: i) die enge Auslegung erspare es dem EPA, als moralischer Richter aufzutreten, ii) Artikel 53 a) EPÜ bilde eine Ausnahme von den allgemeinen Grundsätzen der Patentierbarkeit in Artikel 52 (1) EPÜ und müsse somit nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern eng ausgelegt werden, und iii) in den Richtlinien würden die Begriffe der öffentlichen Ordnung und der guten Sitten offenkundig ebenfalls eng ausgelegt.

The broad construction is ethically artificial

Human embryonic stem cells in practice could now be obtained readily without handling or disposition of an embryo. The ethical issues relating to such cell lines were clearly not the same as those relating to human embryonic stem cell cultures established *de novo* from an embryo. However, the broad interpretation of Rule 23d(c) EPC treated existing human embryonic stem cell lines and human embryonic stem cells obtained by other means as equally objectionable.

The EPO should not be an arbiter in respect of ethical issues

The EPO was not and should not act as a moral censor of controversial technologies. The EPO's expertise was in the field of patents, not in resolving controversial moral and ethic issues. The regulation of controversial technologies was a matter for legislators rather than the EPO.

The correct approach in relation to ethical issues, application of Article 53(a) EPC

It was important to distinguish between inventions which unarguably contravened Article 53(a) EPC and those in which patentability involved a genuine exercise of interpretation of the provisions of the EPC.

In cases where a provision of the EPC was capable of bearing two alternative meanings, one of which resulted in refusal of the application on ethical grounds (ie the broad interpretation) and one of which permitted grant (ie the narrow interpretation), the correct approach was to construe the provision narrowly, the reasons being that (i) the narrow interpretation avoided the EPO acting as a moral censor, (ii) Article 53(a) EPC was an exception to the general principles of patentability under Article 52(1) EPC and consequently was to be interpreted narrowly in accordance with the jurisprudence of the Boards of Appeal, and (iii) the Guidelines also plainly adopted a narrow interpretation of "ordre public" and morality.

Du point de vue éthique, l'interprétation large est artificielle

Dans la pratique, il est aujourd'hui tout à fait possible d'obtenir des cellules souches embryonnaires humaines sans manipuler ou détruire des embryons. Il est clair que les questions éthiques qui se posent au sujet de telles lignées de cellules ne sont pas les mêmes que celles qui entourent les cultures de cellules souches embryonnaires humaines nouvellement créées à partir d'un embryon. Or, l'interprétation large de la règle 23quinquies c) CBE revient à dire que les lignées existantes de cellules souches embryonnaires humaines appellent les mêmes objections que celles obtenues par d'autres moyens.

L'OEB n'a pas à s'ériger en arbitre en ce qui concerne les questions éthiques

L'OEB n'est pas une instance morale appelée à juger des technologies controversées et ne doit pas s'ériger en tant que telle. Son domaine de compétences concerne les brevets et non la résolution de questions morales et éthiques sujettes à polémique. C'est au législateur, et non à l'OEB, qu'il appartient de régler les technologies controversées.

Approche correcte eu égard aux aspects éthiques, application de l'article 53a) CBE

Il importe de faire la distinction entre les inventions qui sont indiscutablement contraires à l'article 53a) CBE et celles dont la brevetabilité appelle au préalable une interprétation des dispositions de la CBE.

Lorsqu'une disposition de la CBE peut avoir deux sens différents, dont l'un conduit au rejet de la demande pour des motifs éthiques (interprétation large) et l'autre autorise la délivrance d'un brevet (interprétation restrictive), il convient d'interpréter la disposition de manière restrictive pour les motifs suivants : (i) en adoptant une interprétation restrictive, l'OEB ne s'érige pas en instance morale, (ii) l'article 53a) CBE constitue une exception aux principes généraux de la brevetabilité énoncés à l'article 52(1) CBE et doit dès lors être interprété de manière restrictive conformément à la jurisprudence des chambres de recours et (iii) les Directives ont manifestement adopté aussi une interprétation restrictive de l'ordre public et des bonnes mœurs.

Im Zusammenhang mit auf menschliche embryonale Stammzellen gerichteten Erfindungen sei zu bedenken, dass es unter den Vertragsstaaten keinen Konsens gebe, inwieweit die Nutzung menschlicher embryonaler Stammzellen ethisch vertretbar ist. In mehreren EPÜ-Vertragsstaaten sei die Entwicklung menschlicher embryonaler Stammzellen aus überzähligen Embryonen erlaubt, und es finde derzeit eine Ethikdebatte über die Nutzung menschlicher embryonaler Stammzellen statt, in deren Verlauf sich die moralischen Einstellungen natürlich wandelten; dies werde auch durch die Tatsache belegt, dass das Europäische Parlament im November 2003 die Bewilligung öffentlicher Mittel für die Forschung an menschlichen embryonalen Stammzellen beschlossen habe.

Wenn sich Fragen im Zusammenhang mit den guten Sitten stellen, müsse jede diesbezügliche Entscheidung auf den am Tag der Entscheidung nachgewiesenen Tatsachen beruhen.

Erfindungen, die menschliche embryonale Stammzellen betreffen, seien eindeutig nicht so verabscheuungswürdig, dass die Erteilung von Patentrechten unbegreiflich wäre.

Der richtige Ansatz sei hier der in der Entscheidung T 19/90 (ABI. EPA 1990, 476) empfohlene Abwägungstest, es seien also die moralischen Einwände einerseits gegen den Nutzen der Erfindung für die Menschheit andererseits sorgfältig abzuwägen.

XI. Die Beschwerdeführerin beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und ein Patent auf der Grundlage der Ansprüche 1 bis 10 vom 18. Juni 2003 zu erteilen. Hilfsweise beantragte sie die Befassung der Großen Beschwerdekammer mit der in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Frage 1 und den am 17. Oktober 2005 eingereichten (und entsprechend umzunummerierenden) Fragen 1 bis 4.

Entscheidungsgründe

1. In der angefochtenen Entscheidung wurden im Wesentlichen zwei Aspekte der vorliegenden Anmeldung behandelt, die beide mit **menschlichen** embryonalen Stammzellkulturen zusammenhängen, Ausführungsformen der Erfindung also, die in den Schutzbereich der Ansprüche fallen (vgl. die Wortwahl "**Primaten**" in den Ansprüchen sowie

In relation to inventions directed to human embryonic stem cells, one should consider that there was no consensus amongst Contracting States as to the ethical acceptability of using human embryonic stem cells. The development of human embryonic stem cells from supernumerary embryos was permitted in several EPC states and there was an ongoing debate as to the ethics of using human embryonic stem cells, it being clear that moral attitudes were changing as was eg shown by the fact that in November 2003 the European Parliament voted to permit public funding for human embryonic stem cell research.

Where matters relevant to morality arose, any decision based on them should be based on facts as substantiated at the date of the decision.

Inventions relating to human embryonic stem cells were clearly not of the type that was so abhorrent that the grant of patent rights would be inconceivable.

The correct approach in this respect was to undertake the balancing exercise advocated by decision T 19/90 (OJ EPO 1990, 476), ie a careful weighing up of the moral objections on the one hand and the invention's usefulness to mankind on the other.

XI. The appellant requested that the decision under appeal be set aside and that a patent be granted on the basis of claims 1 to 10 of 18 June 2003. As auxiliary request, the appellant requested that the matter be referred to the Enlarged Board of Appeal on the basis of question 1 submitted during oral proceedings and questions 1 to 4 (to be renumbered accordingly) filed on 17 October 2005.

Reasons for the decision

1. In the decision under appeal, essentially two aspects of the present application have been treated both of which are in relation to **human** embryonic stem cell cultures, these being embodiments of the invention falling within the scope of the claims (cf the wording "**primate**" in the claims as well as pages 13 and 17 of the description). These aspects are:

En ce qui concerne les inventions portant sur des cellules souches embryonnaires humaines, il y a lieu de noter qu'il n'existe pas de consensus parmi les Etats contractants sur l'admissibilité, au plan éthique, de l'utilisation des cellules souches embryonnaires humaines. Le développement de telles cellules à partir d'embryons surnuméraires est autorisé dans plusieurs Etats parties à la CBE et les aspects éthiques de l'utilisation de cellules souches embryonnaires humaines font actuellement débat. En même temps, il est clair que les jugements moraux évoluent, comme le montre par exemple le fait que le Parlement européen a autorisé en novembre 2003 l'octroi de subventions publiques pour la recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines.

Lorsque des questions se posent en rapport avec les bonnes mœurs, toute décision y relative doit se fonder sur les faits tels qu'ils sont établis à la date de la décision.

A l'évidence, les inventions portant sur les cellules souches embryonnaires humaines ne suscitent pas une répulsion telle qu'il serait inconcevable de leur accorder une protection par brevet.

Il convient à cet égard de mettre en balance les intérêts considérés comme le préconise la décision T 19/90 (JO OEB 1990, 476), c'est-à-dire de peser soigneusement les objections d'ordre moral, d'une part, et l'utilité de l'invention pour l'humanité, d'autre part.

XI. Le requérant a demandé l'annulation de la décision contestée et la délivrance d'un brevet sur la base des revendications 1 à 10 du 18 juin 2003. A titre subsidiaire, il a requis la saisine de la Grande Chambre de recours sur la base de la question 1 soumise lors de la procédure orale, et des questions 1 à 4 (à renuméroter en conséquence) produites le 17 octobre 2005.

Motifs de la décision

1. La décision contestée traite pour l'essentiel deux aspects de la demande en cause qui ont trait aux cultures de cellules souches embryonnaires **humaines**, lesquelles représentent des modes de réalisation de l'invention couverts par les revendications (cf. le mot "**primate**" dans les revendications et pages 13 et 17 de la description). Ces aspects sont :

auf S. 13 und 17 der Beschreibung). Diese Aspekte sind a) die ausreichende Offenbarung dieser Ausführungsformen (Art. 83 EPÜ) und b) deren Ausschluss von der Patentierbarkeit nach Regel 23d c) in Verbindung mit Artikel 53 a) EPÜ. Während a) zugunsten des Anmelders entschieden wurde, führte b) zur Zurückweisung der Anmeldung.

2. Was die ausreichende Offenbarung angeht, stimmt die Kammer in der Bejahung dieser Frage mit der Prüfungsabteilung überein, wie weiter unten begründet wird (s. Nrn. 7 bis 14).

3. Die angefochtene Entscheidung könnte also **nur dann** – entsprechend dem Hauptantrag der Beschwerdeführerin – aufgehoben werden, wenn deren Auffassung über die Auslegung von Regel 23d c) und Artikel 53 a) EPÜ geteilt würde. Mit anderen Worten ist die Antwort auf die von der Prüfungsabteilung unter b) behandelte Frage entscheidend für den Ausgang der vorliegenden Beschwerde.

4. Die Kammer hält die Frage der Patentierbarkeit menschlicher embryonaler Stammzellen und der dafür geltenden Voraussetzungen für eine Rechtsfrage von absolut grundsätzlicher Bedeutung im Sinne des Artikels 112 (1) a) EPÜ, die eine Entscheidung der Großen Beschwerdekammer erfordert. Die Patentierbarkeit menschlicher embryonaler Stammzellen ist eine äußerst kritische Frage, die lebhaft diskutiert wird.

5. Nachdem auf EG-Ebene die Richtlinie 98/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Juli 1998 über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen (Dokument D5, auch veröffentlicht im ABl. EPA 1999, 101) verabschiedet worden war, wurde in die Ausführungsordnung zum EPÜ ein Kapitel VI aufgenommen. Hierzu gehört auch die Regel 23d c) EPÜ als ergänzendes Auslegungsmittel zu Artikel 53 a) EPÜ, was das Patentierungsverbot von Erfindungen anbelangt, die die Verwendung von menschlichen Embryonen zu industriellen oder kommerziellen Zwecken zum Gegenstand haben.

6. Eine Entscheidung der Großen Beschwerdekammer in dieser Sache wird eine verlässliche Grundlage dafür schaffen, wie weitere die Patentierung menschlicher embryonaler Stammzellen betreffende Fälle zu behandeln sind, die vor dieser und anderen Kammern, ins-

(a) the sufficiency of the disclosure of said embodiments (Article 83 EPC), and (b) their exclusion from patentability according to Rule 23d(c) in conjunction with Article 53(a) EPC. While (a) was decided in favour of the applicant, (b) led to the refusal of the application.

2. As regards the issue of sufficiency, the Board is, as a result, in agreement with the positive finding of the Examining Division, as will be set out below (cf points 7 to 14 below).

3. Thus, the decision under appeal could be set aside in accordance with the main request of the appellant **only if** the appellant's position in respect of the interpretation of Rule 23d(c) and Article 53(a) EPC were to be adopted. In other words, the decision on the issue dealt with by the Examining Division under (b) is decisive for the outcome of the present appeal.

4. The Board considers the question of the patentability of human embryonic stem cells and of the conditions thereof as being an outstandingly important point of law within the meaning of Article 112(a) EPC for which a decision by the Enlarged Board of Appeal is required. The patentability of human embryonic stem cells is a highly critical matter which is passionately debated.

5. Following the introduction at the European Community level of the Directive 98/44/EC of the European Parliament and of the Council of 6 July 1998 on the legal protection of biotechnological inventions (document D5, also published in OJ EPO 1999, 101), Chapter VI was introduced into the Implementing Regulations to the EPC, and therein also Rule 23d(c) EPC, as a supplementary means of interpretation of Article 53(a) EPC as regards the exclusion from patentability of inventions using human embryos for industrial or commercial purposes.

6. A decision on the matter by the Enlarged Board of Appeal will lay basic and reliable ground to the treatment of other cases concerning the patenting of human embryonic stem cells which are or will become pending before the present Board as well as before other

a) la suffisance de l'exposé desdits modes de réalisation (article 83 CBE) et b) leur exclusion de la brevetabilité en vertu de la règle 23quinquies c) ensemble l'article 53a) CBE. Tandis que la question a) a été tranchée en faveur du demandeur, la question b) a conduit au rejet de la demande.

2. Pour ce qui est de la suffisance de l'exposé, la Chambre partage l'avis positif de la division d'examen, comme exposé ci-après (cf. points 7 à 14 infra).

3. La décision contestée ne pourrait donc être annulée, conformément à la requête principale du requérant, **que si** la Chambre devait se ranger à l'avis de ce dernier en ce qui concerne l'interprétation de la règle 23quinquies c) et de l'article 53a) CBE. En d'autres termes, la décision concernant la question traitée par la division d'examen au point b) est décisive pour l'issue du présent recours.

4. La Chambre considère que la question de la brevetabilité des cellules souches embryonnaires humaines et des conditions y afférentes est une question de droit d'importance fondamentale au sens de l'article 112a) CBE, qui requiert une décision de la Grande Chambre de recours. La brevetabilité des cellules souches embryonnaires humaines est un sujet particulièrement délicat, qui fait l'objet de débats passionnés.

5. Suite à l'adoption, au niveau de la Communauté européenne, de la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques (document D5 et publication au JO OEB 1999, 101), le chapitre VI a été introduit dans le règlement d'exécution de la CBE. Il comprend notamment la règle 23quinquies c) CBE en tant que moyen complémentaire d'interprétation de l'article 53a) CBE en ce qui concerne l'exclusion de la brevetabilité des inventions utilisant des embryons humains à des fins industrielles ou commerciales.

6. Une décision de la Grande Chambre de recours en la matière constituera une base fiable pour le traitement d'autres affaires concernant la brevetabilité des cellules souches embryonnaires humaines qui sont ou seront en instance devant la présente Chambre ou d'autres

besondere der Kammer 3.3.04, anhängig sind oder sein werden. Auch wegen des letztgenannten Umstands hielte die Kammer es nicht für angezeigt, eine so grundlegende Frage selbst zu entscheiden. Auch wenn dies an sich kein Grund für eine Vorlage ist, so ist die Kammer doch der Meinung, dass eine Entscheidung der Großen Beschwerdekammer in dieser Sache wesentlich zur Akzeptanz der künftigen Praxis des EPA beitragen wird, die auf den darin aufgestellten Grundsätzen basieren wird. Zudem wird mit der Befassung der Großen Beschwerdekammer dem Hilfsantrag der Beschwerdeführerin entsprochen, die eine Reihe von Fragen vorgeschlagen hat.

Ausreichende Offenbarung (Art. 83 EPÜ)

7. Die Prüfungsabteilung kam zu dem Schluss, dass die Offenbarung der Anmeldung trotz des Fehlens einschlägiger Beispiele in der Beschreibung die Herstellung **menschlicher** embryonaler Stammzellkulturen ermögliche, weil i) angegeben sei, dass die für zwei andere Primaten (Rhesusaffe und Weißbüschelaffe) beschriebenen Verfahren und Wachstumsbedingungen angewendet werden könnten, ii) eine Quelle für diese Zellen genannt sei, nämlich überzählige menschliche Embryonen aus In-vitro-Fertilisationen (IVF), und iii) **menschliche** embryonale Stammzelllinien beim NIH Human Embryonic Stem Cell Registry "hinterlegt" worden seien, wie aus Dokument D3 hervorgehe.

8. Die Kammer stimmt mit der Feststellung der Prüfungsabteilung überein, dass Artikel 83 EPÜ im Hinblick auf den Anspruchsbereich erfüllt ist, der **menschliche** embryonale Stammzellkulturen betrifft. Zu diesem Schluss ist die Kammer jedoch teilweise aus anderen Gründen gelangt, die nachstehend erläutert werden.

9. Bei der Beurteilung, ob eine Erfindung im Sinne des Artikels 83 EPÜ ausreichend offenbart ist, gilt es zu beachten, dass hierfür einzig die in der Anmeldung enthaltenen Angaben maßgeblich sind, so wie sie der Fachmann anhand seines allgemeinen Fachwissens verstehen würde. In Fällen wie dem vorliegenden, in denen es um Zelllinien geht, kann die Offenbarung durch Hinweise auf die Hinterlegung einer Probe des biologi-

Boards, in particular before Board 3.3.04. It is also in view of this latter fact that this Board would have considered it inappropriate to decide itself on that fundamental issue. Although not a reason for a referral in itself, the Board also considers that a decision by the Enlarged Board of Appeal on the matter will greatly enhance acceptance of future practice of the EPO based on the principles developed by such a decision. To refer the matter to the Enlarged Board of Appeal is, moreover, in accordance with the auxiliary request of the appellant which proposed a number of questions.

Sufficiency of disclosure (Article 83 EPC)

7. The Examining Division came to the conclusion that, in spite of the absence in the description of specific examples on how to prepare **human** embryonic stem cell cultures, the disclosure in the application enables them, because (i) it indicates that the same methods and growth conditions exemplified for two other primates (rhesus monkey and common marmoset) can be used, (ii) it points to a source for said cells, namely human spare embryos of *in vitro* fertilisation (IVF) procedures, and (iii) **human** embryonic stem cell lines had been "deposited" with the NIH Human Embryonic Stem Cell Registry, as referred to in document D3.

8. The Board agrees with the finding of the Examining Division that the provisions of Article 83 EPC are satisfied in respect to the area of the claims covering **human** embryonic stem cell cultures. However, the Board's conclusion is based on a partly different reasoning, as outlined hereinafter.

9. For the assessment of whether the disclosure of an invention is sufficient within the meaning of Article 83 EPC, it should be kept in mind that the only relevant information is that provided in the application as read by the skilled person with the background of common general knowledge. In cases like the present one concerned with cell lines, the disclosure may be complemented by references to a deposit of a sample

chambres, telles qu'en particulier la Chambre 3.3.04. C'est également pour cette dernière raison que la Chambre aurait estimé inapproprié de statuer elle-même sur cette question fondamentale. Bien que cela ne soit pas en soi un motif de saisine, la Chambre considère en outre qu'une décision de la Grande Chambre de recours en la matière contribuera grandement à mieux faire accepter la pratique future de l'OEB qui sera fondée sur les principes développés dans une telle décision. Enfin, la saisine de la Grande Chambre de recours est en accord avec la requête subsidiaire du requérant, qui a proposé un certain nombre de questions à soumettre.

Suffisance de l'exposé (article 83 CBE)

7. La division d'examen est parvenue à la conclusion que, malgré l'absence dans la description d'exemples spécifiques montrant comment obtenir des cultures de cellules souches embryonnaires **humaines**, l'exposé de la demande permet de réaliser de telles cultures pour les raisons suivantes : (i) il y est indiqué qu'il est possible d'utiliser à cette fin les méthodes et conditions de culture décrites pour deux autres primates (le macaque rhesus et le ouistiti à pinceaux blancs), (ii) la demande cite comme source possible desdites cellules les embryons humains surnuméraires provenant de la fécondation *in vitro* (FIV) et (iii) des lignées de cellules souches embryonnaires **humaines** ont été "déposées" auprès du NIH Human Embryonic Stem Cell Registry, comme indiqué dans le document D3.

8. La Chambre partage l'avis de la division d'examen selon lequel il est satisfait aux dispositions de l'article 83 CBE pour ce qui est du champ des revendications couvrant les cultures de cellules souches embryonnaires **humaines**. Toutefois, les conclusions de la Chambre se fondent en partie sur un raisonnement différent, qui est exposé ci-après.

9. Lorsqu'il s'agit d'apprécier si l'exposé d'une invention est suffisant au sens de l'article 83 CBE, il importe de garder à l'esprit que les seules informations pertinentes à cet égard sont celles qui figurent dans la demande telle que la lit l'homme du métier à la lumière de ses connaissances générales. Dans les affaires comme la présente espèce, qui concernent des lignées cellulaires, l'exposé peut être complété par des

schen Materials nach Regel 28 EPÜ ergänzt werden, wenn sich die Zelllinien nicht auf anderem Wege nacharbeiten lassen.

10. Im vorliegenden Fall wird aber nirgendwo in der Anmeldung auf eine Hinterlegung **menschlicher** Zelllinien hingewiesen. Damit ist der von der Prüfungsabteilung angeführte Umstand, dass später **menschliche** embryonale Stammzelllinien beim NIH Human Embryonic Stem Cell Registry "hinterlegt" worden seien (s. Nr. 7, Grund iii)), als solcher für die Frage der ausreichenden Offenbarung ohne Belang, weil eine solche Hinterlegung nicht Teil der Offenbarung der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung sein kann. Entscheidend für die Frage der ausreichenden Offenbarung ist hier also, ob die Beschreibung auch ohne einen Hinweis auf eine Hinterlegung und ohne einschlägige Beispiele ausreichende Angaben enthält, anhand deren der Fachmann ohne unzumutbaren Aufwand oder übermäßiges Experimentieren **menschliche** embryonale Stammzellkulturen herstellen kann.

11. Die Anmeldung beschreibt im Detail (s. Beispiele auf S. 26 bis 36), wie sich aus den Blastozysten zweier nicht-menschlicher Primaten, nämlich Rhesusaffe und Weißbüschelaffe, embryonale Stammzelllinien gewinnen und wie sich solche Zelllinien kultivieren lassen. Beschrieben wird insbesondere die Erzeugung einer embryonalen Stammzelllinie von Rhesusaffen, nämlich der Zelllinie R278.5, die in Kultur erwiesenermaßen die technischen Merkmale des Anspruchs 1 aufweist. Außerdem ist ein Verfahren zur Herstellung einer embryonalen Stammzelllinie von Weißbüschelaffen beschrieben (s. S. 33 bis 36), mit dem sieben mutmaßliche embryonale Stammzelllinien gewonnen werden konnten, von denen jede über sechs Monate lang kultiviert wurde. In dieser Hinsicht ist die Offenbarung also klar und vollständig.

12. In Bezug auf **menschliche** embryonale Stammzelllinien, für die in der Tat keine Beispiele angeführt sind, heißt es in der Anmeldung ausdrücklich (s. S. 13, Z. 8 bis 25), dass aufgrund der engen evolutionären Verwandtschaft zwischen

of the biological material made in accordance with the provisions of Rule 28 EPC, if said cell lines cannot be reproduced otherwise.

10. However, in the present case no deposit of any **human** cell line is referred to in the application. Thus, the fact alluded to by the Examining Division that **human** embryonic stem cell lines had been later "deposited" with the NIH Human Embryonic Stem Cell Registry (cf reason (iii) referred to in point 7 supra) is *per se* immaterial for the issue of sufficiency, as such a deposit cannot be part of the disclosure of the application as filed. Relevant to the sufficiency issue is here therefore the question whether, in the absence of a reference to a deposit and of specific examples, the description contains sufficient information to enable the skilled person to prepare without undue burden or excessive experimentation **human** embryonic stem cell cultures.

11. The application describes in detail (see the examples on pages 26 to 36) how to derive embryonic stem cell lines from blastocysts of two non-human primates, namely the rhesus macaque and the common marmoset, and how to culture such cell lines. In particular, the preparation of one rhesus macaque embryonic stem cell line, namely the cell line R278.5, is described which when put into culture has been proved to have the technical features recited in claim 1. Additionally, a method for creating a macaque embryonic stem cell line is described (see pages 33 to 36) which permitted to prepare seven putative embryonic stem cell lines, each of which has been cultured for over six months. Thus, in this respect, the disclosure is clear and complete.

12. As regards **human** embryonic stem cell lines, for which indeed no examples are given, it is explicitly stated in the application (see page 13, lines 8 to 25) that, given the close evolutionary distance between rhesus macaques and

références à un dépôt d'échantillon de matière biologique effectué conformément aux dispositions de la règle 28 CBE, si de telles lignées cellulaires ne peuvent être reproduites par un autre moyen.

10. Cependant, la demande ne contient en l'espèce aucune référence à un dépôt de lignées de cellules **humaines**. En conséquence, le fait évoqué par la division d'examen selon lequel des lignées de cellules souches embryonnaires **humaines** avaient été "déposées" ultérieurement auprès du NIH Human Embryonic Stem Cell Registry (cf. le motif iii) mentionné au point 7 ci-dessus) ne joue en soi aucun rôle pour la question de la suffisance de l'exposé, étant donné qu'un tel dépôt ne saurait faire partie de la divulgation de la demande telle que déposée. Dès lors, la question à laquelle il importe de répondre pour statuer sur la suffisance de l'exposé est de savoir si, en l'absence de référence à un dépôt et d'exemples spécifiques, la description contient des informations suffisantes pour qu'un homme du métier puisse obtenir des cultures de cellules souches embryonnaires **humaines** sans efforts disproportionnés ou expérimentation excessive.

11. La demande contient une description détaillée (cf. les exemples pages 26 à 36) sur la façon d'obtenir des lignées de cellules souches embryonnaires à partir des blastocystes de deux primates non humains, à savoir le macaque rhesus et le ouistiti à pinces blanches, et sur la façon de cultiver de telles lignées cellulaires. En particulier, la demande décrit l'obtention d'une lignée de cellules souches embryonnaires de macaque rhesus, à savoir la lignée cellulaire R278.5, qui, une fois mise en culture, présente preuves à l'appui toutes les caractéristiques techniques énoncées dans la revendication 1. Elle décrit également une méthode permettant de créer une lignée de cellules souches embryonnaires de ouistiti à pinces blanches (cf. pages 33 à 36), qui a permis d'obtenir sept lignées présumées de cellules souches embryonnaires, chacune d'elles ayant été cultivée pendant plus de six mois. A cet égard, la divulgation est donc claire et complète.

12. Concernant les lignées de cellules souches embryonnaires **humaines**, pour lesquelles il n'a effectivement été donné aucun exemple, la demande précise explicitement (cf. page 13, lignes 8 à 25) que les techniques qui y sont décrites

Rhesusaffen und Menschen die beschriebenen Techniken zur Isolierung embryonaler Stammzelllinien von Rhesusaffen (s. Nr. 11) auch bei anderen höheren Primaten, einschließlich des Menschen, erfolgreich zur Erzeugung embryonaler Stammzelllinien eingesetzt werden könnten. Als Quelle für die Gewinnung menschlicher Zellen werden überzählige durch In-vitro-Fertilisation erzeugte menschliche Embryonen von hoher Qualität genannt (s. S. 17, Z. 24 bis S. 18, Z. 6). Des Weiteren ist angegeben, dass die für nichtmenschliche Primaten beschriebenen Verfahren ebenso zur Gewinnung menschlicher Zellen eingesetzt werden könnten (a. a. O.).

13. Für die Kammer besteht aufgrund des vorliegenden Beweismaterials kein Anlass, diese Aussagen anzuzweifeln. Vielmehr belegt ein späterer Beweis in Form einer wissenschaftlichen Publikation vom November 1998, zu deren Verfassern auch der Erfinder gehört (Dokument D16), dass menschliche embryonale Stammzelllinien tatsächlich aus menschlichen Blastozysten gewonnen wurden, und zwar "im Wesentlichen so, wie für embryonale Stammzellen nichtmenschlicher Primaten beschrieben" (s. S. 1145, mittlere Spalte, wo verwiesen wird auf Endnote 5, in der eine wissenschaftliche Publikation des Erfinders genannt wird, die die Erfindung in ähnlicher Weise offenbart wie die vorliegende Anmeldung, sowie Endnote 6, S. 1147, in der ein Verfahren beschrieben ist, das im Wesentlichen dem in der vorliegenden Anmeldung offenbarten entspricht).

14. Die Kammer erkennt also an, dass der Fachmann am maßgeblichen Anmeldetag ohne unzumutbaren Aufwand oder übermäßiges Experimentieren in der Lage gewesen wäre, menschliche embryonale Zelllinien zu erzeugen und zu züchten. Unter diesen Umständen hält sie konkrete Beispiele und/oder die Hinterlegung einer Zelllinie nicht für unabdingbar, um die Ausführbarkeit sicherzustellen.

Erfüllung der Erfordernisse der Regel 23d c) und des Artikels 53 a) EPÜ

Technischer Hintergrund

15. Eine menschliche embryonale Stammzellkultur besteht aus Zellen, die durch Vermehrung von Zellen einer

humans, the techniques described therein for the isolation of embryonic stem cell lines from the rhesus macaque (cf point 11 supra) may be used successfully for deriving embryonic stem cell lines in other higher primates, including humans. As a source for the derivation of human cells, spare human IVF-produced embryos of high quality are indicated (see page 17, line 24 to page 18, line 6). It is also indicated that the same procedures described for non-human primates can be used for the preparation of human cells (loc.cit., ibidem).

13. The Board is not in a position, based on any available evidence, to raise doubts about these statements. As a matter of fact, later evidence in the form of a scientific publication in November 1998 *inter alia* by the present inventor (cf document D16) shows that human embryonic stem cell lines were indeed derived from human blastocysts and that this was achieved "essentially as described for nonhuman primate ES cells" (see the column on the middle of page 1145, where reference is made both to citation 5 – a scientific publication by the inventor disclosing in similar terms the invention as described in the present application, and to note 6 on page 1147, which outlines a method which essentially corresponds to the one described in the present application).

14. Thus, it has to be accepted by the Board that at the relevant filing date the skilled person would have been in a position to prepare and grow human embryonic cell lines without undue burden or excessive experimentation. Under these circumstances, specific examples and/or a deposit of a cell line are not considered to be indispensable for enablement.

The compliance with Rule 23d(c) and Article 53(a) EPC

Technical background

15. A human embryonic stem cell culture consists of cells resulting from the multiplication of cells of a chosen cell line

pour isoler des lignées de cellules souches embryonnaires de macaques rhésus (cf. point 11 supra) peuvent être utilisées avec succès, compte tenu de l'étroite parenté entre le macaque rhésus et l'être humain sur le plan de l'évolution, pour obtenir des lignées de cellules souches embryonnaires d'autres primates plus évolués, y compris de l'être humain. Des embryons humains surnuméraires de haute qualité, issus de la FIV, sont mentionnés comme source possible pour dériver des cellules humaines (cf. page 17, ligne 24, jusqu'à la page 18, ligne 6). La demande indique en outre que les procédures décrites pour les primates non humains peuvent aussi être utilisées en vue d'obtenir des cellules humaines (loc. cit., ibidem).

13. La Chambre n'est pas en mesure, sur la base des preuves disponibles, de mettre en doute ces affirmations. Le fait est qu'une preuve ultérieure, sous la forme d'une publication scientifique de novembre 1998 rédigée entre autres par le présent inventeur (cf. document D16), montre que des lignées de cellules souches d'embryons humains ont effectivement été obtenues à partir de blastocystes humains, et ce "essentiellement comme décrit pour l'obtention de cellules souches embryonnaires de primates non humains" (cf. page 1145, colonne du milieu, où il est fait référence au document cité dans la note 5, à savoir une publication scientifique de l'inventeur qui divulgue en termes similaires l'invention telle que décrite dans la présente demande, et à la note 6 de la page 1147, qui expose dans ses grandes lignes une méthode correspondant pour l'essentiel à celle décrite dans la présente demande).

14. Par conséquent, force est de constater qu'à la date de dépôt, l'homme du métier aurait été en mesure d'obtenir et de cultiver des lignées de cellules embryonnaires humaines sans efforts disproportionnés ni expérimentation excessive. Dans ces conditions, la mention d'exemples précis et/ou le dépôt d'une lignée de cellules ne sont pas indispensables pour pouvoir exécuter l'invention.

Conformité à la règle 23quinquies c) et à l'article 53a) CBE

Arrière-plan technique

15. Une culture de cellules souches embryonnaires humaines est constituée de cellules résultant de la multiplication

bestimmten Zelllinie gewonnen wurden, die in ein Nährmedium eingebracht und gezüchtet wurden.

16. Nach den in der Anmeldung beschriebenen Verfahren (später im Dokument D16 veranschaulicht – s. Nr. 13) lassen sich menschliche embryonale Zelllinien aus überzähligen menschlichen Embryonen im Stadium von Präimplantationsblastozysten gewinnen. Diese bestehen aus zwei Teilen: dem Trophoblasten (einer hohlen Zellkugel, die sich im Uterus der Schwangeren einnistet und aus der sich die extraembryonalen Membranen entwickeln) und der inneren Zellmasse (ICM), aus der sich im Bauch der Schwangeren das Baby entwickelt.

17. Menschliche embryonale Stammzelllinien werden ebenso wie die nicht-menschlicher Primaten in einem mehrstufigen Verfahren aus der inneren Zellmasse von Embryonen gewonnen. Wie in dem als Gutachten angezogenen Dokument D16 (insbesondere S. 1147, Endnote 6) beschrieben, umfasst dieses im Wesentlichen folgende Schritte:

- i) Auswählen der Blastozysten (in der Patentanmeldung wird Wert darauf gelegt, dass nur Embryonen von hoher Qualität verwendet werden; s. S. 17, Z. 32 und 33),
- ii) immunchirurgisches Isolieren der inneren Zellmasse (um die Trophoblastenzellen von den Blastozysten zu entfernen), die dann in einem Nährmedium auf bestrahlten embryonalen Mausfibroblasten ausplattiert wird,
- iii) nach 9 bis 15 Tagen Zerteilen der Auswüchse aus innerer Zellmasse in Klumpen, die in frischem Nährmedium erneut auf bestrahlten embryonalen Mausfibroblasten ausplattiert werden,
- iv) Auswählen einzelner Kolonien von einheitlicher undifferenzierter Morphologie und Pipettierung mit Mikropipette gefolgt von mechanischem Zerteilen in Klumpen und erneutem Ausplattieren der ausgewählten Kolonien, und
- v) Passagieren der neu gebildeten und herangewachsenen Kulturen durch Zugabe von Typ-IV-Kollagenase oder Pipettierung einzelner Kolonien mit Mikropipette.

18. In der vorliegenden Anmeldung (s. S. 17, Z. 24 ff.) wird darauf hingewiesen, dass für die Gewinnung menschlicher embryonaler Stammzellen aus Präimplantationsembryonen *in vitro* erzeugte Embryonen verwendet würden, weil aufgrund ethischer Überlegungen in den USA die Entnahme menschlicher *in vivo* erzeugter Präimplantationsembryonen

which have been put into a culture medium and grown.

16. According to the techniques described in the application (and as later illustrated in document D16 – see point 13 *supra*), human embryonic cell lines are to be derived from spare human embryos at the stage of pre-implantation blastocysts. These consist of two parts, the trophoblast (an hollow sphere of cells which in the pregnant woman will go on to implant in the uterus and develop into the extra-embryonic membranes) and the inner cell mass (ICM) which in the pregnant woman will develop into the baby.

17. As in the case of non-human primates, human embryonic stem cell lines are derived from the inner cell mass of embryos according to a multi-step operating procedure. As shown in document D16, in particular note 6 on page 1147, used as expert opinion, in brief: (i) blastocysts are selected (the patent application emphasises the importance of using only high quality embryos; cf page 17, lines 32-33), (ii) the inner cell masses are isolated by immunosurgery (to remove the trophoblast cells from the blastocysts) and then plated on irradiated mouse embryonic fibroblasts in a culture medium, (iii) after 9 to 15 days inner cell mass-derivative outgrowths are dissociated into clumps replated on irradiated mouse embryonic fibroblasts in fresh culture medium, (iv) individual colonies with a uniform undifferentiated morphology are individually selected by micropipette, mechanically dissociated into clumps, and replated, and (v) once established and expanded, cultures are passaged by exposure to type IV collagenase or by selection of individual colonies by micropipette.

18. The present application (cf page 17 line 24 onwards) indicates that human embryonic stem cells which are derived from pre-implantation embryos will be derived from *in vitro* fertilised embryos because ethical considerations in the USA do not allow the recovery of human *in vivo* fertilised pre-implantation embryos from the uterus. The authors of

de cellules d'une lignée choisie qui ont été mises en culture dans un milieu approprié.

16. Selon les techniques décrites dans la demande (et illustrées ultérieurement dans le document D16, cf. point 13 *supra*), les lignées de cellules embryonnaires humaines sont obtenues à partir d'embryons humains surnuméraires au stade de blastocystes préimplantatoires. Ceux-ci se composent de deux parties, à savoir le trophoblaste (sphère creuse de cellules qui s'implantera dans l'utérus de la femme enceinte et formera les membranes extra-embryonnaires) et la masse cellulaire interne (MCI) à partir de laquelle se développera l'enfant chez la femme enceinte.

17. Comme dans le cas des primates non humains, les lignées de cellules souches embryonnaires humaines sont obtenues à partir de la masse cellulaire interne d'embryons selon une procédure en plusieurs étapes. Ainsi que le montre le document D16 utilisé comme avis d'expert (cf. en particulier la note 6 de la page 1147), cette procédure se déroule pour l'essentiel comme suit: (i) les blastocystes sont sélectionnés (la demande de brevet souligne qu'il est important d'utiliser uniquement des embryons de haute qualité; cf. page 17, lignes 32-33); (ii) les masses cellulaires internes sont isolées par immunochirurgie (afin de retirer des blastocystes les cellules du trophoblaste), puis étalées sur des fibroblastes embryonnaires irradiés de souris dans un milieu de culture; (iii) 9 à 15 jours plus tard, les bourgeons dérivés de la masse cellulaire interne sont dissociés en agrégats qui sont à nouveau étalés sur des fibroblastes embryonnaires irradiés de souris dans un nouveau milieu de culture; (iv) des colonies individuelles présentant une morphologie indifférenciée uniforme sont sélectionnées à l'aide d'une micropipette, dissociées mécaniquement en grumeaux et étalées à nouveau; (v) après prolifération et stabilisation, passage des cultures avec exposition à de la collagénase de type IV ou sélection de colonies individuelles à l'aide d'une micropipette.

18. La demande en cause précise (cf. page 17, à partir de la ligne 24) que les embryons préimplantatoires à l'origine des cellules souches embryonnaires humaines ont été obtenus par fécondation *in vitro*, car aux Etats-Unis, il n'est pas autorisé, eu égard à des considérations éthiques, de prélever dans l'utérus des embryons préimplantatoires issus

aus dem Uterus nicht zulässig sei. Die Autoren des später veröffentlichten Dokuments D16, die die Herstellung **menschlicher** embryonaler Stammzelllinien vermelden konnten, haben nach eigenen Angaben überzählige menschliche Embryonen im Stadium von Präimplantationsblastozysten verwendet, die durch In-vitro-Fertilisation erzeugt und anschließend mit der Zustimmung der Spenderinnen für Forschungszwecke freigegeben wurden (und die ansonsten entsorgt worden wären). Es hätten auch speziell für eine Verwendung in der Forschung erzeugte Präimplantationsembryonen eingesetzt werden können. Alle diese Verfahren schließen zwangsläufig die Zerstörung der Embryonen ein.

19. Sobald aus menschlichen Präimplantationsembryonen einmal Zelllinien gewonnen wurden (einige davon sind im Dokument D3 aufgeführt), können diese wiederholt zur Herstellung einer menschlichen embryonalen Stammzellkultur verwendet werden, ohne dass Embryonen zerstört werden müssen. Erforderlich wird Letzteres jedoch, wenn weitere der anspruchsgemäßen menschlichen embryonalen Stammzelllinien angelegt werden sollen.

Vorbemerkungen

Von der Beschwerdeführerin eingeräumte Sachverhalte

20. Bezüglich der rechtlichen und technischen Sachlage im vorliegenden Fall hat die Beschwerdeführerin auf Fragen der Kammer in der mündlichen Verhandlung Folgendes ausdrücklich eingeräumt:

a) Der Begriff "embryonale Stammzellen von Primaten", wie er in den Ansprüchen verwendet wird, schließt **menschliche** embryonale Stammzellen ein.

b) Am Anmeldetag musste der Fachmann, der die Erfindung nacharbeiten, d. h. eine Zellkultur von **menschlichen** embryonalen Stammzellen herstellen wollte, dafür zwangsläufig – wie in der Anmeldung angegeben – überzählige Präimplantationsembryonen verwenden und sie dabei zerstören.

c) Diese Präimplantationsembryonen, aus denen sich menschliche embryonale Stammzellen gewinnen lassen, sind "Embryonen" im Sinne der Regel 23d c) EPÜ.

later document D16, who were able to report the establishment of **human** embryonic stem cell lines, indicate to have used spare human embryos in the form of pre-implantation blastocysts produced by in vitro fertilization and then donated for research purposes with informed consent of the donors (supranumerary embryos which would otherwise be discarded). Pre-implantation embryos created for the specific purpose of being submitted to research could also have been used. All these techniques necessarily imply the destruction of the embryos.

19. Once established cell lines have been obtained from human pre-implantation embryos (some of them are listed in document D3), these can be repeatedly used for the preparation of a human embryonic stem cell culture without having to rely on the destruction of embryos. The latter is, however, necessary if further human embryonic stem cell lines in accordance to the claims have to be established.

Preliminary remarks

Elements acknowledged by the appellant

20. In respect to the legal and technical situation of the present case, the appellant, in answer to questions from the Board at oral proceedings, has explicitly acknowledged the following elements:

(a) The term "primate embryonic stem cells" as used in the claims covers **human** embryonic stem cells;

(b) At the filing date, the skilled person willing to repeat the invention, i.e. to prepare a cell culture of **human** embryonic stem cells, had necessarily to start from spare pre-implantation embryos, as indicated in the application, and thus destroy them in the process;

(c) The said pre-implantation embryos from which human embryonic stem cells are to be derived are "embryos" within the meaning of Rule 23d(c) EPC;

de la fécondation in vivo. Les auteurs du document postérieur D16, qui ont été en mesure de rapporter la création de lignées de cellules souches embryonnaires **humaines**, ont déclaré qu'ils avaient utilisé des embryons humains surnuméraires au stade de blastocystes préimplantatoires qui avaient été produits par fécondation in vitro, puis fait l'objet d'un don à des fins de recherche avec le consentement éclairé des donneurs (embryons surnuméraires qui auraient sinon été détruits). Il aurait aussi été possible d'utiliser des embryons préimplantatoires créés spécifiquement à des fins de recherche. Toutes ces techniques impliquent nécessairement la destruction des embryons.

19. Après avoir obtenu des lignées stables de cellules à partir d'embryons préimplantatoires humains (certaines d'entre elles sont énumérées dans le document D3), celles-ci peuvent être réutilisées à plusieurs reprises pour obtenir des cultures de cellules souches embryonnaires humaines sans devoir détruire les embryons. Une telle destruction est néanmoins nécessaire si d'autres lignées de cellules souches embryonnaires humaines doivent être créées conformément aux revendications.

Observations préliminaires

Éléments reconnus par le requérant

20. S'agissant de la situation juridique et technique de la présente affaire, le requérant a, en réponse aux questions que lui a posées la Chambre lors de la procédure orale, explicitement reconnu les éléments suivants :

a) L'expression "cellules souches embryonnaires de primate" utilisée dans les revendications inclut les cellules souches embryonnaires **humaines**.

b) A la date de dépôt, l'homme du métier désireux de reproduire l'invention, c'est-à-dire de réaliser une culture de cellules souches embryonnaires **humaines**, devait obligatoirement utiliser au départ des embryons préimplantatoires surnuméraires, comme indiqué dans la demande, et donc les détruire.

c) Lesdits embryons préimplantatoires à partir desquels doivent être obtenues des cellules souches embryonnaires humaines sont des "embryons" au sens de la règle 23quinquies c) CBE.

d) Bei der Beurteilung, ob die hier beanspruchte Erfindung die Erfordernisse des EPÜ erfüllt, ist Regel 23d EPÜ anzuwenden, obwohl sie erst nach dem Anmeldetag der Erfindung in Kraft trat.

e) Die Rechtslage in Bezug auf die Auslegung der Regel 23d c) EPÜ ist noch nicht geklärt.

f) Die Patentierbarkeit menschlicher embryonaler Stammzellen ist eine stark umstrittene Frage.

Der Großen Beschwerdekammer vorgelegte Rechtsfragen

21. Die vier Fragen, die der Großen Beschwerdekammer mit dieser Entscheidung vorgelegt werden, sind im Folgenden einschließlich der Erwägungen aufgeführt, die ihrer Abfassung zugrunde lagen.

Erste Frage an die Große Beschwerdekammer

22. Die Frage lautet:

"Ist Regel 23d c) EPÜ auf eine Anmeldung anzuwenden, die vor dem Inkrafttreten der Regel eingereicht wurde?"

23. Mit der Anwendbarkeit einzelner Vorschriften von Kapitel VI des Zweiten Teils der Ausführungsordnung, d. h. der Regeln 23b bis 23e EPÜ, und dieses Kapitels als Ganzes auf Patentanmeldungen, die vor dem Inkrafttreten des Kapitels eingereicht wurden, haben sich die Beschwerdekammern bislang in zwei Entscheidungen befasst, und zwar in T 272/95 vom 23. Oktober 2002 und in T 315/03 vom 6 Juli 2004 (s. Nr. X).

24. In der Entscheidung T 272/95 (s. Nr. 4 der Entscheidungsgründe) schloss die zuständige Kammer aus dem Fehlen jeglicher Übergangsbestimmungen zur Anwendbarkeit der Regeln 23b bis 23e EPÜ, der Verwaltungsrat müsse diese lediglich als Präzisierung der schon bei dessen Abfassung beabsichtigten Auslegung des Artikels 53 EPÜ betrachten und folglich vorgesehen haben, dass diese Regeln von ihrem Inkrafttreten am 1. September 1999 an auf alle vor diesem Tag anhängigen Anmeldungen anzuwenden seien. In Nummer 5 der Entscheidungsgründe untersuchte die Kammer ferner im Hinblick auf Artikel 164 (2) EPÜ, ob diese Regeln, soweit

(d) Rule 23d EPC applies when assessing whether the present claimed invention meets the requirements of the EPC, although it entered into force after the filing date of the application;

(e) The legal situation as regards the interpretation of Rule 23d(c) EPC is not yet clear;

(f) The patentability of human embryonic stem cells is a highly debated matter.

Questions referred to the Enlarged Board of Appeal

21. The four questions referred herewith to the Enlarged Board of Appeal are set out hereinafter with an outline of the considerations which have brought to their formulation.

First question to the Enlarged Board of Appeal

22. The question reads:

"Does Rule 23d(c) EPC apply to an application filed before the entry into force of the rule?"

23. To this date, two decisions of the Boards of Appeal have dealt with the applicability of particular provisions of Chapter VI of Part II of the Implementing Regulations, ie of Rules 23b-e EPC, and of the said chapter as a whole to patent applications filed before the entry into force of that chapter, namely decisions T 272/95 of 23 October 2002 and T 315/03 of 6 July 2004 (supra X).

24. In decision T 272/95 (cf point 4 of the reasons), the competent Board concluded from the absence of any transitional provisions in respect of the applicability of Rules 23b-e EPC that the Administrative Council must have seen them as just giving a more detailed interpretation of Article 53 EPC as intended from its inception, and, hence, as being applicable as from their entry into force on 1 September 1999 to applications pending before that day. In point 5 of the reasons, the Board examined also whether, having regard to Article 164(2) EPC, the provisions of said rules, insofar as they relate to Article 53(a) EPC, are in conformity with that article. The Board

d) Lorsqu'il s'agit d'apprécier si l'invention revendiquée ici satisfait aux conditions de la CBE, la règle 23quinquies CBE s'applique, bien qu'elle soit entrée en vigueur après la date de dépôt de la demande.

e) La situation juridique concernant l'interprétation de la règle 23quinquies c) CBE n'est pas claire.

f) La brevetabilité des cellules souches embryonnaires humaines est une question hautement controversée.

Questions soumises à la Grande Chambre de recours

21. Les quatre questions soumises à la Grande Chambre de recours dans la présente décision sont énoncées ci-après, avec un exposé des considérations qui ont conduit à leur formulation.

Première question soumise à la Grande Chambre de recours

22. La question s'énonce comme suit :

"La règle 23quinquies c) CBE s'applique-t-elle à une demande déposée avant l'entrée en vigueur de ladite règle ?"

23. A ce jour, deux décisions des chambres de recours, à savoir les décisions T 272/95 du 23 octobre 2002 et T 315/03 du 6 juillet 2004 (cf. point X supra), traitent de la question de l'applicabilité de dispositions particulières du chapitre VI, partie II du règlement d'exécution, c'est-à-dire des règles 23ter à 23sexies CBE, ainsi que dudit chapitre dans son ensemble aux demandes de brevet déposées avant l'entrée en vigueur de ce chapitre.

24. Dans la décision T 272/95 (cf. point 4 des motifs), la chambre compétente avait déduit de l'absence de toute disposition transitoire relative à l'applicabilité des règles 23ter à 23sexies CBE que le Conseil d'administration avait dû considérer que celles-ci se bornaient à donner une interprétation plus détaillée de l'article 53 CBE telle qu'elle était voulue à l'origine, et que lesdites règles étaient donc applicables à compter de leur entrée en vigueur, le 1^{er} septembre 1999, aux demandes en instance avant cette date. Au point 5 des motifs, la chambre a aussi examiné, eu égard à l'article 164(2) CBE, si les règles en question, dans la mesure où elles ont

sie sich auf Artikel 53 a) EPÜ beziehen, mit diesem in Einklang stehen. Sie stellte weiter fest, dass die Große Beschwerdekammer in der Entscheidung G 1/98 (ABl. EPA 2000, 111, Nrn. 3.10, 5 und 6 der Entscheidungsgründe) bezüglich der Auslegung des Artikels 53 b) EPÜ befunden habe, dass Artikel 4 (1) b) und (3) der Richtlinie 98/44/EG (Dokument D5) im selben Sinne auszulegen sei, wie die Große Beschwerdekammer den Geltungsbereich des Artikels 53 b) EPÜ ausgelegt habe. Diese letztere Auslegung entspreche voll und ganz der neuen Regel 23c EPÜ, die ihrerseits auf der Richtlinie basiere. Die Große Beschwerdekammer habe diese sich auf Artikel 53 b) EPÜ beziehende Regel für rein interpretatorisch erachtet. Daraus schloss die Kammer in T 727/95, dass dasselbe auch für die neuen Regeln gelten müsse, soweit sie sich auf die Auslegung von Artikel 53 a) EPÜ bezögen, und wandte sie daher auf den vor ihr anhängigen Fall an.

25. In der Entscheidung T 315/03 (s. Nr. X) befand die zuständige Kammer, dass die Regeln 23b bis 23e EPÜ auf einen bei deren Inkrafttreten anhängigen Fall anzuwenden seien. Die Regeln 23b bis 23e EPÜ müssten ihrer Auffassung nach als "Paket" betrachtet werden, dessen einzige Funktion darin bestehe, Vorschriften für die Anwendung und Auslegung bereits vorhandener Bestimmungen des EPÜ zu liefern. Im Hinblick auf die Patentierung von Tieren vertrat die Kammer die Ansicht, dass das System durch die neuen Regeln nicht vollständig geändert worden sei und mit den neuen Regeln keine rückwirkenden Patenthindernisse geschaffen worden seien (s. Leitsatz I sowie Nrn. 5.1 und 5.12 der Entscheidungsgründe). Das Vorbringen des Beschwerdegegners (Patentinhabers), dass die Einführung des Konzepts eines "wesentlichen medizinischen Nutzens" in Regel 23d d) EPÜ zu einer bis dato unvorhersehbaren Änderung in der durch die Entscheidung T 19/90 vorgegebenen Auslegung des Artikels 53 a) EPÜ geführt habe, weil dies einen restriktiveren Test mit sich bringe, und Regel 23d d) EPÜ somit *ultra vires* angewandt werde, wurde von der Kammer zurückgewiesen. Obwohl sich die Kammer in ihrer Begründung im Wesentlichen auf die Rechtslage bezüglich der Patentierung von Tieren konzentriert und sich eingehend mit den Einzelheiten der von den Verfahrensbeteiligten konkret vorgetragenen Argumente beschäftigt hat, ergibt sich aus dieser Entscheidung letztlich doch der

then observed that in decision G 1/98 (OJ EPO 2000, 111, points 3.10, 5 and 6) the Enlarged Board of Appeal, when dealing with the interpretation of Article 53(b) EPC, had stated that Article 4, 1.(b) and 4.3. of the Directive 98/44/EC (document D5) was intended to be interpreted in the same sense as the Enlarged Board of Appeal interpreted the scope of Article 53(b) EPC. This latter interpretation corresponded entirely to the new Rule 23(c) EPC which in turn was based on the said Directive. The Enlarged Board of Appeal had found the said rule, which related to Article 53(b) EPC, to be only interpretative. From this, the Board in decision T 272/95 concluded the same to hold true also for the new rules as far as they related to the interpretation of Article 53(a) EPC, and thus applied them to the case pending before it.

25. In decision T 315/03 (supra X), the competent Board held that Rules 23b-e EPC applied to a case which was pending on the date when the said rules took effect. In its view, Rules 23b-e EPC had to be regarded as a "package" with the only function to supply provisions for the application and interpretation of pre-existing provisions of the EPC. With regard to "animal patents", the Board was of the view that the new rules did not mark an entire change of regime and did not create retrospective bars to patentability (cf. Headnote I, point 5.1 and 5.12 of the reasons). The argument of the respondent (patent proprietor) that the introduction in Rule 23d(d) EPC of the concept of "substantial medical benefit" had caused a previously unpredictable change to the interpretation of Article 53(a) EPC as determined by decision T 19/90 in that it introduced a more restrictive test, and that thus Rule 23d EPC was *ultra vires*, was refuted by the Board. Although the reasoning by the Board is essentially directed to the legal situation as regards animal patenting and takes comprehensive account of the specificities of the arguments as they were actually formulated by the parties, the overall conclusion to be drawn from this decision is nevertheless that Rules 23b-e EPC apply to cases pending on the date of their entry into force without any further condition having to be met by the rule under consideration.

trait à l'article 53a) CBE, sont conformes à cet article. Elle a ensuite fait observer que dans la décision G 1/98 (JO OEB 2000, 111, points 3.10, 5 et 6 des motifs), la Grande Chambre de recours avait déclaré au sujet de l'interprétation de l'article 53b) CBE que l'article 4(1)b) et (3) de la directive 98/44/CE (document D5) devait être interprété de la même manière qu'elle avait interprété le champ d'application de l'article 53b) CBE. Cette dernière interprétation correspond entièrement à la nouvelle règle 23quater CBE, laquelle est elle-même fondée sur la directive précitée. La Grande Chambre de recours a estimé que cette règle, qui se rapporte à l'article 53b) CBE, n'a qu'une fonction interprétative. Aussi la chambre en a-t-elle conclu, dans la décision T 272/95, qu'il en va de même pour les nouvelles règles, dans la mesure où elles ont trait à l'interprétation de l'article 53a) CBE, si bien qu'elle les a appliquées dans l'affaire en instance devant elle.

25. Dans la décision T 315/03 (cf. point X supra), la chambre compétente a estimé que les règles 23ter à 23sexies CBE s'appliquent à une affaire en instance à la date d'entrée en vigueur desdites règles. Selon elle, il y a lieu de considérer les règles 23ter à 23sexies CBE comme un tout, dont la seule fonction est de procurer des dispositions pour l'application et l'interprétation de dispositions de la CBE existant déjà. S'agissant des brevets portant sur des animaux, la chambre a considéré que les nouvelles règles ne marquent pas un changement complet de régime et ne créent pas rétrospectivement d'obstacles à la brevetabilité (cf. sommaire I et points 5.1 et 5.12 des motifs). Par ailleurs, elle a rejeté l'argument de l'intimé (titulaire du brevet) selon lequel l'introduction, dans la règle 23quinquies d) CBE, de la notion d'"utilité médicale substantielle" avait modifié de manière imprévisible l'interprétation de l'article 53a) CBE, telle que déterminée par la décision T 19/90, en introduisant un test plus restrictif et que, par voie de conséquence, la règle 23quinquies CBE était entachée d'abus de pouvoir ("*ultra vires*"). Bien que la chambre ait pour l'essentiel fondé son raisonnement sur la situation juridique concernant la délivrance de brevets pour des animaux et ait traité de manière exhaustive les spécificités des arguments formulés par les parties, il y a néanmoins lieu de conclure de cette décision que les règles 23ter à 23sexies CBE s'appliquent aux affaires en instance à la date d'entrée en

Schluss, dass die Regeln 23b bis 23e EPÜ auf Fälle anzuwenden sind, die bei ihrem Inkrafttreten anhängig waren, ohne dass noch irgendwelche weiteren Voraussetzungen an die betreffende Regel zu stellen wären.

26. Die jetzt befasste Kammer sieht zwischen den beiden angeführten Entscheidungen einen gewissen Unterschied, was die Begründung der Schlussfolgerung betrifft, dass die betreffenden Regeln auf vor ihrem Inkrafttreten eingereichte Anmeldungen anzuwenden sind: Während dies in der Entscheidung T 272/95 offenbar daran festgemacht wird, dass die betreffende Regel rein interpretatorischen Charakter habe, wurde in T 315/03 befunden, dass das Paket der Regeln ohne weitere Bedingungen anzuwenden sei.

27. Der durch die Vorlagefrage 1 aufgeworfene Sachverhalt ist von der Großen Beschwerdekammer noch nicht entschieden worden. In ihrer Entscheidung G 1/98 zur Patentierbarkeit genetisch veränderter Pflanzen nach Artikel 53 b) EPÜ verwies die Große Beschwerdekammer zwar auf Artikel 4 (1) b) und (3) der Richtlinie 98/44/EG (Dokument D5), allerdings nur, um anzumerken, dass im Hinblick auf die dortige vierte Vorlagefrage ihre Auslegung des Artikels 53 b) EPÜ mit der Bedeutung übereinstimme, die dem Artikel 4 (1) b) und (3) laut Erwägungsgrund 32 der Richtlinie zukomme, weil dieser Artikel in seiner Wortwahl dem Artikel 53 b) EPÜ entspreche (a. a. O., Nr. 5.3 der Entscheidungsgründe, am Ende). Die Bezugnahme auf die Bestimmungen der Richtlinie diene der Großen Beschwerdekammer in dieser Entscheidung also lediglich als Argument, das ihre Auslegung des Artikels 53 b) EPÜ stützt. Diese Entscheidung lässt keinen Rückschluss auf die Beantwortung der Frage 1 zu.

28. Mit Blick auf die zitierten früheren Entscheidungen der Technischen Beschwerdekammern hält die Kammer es für angebracht, die Große Kammer statt mit der von der Beschwerdeführerin vorgeschlagenen allgemeiner formulierten Frage (Anwendbarkeit von Kapitel VI der Ausführungsordnung als Ganzes) mit einer gezielten Frage zur Anwendbarkeit der Regel 23d c) EPÜ zu befassen, damit die Antwort der Großen Beschwerdekammer in keiner Weise vorweggenommen wird.

26. This Board sees a slight difference between the two quoted decisions in the reasoning for deciding that the rules in question applied to cases filed before their entry into force: while decision T 272/95 seems to set the condition that the rule under consideration be merely of interpretative nature, decision T 315/03 found that the "package" of the rules was applicable without any further conditions.

27. The issue raised by question 1 has not yet been decided by the Enlarged Board of Appeal. In its decision G 1/98 concerning the patentability under Article 53(b) EPC of genetically modified plants, the Enlarged Board of Appeal referred to Article 4(1)(b) and 4(3) of the Directive 98/44/EC (document D5) but only to say that with respect to question 4 of the referral the Enlarged Board's interpretation of Article 53(b) EPC corresponded to the meaning which according to Recital 32 of the Directive was to be given to Article 4(1)(b) and 4(3), said article using language corresponding to Article 53(b) EPC (loc. cit., 5.3 at the end). So, the reference to the provisions of the Directive was used in that decision only as an argument which corroborated the interpretation given to Article 53(b) EPC by the Enlarged Board of Appeal. No conclusion can be drawn from that decision as regards the answer to be given to question 1.

28. Having regard to the quoted previous decisions of Technical Boards of Appeal, this Board finds it pertinent to refer a specific question as to the applicability of Rule 23d(c) EPC, instead of referring the more general formulation of the question suggested by the appellant (applicability of Chapter VI of the Implementing Regulations as a whole) in order not to anticipate in any way the answer which will be given by the Enlarged Board of Appeal.

vigueur desdites règles, sans qu'aucune autre condition ne doive être posée pour l'application de la règle considérée.

26. La présente Chambre constate une légère différence entre les deux décisions citées pour ce qui est du raisonnement ayant conduit à la décision d'appliquer les règles en question aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur desdites règles : tandis que la décision T 272/95 semble poser comme condition que la règle considérée soit de nature purement interprétative, il est conclu dans la décision T 315/03 que l'ensemble des règles est applicable sans autre condition.

27. La Grande Chambre de recours n'a encore jamais statué sur le problème énoncé dans la question 1. Dans la décision G 1/98 concernant la brevetabilité au titre de l'article 53b) CBE des plantes génétiquement modifiées, la Grande Chambre de recours a certes fait référence à l'article 4(1)b) et (3) de la directive 98/44/CE (document D5), mais seulement pour constater qu'eu égard à la quatrième question de la décision de saisine, sa propre interprétation de l'article 53b) CBE est en conformité avec le sens qu'il convient de donner, d'après le 32^e considérant de la directive, à l'article 4(1)b) et (3), dont le libellé correspond à celui de l'article 53b) CBE (loc. cit., point 5.3 des motifs in fine). Par conséquent, la référence aux dispositions de la directive dans cette décision a servi uniquement d'argument pour corroborer l'interprétation donnée à l'article 53b) CBE par la Grande Chambre de recours. Aucune conclusion ne peut être tirée de cette décision en ce qui concerne la réponse à la question 1.

28. Compte tenu des décisions antérieures susmentionnées des chambres de recours techniques, la présente Chambre juge approprié de soumettre à la Grande Chambre de recours une question spécifique concernant l'applicabilité de la règle 23quinquies c) CBE, et non la question formulée en termes plus généraux qui a été suggérée par le requérant (applicabilité de l'ensemble du chapitre VI du règlement d'exécution), afin de n'anticiper en aucune façon sur la réponse de la Grande Chambre à la question 1.

Zweite Frage an die Große Beschwerdekammer

29. Die Frage lautet:

"Falls die Frage 1 bejaht wird, verbietet Regel 23d c) EPÜ die Patentierung von Ansprüchen auf Erzeugnisse (hier: menschliche embryonale Stammzellkulturen), die – wie in der Anmeldung beschrieben – zum Anmeldezeitpunkt ausschließlich durch ein Verfahren hergestellt werden konnten, das zwangsläufig die Zerstörung der menschlichen Embryonen umfasst, aus denen die Erzeugnisse gewonnen werden, wenn dieses Verfahren nicht Teil der Ansprüche ist?"

30. Die Beschwerdeführerin hat mehrere Gründe angeführt, warum diese Frage verneint werden sollte. Da das vorliegende Verfahren ein einseitiges Verfahren ist, sind abgesehen von der Begründung der Zurückweisungsentscheidung durch die Prüfungsabteilung nur die von der Beschwerdeführerin zur Verteidigung ihrer Position vorgebrachten Argumente aktenkundig.

31. Für die Kammer wäre es unangebracht, in dieser Sache Stellung zu beziehen und eine Antwort auf die genannte Frage anzuraten. Sie wird sich deshalb einer Meinungsäußerung enthalten. Dennoch hält sie es für hilfreich, auf einige Argumente der Beschwerdeführerin einzugehen und zu begründen, warum sie die Frage 2 der Großen Beschwerdekammer in dieser Form vorlegt.

Zur Auslegung der Regel

32. Als erstes Argument brachte die Beschwerdeführerin vor, dass wiederholten Feststellungen der Beschwerdekammern zufolge (z. B. in T 320/87, ABI. EPA 1990, 71; T 19/90, ABI. EPA 1990, 476; T 356/93, ABI. EPA 1995, 545), Regel 23d c) und Artikel 53 a) EPÜ als Ausnahmen von der Patentierbarkeit **eng** auszulegen seien.

33. Der Kammer ist nur eine Entscheidung der Großen Beschwerdekammer bekannt, in der diese Frage unmittelbar thematisiert wurde. Dabei handelt es sich um die jüngst ergangene Stellungnahme G 1/04 vom 16. Dezember 2005 (zur Veröffentlichung im ABI. EPA vorgesehen, Nr. 6 der Entscheidungsgründe),

Second question to the Enlarged Board of Appeal

29. The question reads:

"If the answer to question 1 is yes, does Rule 23d(c) EPC forbid the patenting of claims directed to products (here: human embryonic stem cell cultures) which – as described in the application – at the filing date could be prepared exclusively by a method which necessarily involved the destruction of the human embryos from which the said products are derived, if the said method is not part of the claims?"

30. The appellant has given a number of reasons why the answer to this question should be negative. As the present proceedings are *ex parte* proceedings, there are on file, apart from the reasons given by the examining division in its decision to refuse the application, only arguments raised by the appellant in support of its position.

31. It would be inappropriate for this Board to take any position on the matter by expressing any opinion on how this question should be answered. Therefore, the Board refrains from doing so. However, it is considered useful to set out some arguments in relation to the appellant's position, and to elucidate the reasons for referring question 2 in this form to the Enlarged Board of Appeal.

On how to interpret the rule

32. As a first argument, the appellant has submitted that, in accordance with repeated statements in decisions by the Boards of Appeal (cf eg T 320/87, OJ EPO 1990, 71; T 19/90, OJ EPO 1990, 476; T 356/93, OJ EPO 1995, 545), Rules 23d(c) and Article 53(a) EPC have to be interpreted **narrowly** as they are exceptions to patentability.

33. The Board is aware of only one decision of the Enlarged Board of Appeal in which this issue has been addressed directly. This is the recent decision G 1/04 of 16 December 2005 (to be published in the OJ EPO, cf point 6 of the reasons), wherein the Enlarged Board of Appeal held that the frequently

Deuxième question soumise à la Grande Chambre de recours

29. La question s'énonce comme suit :

"S'il est répondu par l'affirmative à la question 1, la règle 23quinquies c) CBE interdit-elle de délivrer des brevets sur la base de revendications portant sur des produits (en l'espèce : des cultures de cellules souches embryonnaires humaines) qui – comme indiqué dans la demande – ne pouvaient être obtenues à la date de dépôt qu'à l'aide d'une méthode impliquant nécessairement la destruction des embryons humains à l'origine desdits produits, si ladite méthode ne fait pas partie des revendications ?

30. Le requérant a donné un certain nombre de raisons pour lesquelles il conviendrait de répondre à cette question par la négative. Etant donné que la présente procédure est une procédure *ex parte*, seuls figurent au dossier, outre les motifs exposés par la division d'examen dans sa décision de rejet de la demande, les arguments que le requérant a invoqués au soutien de sa position.

31. La Chambre estime qu'il serait inapproprié de prendre position en exprimant son opinion sur la réponse qu'il conviendrait d'apporter à la question posée. Par conséquent, elle s'en abstiendra. Elle juge toutefois utile de formuler quelques remarques en rapport avec l'argumentation du requérant et d'expliquer pourquoi elle soumet la question 2 sous cette forme à la Grande Chambre de recours.

Sur la façon d'interpréter la règle

32. En premier lieu, le requérant a soutenu que la règle 23quinquies c) et l'article 53a) CBE étant des exceptions à la brevetabilité, ces dispositions doivent être interprétées **de façon restrictive**, conformément aux conclusions que les chambres de recours ont réitérées dans plusieurs décisions (cf. p. ex. T 320/87, JO OEB 1990, 71 ; T 19/90, JO OEB 1990, 476 ; T 356/93, JO OEB 1995, 545).

33. La Chambre ne connaît qu'une décision de la Grande Chambre de recours dans laquelle cette question a été directement traitée. Il s'agit de la récente décision G 1/04 du 16 décembre 2005 (qui sera publiée au JO OEB, cf. point 6 des motifs), dans laquelle la Grande Chambre de recours a estimé que le

in der die Große Beschwerdekammer erklärte, dass der häufig angeführte Grundsatz, wonach im EPÜ vorgesehene Ausschlussbestimmungen zur Patentierbarkeit restriktiv auszulegen seien, **nicht ausnahmslos gelte**. Auf das Patentierungsverbot für Diagnostizierverfahren nach Artikel 52 (4) EPÜ sei der Grundsatz der engen Auslegung jedoch anzuwenden. Bei näherer Untersuchung der Entscheidung wird indes deutlich, dass dieser Schluss nicht aufgrund der bloßen Tatsache gezogen wurde, dass Artikel 52 (4) EPÜ eine Ausschlussbestimmung zur Patentierbarkeit ist. Vielmehr war er das Ergebnis einer eingehenden Analyse dieser Vorschrift nach allen üblichen Methoden der Rechtsauslegung, also einer Prüfung ihres Wortlauts, Gegenstands und Zwecks, der beteiligten Interessen, der Folgen einer engen bzw. weiten Auslegung und des Aspekts der Rechtssicherheit. In der früheren Entscheidung G 1/98 (a. a. O.), die den Umfang des Ausschlusses von Pflanzensorten vom Patentschutz nach Artikel 53 b) EPÜ betraf, wird dieser Grundsatz noch nicht einmal erwähnt; zu ihrer "engen" Auslegung des Artikels 53 b) EPÜ gelangte die Große Beschwerdekammer vielmehr, nachdem sie die Bedeutung der in dieser Vorschrift verwendeten Begriffe, ihren Gesetzeszusammenhang – insbesondere ihre Entstehungsgeschichte – und ihren Sinn und Zweck analysiert hatte.

34. Die Große Beschwerdekammer hat in ihrer ständigen Rechtsprechung anerkannt, dass die im Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge enthaltenen Regeln für die Auslegung von Verträgen herangezogen werden können, um Hinweise in Fragen der Auslegung des EPÜ zu erhalten (G 5/83, ABI. EPA 1985, 64 und unlängst G 2/02 sowie G 3/02, ABI. EPA 2004, 483, Nr. 5.2 der Entscheidungsgründe). In den Artikeln 31 und 32 des Wiener Übereinkommens sind die geltenden Auslegungsgrundsätze definiert.

35. Dementsprechend ist davon auszugehen, dass im vorliegenden Fall eine ähnliche Analyse durchgeführt werden muss, ehe darüber entschieden wird, wie Regel 23d c) EPÜ auszulegen ist.

Die Bedeutung des Wortes "Verwendung" in Regel 23d c) EPÜ

36. Die Beschwerdeführerin hat mehrere Argumente zum Gebrauch des Wortes "Verwendung" in Regel 23d c) EPÜ

cited principle according to which exclusion clauses from patentability laid down in the EPC were to be construed in a restrictive manner, **did not apply without exception**. The Board then considered that the principle of narrow interpretation applied to the exclusion from patentability under Article 52(4) EPC concerning diagnostic methods. However, when analysing the decision, it is apparent that this conclusion was not one drawn simply from the fact that Article 52(4) EPC is an exception to patentability. On the contrary, said conclusion was the result of having intensively analysed the said provision by all the usual methods of legal interpretation, ie after having considered the wording, the object and purpose of the provision, the interests involved, the consequences of a narrow or broad interpretation, respectively, and the aspect of legal certainty. In the earlier decision G 1/98 (supra), which concerned the scope of the exclusion of plant varieties from patentability under Article 53(b) EPC, there is not even a mention of the said principle but the Enlarged Board of Appeal arrived at its "narrow" construction of Article 53(b) EPC after having analysed the meaning of the terms used in it, its legislative context, in particular its historical background and the object and purpose of the provision.

34. The established jurisprudence of the Enlarged Board of Appeal has acknowledged that the rules on the interpretation of treaties incorporated in the Vienna Convention on the Law of Treaties may be relied on to provide guidance in matters pertaining to the interpretation of the EPC (G 5/83, OJ EPO 1985, 64 and more recently G 2/02 and G 3/02, OJ EPO 2004, 483, point 5.2 of the reasons). The Vienna Convention defines in Articles 31 and 32 the principles of interpretation to be applied.

35. Thus, it is to be expected that a similar analysis will have to be carried out in the present case before deciding how Rule 23d(c) EPC has to be interpreted.

The value of the word "use" in Rule 23d(c) EPC

36. The appellant has submitted several arguments in relation to the use of the word "use" in Rule 23d(c) EPC which,

principe fréquemment cité, selon lequel il convient d'interpréter de façon restrictive les clauses d'exclusion de la brevetabilité prévues par la CBE, **ne s'applique pas sans exception**. Elle a ensuite considéré que le principe d'une stricte interprétation est applicable à l'exclusion de la brevetabilité prévue par l'article 52(4) CBE pour ce qui est des méthodes de diagnostic. Toutefois, lorsqu'on examine cette décision, il s'avère que cette conclusion n'a pas été simplement tirée du fait que l'article 52(4) CBE constitue une exception à la brevetabilité. Elle résulte au contraire d'une analyse détaillée dudit article faisant appel à toutes les méthodes usuelles d'interprétation juridique, à savoir que la Grande Chambre a examiné le libellé, l'objet et la finalité de la disposition en cause, les intérêts en jeu, les conséquences d'une interprétation restrictive ou large ainsi que l'aspect de la sécurité juridique. Dans la décision antérieure G 1/98 (supra), qui concernait l'étendue de l'exclusion de la brevetabilité des variétés végétales en vertu de l'article 53b) CBE, la Grande Chambre de recours n'a même pas fait mention de ce principe, mais a finalement opté pour une interprétation "restrictive" de l'article 53b) CBE après avoir analysé le sens des termes employés dans cette disposition, son contexte législatif, et en particulier sa genèse, ainsi que son objet et sa finalité.

34. Selon la jurisprudence constante de la Grande Chambre de recours, il est possible de se référer aux règles relatives à l'interprétation des traités figurant dans la Convention de Vienne sur le droit des traités lorsqu'il s'agit d'interpréter la CBE (cf. G 5/83, JO OEB 1985, 64 et plus récemment G 2/02 et G 3/02, JO OEB 2004, 483, point 5.2 des motifs). Les articles 31 et 32 de la Convention de Vienne définissent les principes applicables en matière d'interprétation.

35. Par conséquent, il conviendra vraisemblablement, en l'espèce, de procéder à une analyse similaire avant de décider comment la règle 23quinquies c) CBE doit être interprétée.

Importance du mot "utilisation" dans la règle 23quinquies c) CBE

36. Le requérant a présenté plusieurs arguments à propos de l'emploi du mot "utilisation" dans la règle 23quinquies c)

vorgebracht, denen zufolge nur Ansprüche, die unmittelbar auf die Verwendung von menschlichen Embryonen zu industriellen oder kommerziellen Zwecken gerichtet seien, unter die Ausschlussbestimmung fielen.

37. Unter Verweis auf Artikel 84 EPÜ machte die Beschwerdeführerin geltend, dass als Erfindung im Sinne der Regel 23d c) EPÜ der Gegenstand der Ansprüche anzusehen sei, der dann auf seine Vereinbarkeit mit dieser Regel geprüft werden müsse. Sie argumentierte, dass im vorliegenden Fall der Anspruchsgegenstand und damit die Erfindung im Sinne dieser Regel eine menschliche embryonale Stammzellen umfassende Zellkultur sei und **nicht** ein Verfahren zur Herstellung der Zellkultur von menschlichen embryonalen Stammzellen, das am Anmeldetag zugegebenermaßen – wie auch in der Anmeldung beschrieben – zwangsläufig die Zerstörung des menschlichen Embryos umfasst hätte, aus dem die embryonalen Stammzellen gewonnen worden wären.

38. In ihrer Entscheidung hielt die Prüfungsabteilung diesem Argument entgegen, dass sich Regel 23d c) EPÜ ihrem Wortlaut nach – ebenso wie Artikel 53 a) EPÜ – nicht ausschließlich auf den Anspruchsgegenstand beziehe, sondern vielmehr auf die Erfindung generell, die im vorliegenden Fall – wie in der Anmeldung offenbart – die Verwendung menschlicher Embryonen als Ausgangsmaterial und als einen für die Erzeugung menschlicher embryonaler Stammzellkulturen unerlässlichen Bestandteil der Erfindung betreffe (Nr. 10 der Entscheidungsgründe).

39. Zu diesem Punkt merkt die Kammer Folgendes an: Selbst wenn die Beschwerdeführerin Recht hätte mit ihrer Annahme, dass die Prüfung auf Vereinbarkeit mit der Regel 23d c) EPÜ der beanspruchten Erfindung gelten müsse, und nicht einem Gegenstand, der, ohne beansprucht zu werden, in der Anmeldung beschrieben wird, bedeutet das nicht, dass der Begriff "Verwendung" in Regel 23d c) EPÜ als Hinweis auf die Anspruchskategorie auszulegen wäre.

40. Die Kategorie eines Anspruchs (Verfahren/Verwendung oder Erzeugnis/Vorrichtung) wirkt sich auf die aus dem Patent erwachsenden Schutzrechte aus (Art. 64 EPÜ) und kann ferner die Beurteilung der Neuheit und erfinderischen

in its view, lead to the conclusion that only claims which directly claim uses of human embryos for industrial or commercial purposes fall under the exclusion.

37. With reference to Article 84 EPC, the appellant submitted that for the application of Rule 23d(c) EPC the subject-matter of the claim was to be considered as being the invention within the meaning of the said rule, this subject-matter having then to be examined as to its compliance with the rule. It was argued that in the present case the subject-matter of the claim and, consequently, the invention within the meaning of the said provision, was a cell culture comprising human embryonic stem cells, **not** a method for producing the human embryonic stem cell culture which admittedly and, as described in the application, at the filing date necessarily involved the destruction of the human embryo from which the embryonic stem cells were derived.

38. In its decision the Examining Division replied to this argument that according to its wording Rule 23d(c) EPC, just as Article 53(a) EPC, is not exclusively directed to the subject-matter of the claim, but rather concerns more generally the invention, which in the present case – as disclosed in the application – concerns the use of human embryos as starting material and as an indispensable part of the invention for the generation of human embryonic stem cell cultures (point 10 of the decision).

39. In respect of this issue, the Board observes that even if the appellant was right in assuming that what has to be examined for its compliance with Rule 23d(c) EPC is the invention as claimed, and not something which, without being claimed, is described in the application, this does not mean that the term "use" in Rule 23d(c) EPC is to be construed as referring to the category of the claim in question.

40. The category of a claim (process/use or product/apparatus) has influence on the protective rights derivable from the patent (Article 64 EPC) and may also influence the evaluation of novelty and inventive step. Drawing up claims of

CBE qui, à son avis, justifient la conclusion selon laquelle seules les revendications ayant directement pour objet l'utilisation d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales tombent sous le coup de l'exclusion.

37. Se référant à l'article 84 CBE, le requérant a fait valoir que pour l'application de la règle 23quinquies c) CBE, l'objet de la revendication doit être considéré comme étant l'invention au sens de ladite règle et qu'il y a ensuite lieu d'examiner s'il est conforme à cette dernière. Il a allégué qu'en l'espèce, l'objet de la revendication, et par conséquent l'invention au sens de ladite disposition, est une culture cellulaire comprenant des cellules souches embryonnaires humaines et **non pas** une méthode en vue de produire une culture de cellules souches embryonnaires humaines qui, comme il l'a admis et comme l'expose la demande, impliquait nécessairement, à la date de dépôt, la destruction de l'embryon humain à l'origine des cellules souches embryonnaires.

38. Dans sa décision, la division d'examen a déclaré en réponse à cet argument qu'à l'instar de l'article 53a) CBE, la règle 23quinquies c) CBE ne porte pas exclusivement, d'après son libellé, sur l'objet de la revendication, mais concerne plus généralement l'invention qui, comme exposé dans la demande, a trait en l'espèce à l'utilisation d'embryons humains comme matériel de base et comme élément indispensable de l'invention en vue d'obtenir des cultures de cellules souches embryonnaires humaines (cf. point 10 de la décision).

39. A ce propos, la Chambre fait observer que même si le requérant avait raison de dire que c'est l'invention telle que revendiquée qui doit être examinée quant à sa conformité avec la règle 23quinquies c) CBE, et non un objet décrit dans la demande sans être revendiqué, cela ne signifie pas pour autant que le terme "utilisation" figurant à la règle 23quinquies c) CBE doit être interprété comme faisant référence à la catégorie de la revendication en question.

40. La catégorie d'une revendication (procédé/utilisation ou produit/dispositif) a une incidence sur les droits conférés par le brevet (article 64 CBE) et peut influencer sur l'appréciation de la nouveauté et de l'activité inventive. La formulation

Tätigkeit beeinflussen. Die Abfassung von Ansprüchen unterschiedlicher Kategorien ist innerhalb der Grenzen des Artikels 82 EPÜ allgemein zulässig, damit dem Anmelder gegenüber seinen Konkurrenten optimaler Schutz zuteil wird.

41. Der Kammer erscheint die Anspruchskategorie als solche aber nicht von Belang, wenn ethische Einwände gegen die Verwertung der dem Anspruchsgegenstand zugrunde liegenden Technologie in Form eines Patentierungsausschlusses rechtlich verankert sind. Das wollte vermutlich auch die Prüfungsabteilung ausdrücken.

Zur Entstehungsgeschichte von Artikel 6 (2) c) der Richtlinie und den Konsequenzen für Regel 23d c) EPÜ

42. Was die Bedeutung des Artikels 6 (2) c) der Richtlinie angeht, von dem Regel 23d c) EPÜ abgeleitet ist, so bezweifelt die Kammer, dass der europäische Gesetzgeber sich an Anspruchskategorien orientiert hat, als er den Buchstaben c des Artikels 6 (2) formulierte und damit "die Verwendung von menschlichen Embryonen zu industriellen oder kommerziellen Zwecken" von der Patentierbarkeit ausschloss. Wahrscheinlicher erscheint, dass er das Wesen der Erfindungen definieren wollte, die nicht patentierbar sein sollten.

43. Nach Auffassung der Kammer ist der von der Beschwerdeführerin gezogene Vergleich mit dem Wortlaut des Buchstaben d des Artikels 6 (2) der Richtlinie nicht stichhaltig, weil jeder der Buchstaben a bis d dieses Artikels eine eigene Entstehungsgeschichte hat und seiner Abfassung eigene Vorbilder in der früheren Gesetzgebung oder gegebenenfalls Rechtsprechung zugrunde lagen. Daher bezweifelt die Kammer, dass sich die richtige Auslegung des Artikels 6 (2) c) der Richtlinie (und damit der Regel 23d c) EPÜ) aus einem Vergleich mit dem Wortlaut des Buchstaben d ableiten lässt.

44. Buchstabe d betrifft einen Gegenstand, der sich von dem der übrigen Buchstaben des Artikels 6 (2) grundlegend unterscheidet, nämlich die Patentierung genetisch veränderter Tiere. Die Wortwahl des Buchstaben d scheint in gewisser Weise auf den Wortlaut des Artikels 53 b) EPÜ (wenngleich in einem anderen Kontext) und die in der Ent-

different categories is, within the limits of Article 82 EPC, generally accepted with a view to securing best possible protection to the applicant in relation to competitors.

41. However, the category of a claim appears to the Board not to be something relevant *per se* where the law enshrines, in the prohibition of patenting, ethical objections against the exploitation of the technology involved in the claimed subject-matter. That is probably what the Examining Division intended to express.

On the origin of Article 6(2)(c) of the Directive and the implications for Rule 23d(c) EPC

42. As regards the meaning of Article 6(2)(c) of the Directive from which Rule 23d(c) EPC is derived, the Board has doubts that the European legislator, when drafting that subparagraph of Article 6, and thereby excluding from patentability the "following" inventions: "(c) uses of human embryos for industrial or commercial purposes", was thinking in terms of claim categories. It appears more likely that what he was seeking to define was the essence of the inventions which should not be patentable.

43. In the view of the Board, the appellant's comparison with the wording of item (d) of the Directive is not valuable because each of the subparagraphs (a) to (d) of Article 6(2) of the Directive has its own legislative history and its own models in prior legislation or jurisprudence, if any, having served for drafting. Therefore the Board doubts that the correct interpretation to be given to Article 6(2)(c) of the Directive (and thereby to Rule 23d(c) EPC) can be derived from a comparison with the wording of item (d).

44. Said item (d) is concerned with a substantially different subject-matter as compared with the other subparagraphs of Article 6(2), ie with the patenting of genetically modified animals. The terminology of item (d) appears to be somewhat based on the wording of Article 53(b) EPC (although in a different context) and on the principles developed in decision

de revendications de différentes catégories est généralement admise, dans les limites de l'article 82 CBE, afin de garantir au demandeur la meilleure protection possible par rapport à ses concurrents.

41. La Chambre estime toutefois que la catégorie d'une revendication n'est pas en soi pertinente lorsque des objections d'ordre éthique contre la mise en œuvre de la technologie à la base de l'objet revendiqué sont ancrées dans des dispositions juridiques sous la forme d'une interdiction de délivrer des brevets. C'est probablement ce que la division d'examen a cherché à exprimer.

Sur l'origine de l'article 6(2)(c) de la directive et ses implications pour la règle 23quinquies c) CBE

42. En ce qui concerne la signification de l'article 6(2)(c) de la directive, dont est tirée la règle 23quinquies c) CBE, la Chambre doute que le législateur européen ait réfléchi en termes de catégories de revendications lorsqu'il a rédigé la lettre c de l'article 6(2) et, ce faisant, exclu de la brevetabilité "les utilisations d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales". Il semble plus vraisemblable qu'il cherchait à définir l'essence des inventions qu'il convenait d'exclure de la brevetabilité.

43. De l'avis de la Chambre, la comparaison que le requérant a effectuée avec le libellé de la lettre d de l'article 6(2) de la directive n'est pas valable car chacune des lettres a à d de cet article a sa propre genèse et ses propres modèles dans la législation antérieure ou, le cas échéant, dans la jurisprudence, qui ont servi à sa rédaction. Par conséquent, la Chambre doute qu'il soit possible de déduire d'une comparaison avec le libellé de la lettre d l'interprétation qu'il convient de donner à l'article 6(2)(c) de la directive (et, partant, à la règle 23quinquies c) CBE).

44. La lettre d porte sur un objet fondamentalement différent de celui des autres lettres de l'article 6(2), à savoir sur la brevetabilité des animaux génétiquement modifiés. La terminologie de la lettre d semble reposer dans une certaine mesure sur le texte de l'article 53(b) CBE (bien que dans un contexte différent) et sur les principes développés

scheidung T 19/90 (a. a. O.) entwickelten Grundsätze zurückzugehen. Ursprünglich fand er sich mit einem etwas anderen Wortlaut in Artikel 9 (2) b) des Vorschlags der Europäischen Kommission (Dokument D19), den diese am 25. Januar 1996 vorgelegt hatte, nachdem ihr erster Vorschlag gescheitert war. Er beruhte also auf Überlegungen, die damals von den politischen Entscheidungsträgern schon seit Langem öffentlich debattiert wurden.

45. Der Buchstabe c hingegen war im zweiten Vorschlag der Kommission nicht enthalten, sondern wurde vom Europäischen Parlament praktisch in letzter Minute in den Entwurf aufgenommen. Nach der ersten Lesung im Parlament hatte der Ausschuss für Recht und Bürgerrechte des Europäischen Parlaments in seinem Bericht vom 25. Juni 1997 (DOC_EN\RR\330\330382, Dokument D21) vorgeschlagen, den Buchstaben c – damals noch in einer etwas anderen Fassung – in Artikel 6 der Richtlinie aufzunehmen. Er wurde dann in einer legislativen Entschließung des Europäischen Parlaments (KOM(95) 0661 – C4-0063/96 – 95/0350 (COD), ABl. C 286, 22. September 1997, S. 87) als Änderung zum Richtlinienentwurf unterbreitet und von der Kommission so in die geänderte Fassung ihres Vorschlags übernommen (ABl. C 311, 11. Oktober 1997, S. 12), schließlich aber im gemeinsamen Standpunkt, auf den sich der Rat am 27. November 1997 politisch geeinigt hat, erneut geändert und in die heutige Fassung gebracht (Bulletin EU 11-1997, Binnenmarkt (19/24)).

46. Offenbar wurde der Wortlaut des Artikels 6 (2) c) also im Wesentlichen von den politisch verantwortlichen Legislativorganen bestimmt, die wohl kaum in Patentanspruchskategorien gedacht haben dürften (vgl. z. B. Erwägungsgrund 38 der Richtlinie: "Verfahren, deren Anwendung"), sondern sicherstellen wollten, dass Technologien, bei denen menschliche Embryonen für als ethisch unvertretbar erachtete Zwecke verwendet werden, als solche von der Patentierbarkeit ausgeschlossen werden (vgl. dazu den Erwägungsgrund 42 der Richtlinie).

47. Zudem lässt der oben dargelegte zeitliche Ablauf erkennen, dass die Aufnahme des Buchstaben c in den Artikel 6 sowie seine Abfassung innerhalb sehr kurzer Zeit erfolgt sind und, wichti-

T 19/90 (supra). Item (d) was present initially in a slightly different wording in Article 9(2)(b) of the proposal of the Commission which was submitted on 25 January 1996 (document D19) after the first proposal had failed, and it was thus based on considerations which had already been publicly debated by policy makers since long.

45. By contrast, item (c) was not contained in the second proposal of the Commission but was introduced so to say at the last minute by the European Parliament. Item (c) was proposed to be introduced in Article 6, initially in a slightly different wording, by the Committee on Legal Affairs and Citizens' Rights of the European Parliament in its report of 25 June 1997 (DOC_EN\RR\330\330382) (document D21), after the first reading of the Directive by the European Parliament. It was then proposed as an amendment by a legislative resolution of the European Parliament (COM(95)0661 C4-0063/96 95/0350(COD), OJ C286, 22 September 1997, page 87) and incorporated as proposed in the Commission's amended proposal (OJ C311, 11 October 1997, page 12), but was ultimately again amended to read as is presently the case in the Common Position politically agreed by the Council on 27 November 1997 (Bulletin EU 11-1997, Internal market (19/24)).

46. Thus, the wording of Article 6(2)(c) appears to have been essentially determined by the politically responsible legislative bodies which cannot be presumed to be thinking in terms of patent claim categories (see eg Recital 38 of the Directive: "processes, the use of which") but whose aim was to safeguard that technologies making use of human embryos for a purpose that was regarded as being ethically unacceptable (see in this context Recital 42 of the Directive) should be excluded from patentability as such.

47. Moreover, it appears from the above time schedule that the introduction of item (c) in Article 6 and its redaction were done in a very short period of time and, more importantly, at a point in time

dans la décision T 19/90 (supra). A l'origine, cette disposition figurait, avec un libellé légèrement différent, dans l'article 9(2)(b) de la proposition de la Commission soumise le 25 janvier 1996 (document D19) après l'échec de la première proposition, et elle était donc fondée sur des considérations dont les responsables politiques avaient débattu depuis longtemps en public.

45. En revanche, la lettre c ne figurait pas dans la seconde proposition de la Commission, mais a pour ainsi dire été introduite en dernière minute par le Parlement européen. Après la première lecture de la directive par le Parlement européen, la Commission juridique et des droits des citoyens du Parlement européen proposa dans son rapport du 25 juin 1997 (DOC_EN\RR\330\330382 – document D21) d'introduire la lettre c dans l'article 6, initialement dans une version légèrement différente. La lettre c fut ensuite proposée en tant qu'amendement dans une résolution législative du Parlement européen (COM(95)0661 C4-0063/96 95/0350(COD), JO C286, 22 septembre 1997, page 87) et incorporée telle que proposée dans la proposition modifiée de la Commission (JO C311, 11 octobre 1997, page 12). Toutefois, elle fut modifiée à nouveau pour donner la version actuelle dans la position commune ayant fait l'objet d'un accord politique par le Conseil le 27 novembre 1997 (Bulletin UE 11-1997, Marché intérieur (19/24)).

46. Par conséquent, le libellé de l'article 6(2)(c) a manifestement été arrêté pour l'essentiel par les organes législatifs politiquement responsables, lesquels ne sont pas supposés penser en termes de catégories de revendications (cf. par ex. le 38^e considérant de la directive: "procédés dont l'application"), mais voulaient garantir que les technologies utilisant des embryons humains à des fins considérées comme inacceptables sur le plan éthique (cf. dans ce contexte le 42^e considérant de la directive) soient exclues en tant que telles de la brevetabilité.

47. En outre, il ressort de l'historique retracé ci-dessus que la lettre c a été rédigée et insérée dans l'article 6 dans un laps de temps très court et, plus important encore, à un moment où l'inté-

ger noch, zu einem Zeitpunkt, als ein überaus starkes Interesse an der Verabschiedung der Richtlinie bestand, das weitere langwierige redaktionelle Debatten ausschloss.

48. Die Beschwerdeführerin brachte ferner vor, dass zu dem Zeitpunkt, als Buchstabe c in den Artikel 6 aufgenommen wurde, die Verwendung menschlicher Embryonen zur Gewinnung menschlicher embryonaler Stammzellen bereits bekannt gewesen sei. Dass sie in der Richtlinie keine ausdrückliche Erwähnung finde, und sei es nur in einem der Erwägungsgründe, deute darauf hin, dass der Gesetzgeber sie nicht von der Patentierbarkeit habe ausschließen wollen.

49. In der Stellungnahme Nr. 9 der Beratergruppe für Fragen der Ethik in der Biotechnologie bei der Europäischen Kommission vom 28. Mai 1997 (Dokument D29) findet sich ein vager Hinweis auf Stammzellen im Zusammenhang mit Anmerkungen zu Forschungen über die Übertragung menschlicher Zellkerne (Klonierungstechniken). Unter der Überschrift "Anwendungen im Humanbereich" heißt es dort unter Nummer 1.18: "Allerdings könnten Forschungen über die Zellkernübertragung therapeutisch von großer Bedeutung sein, wie beispielsweise die Entwicklung geeigneter Stammzellkulturen für die Reparatur menschlicher Organe". Diese ungenau formulierte Textstelle scheint darauf hinzudeuten, dass die Berater noch keine klare Vorstellung davon hatten, ob und wie solche Techniken in der Praxis genutzt werden könnten.

50. Obwohl die vorliegende Patentanmeldung bereits im Juli 1996 veröffentlicht wurde, erschien nach dem eigenen Vorbringen der Beschwerdeführerin der erste wissenschaftliche Bericht über die erfolgreiche Erzeugung einer menschlichen embryonalen Stammzelllinie, zu dessen Autoren auch der Erfinder der Streitanmeldung zählt, im November 1998, also nach Verabschiedung der Richtlinie (und zwar in der Fach- und nicht in der allgemeinen Presse; Dokument D16). Dass die Verwendung menschlicher Embryonen in der Richtlinie nicht ausdrücklich erwähnt ist, erscheint somit in Anbetracht der Sachlage zum Zeitpunkt der Abfassung der Richtlinie unerheblich.

where there was an overwhelming interest in bringing the Directive to its adoption, said interest excluding further lengthy discussions on drafting.

48. The appellant also argued that at the point in time when item (c) was introduced in Article 6 the issue of the use of human embryos for the creation of human embryonic stem cells was already known. In its view, the fact that it was not expressly addressed in the directive, be it only in one of the recitals, indicated that the legislator did not want to exclude it from patentability.

49. In opinion No 9 of 28 May 1997 of the Group of Advisers on the Ethical Implications of Biotechnology to the European Commission (document D29), stem cells are vaguely referred to in the context of references to research involving human nuclear transfer (cloning techniques). Under the heading "Concerning human implications", it is said in paragraph 1.18: "However, research involving human nuclear transfer could have important therapeutic implications, for example the development of appropriate stem cell cultures for repairing human organs". This vague passage seems to indicate that the Advisers had not yet a clear view of whether and how such techniques could be exploited in practice.

50. Although the present patent application was published already in July 1996, according to the appellant's own submission, the first scientific report of the actual successful establishment of a human embryonic stem cell line (and this in a scientific journal, and not in the general press) was made in November 1998 by authors including the inventor of the application-in-suit (document D16), ie after the adoption of the Directive. Thus, the fact that the Directive does not expressly address the issue of the use of human embryos appears to be of no avail on the basis of the factual situation when the Directive was drafted.

rêt de la grande majorité était de faire adopter la directive, ce qui excluait de nouveaux débats prolongés sur sa rédaction.

48. Le requérant a également fait valoir qu'à l'époque où la lettre c a été insérée dans l'article 6, le problème de l'utilisation d'embryons humains en vue de créer des cellules souches embryonnaires humaines était déjà connu. Selon lui, le fait que ce problème n'ait pas été explicitement traité dans la directive, ne serait-ce que dans l'un des considérants, démontre que le législateur n'avait pas voulu exclure une telle utilisation de la brevetabilité.

49. Dans l'avis n° 9 du 28 mai 1997 du groupe de conseillers pour l'éthique de la biotechnologie auprès de la Commission européenne (document D29), les cellules souches sont vaguement mentionnées dans le contexte des références à la recherche impliquant le transfert nucléaire chez l'Homme (techniques de clonage). Sous le titre "Concernant les implications humaines", il est dit au point 1.19 que : "Les recherches... qui comportent la mise en œuvre de la technique du transfert nucléaire pourraient avoir d'importantes retombées thérapeutiques, notamment pour permettre la création de cultures de cellules souches appropriées pour corriger des dysfonctionnements d'organes humains". Ce passage plutôt vague semble indiquer que les conseillers n'avaient pas encore une vision très claire des possibilités et des modes d'exploitation de telles techniques dans la pratique.

50. Bien que la présente demande ait été publiée dès juillet 1996, le premier rapport scientifique sur la création réussie d'une lignée de cellules souches embryonnaires humaines (document D16), dont l'un des co-auteurs était l'inventeur cité dans la demande en cause, est paru selon les propres allégations du requérant en novembre 1998, soit après l'adoption de la directive (et ce, dans une revue scientifique et non dans la presse ordinaire). Par conséquent, le fait que la directive ne traite pas explicitement de la question des utilisations d'embryons humains est semble-t-il sans intérêt au vu de la situation de fait telle qu'elle se présentait au moment de la rédaction de la directive.

51. Zudem ist es ein allgemein anerkannter Grundsatz, dass sich die Bedeutung einer Rechtsvorschrift nicht auf die speziellen Fälle beschränkt, die der Gesetzgeber bei Abfassung der Vorschrift vor Augen hatte (G 1/98, a. a. O., Nr. 5.3 der Entscheidungsgründe).

Dritte Frage an die Große Beschwerdekammer

52. Die Frage lautet:

"Falls die Frage 1 oder 2 verneint wird, verbietet Artikel 53 a) EPÜ die Patentierung solcher Ansprüche?"

53. Die Beschwerdeführerin hat eingeräumt, dass die etwaige Nichtanwendbarkeit der Regel 23d c) EPÜ nicht zwangsläufig verhindert, dass der beanspruchte Gegenstand nach Artikel 53 a) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sein kann.

54. Die Auslegung dieser Vorschrift war Gegenstand mehrerer Entscheidungen der Beschwerdekammern, vornehmlich auf dem Gebiet der Biotechnologie (T 19/90, T 315/03 (Tiere), T 356/93 (Pflanzen), T 272/95 (menschliche Gene), a. a. O.), der Kammer ist jedoch nur eine Entscheidung der Großen Beschwerdekammer zu dieser Frage bekannt, nämlich die Entscheidung G 1/98 (a. a. O., Nr. 3.3.3 der Entscheidungsgründe).

55. Die Beschwerdeführerin hat vorgebracht, dass der in der Entscheidung T 19/90 (a. a. O.) angewandte "Abwägungstest" für die Patentierung von Tieren auch auf den vorliegenden Fall Anwendung finden sollte. Die Kammer bezweifelt jedoch, dass es, wenn es um menschliches Leben geht, ethisch vertretbar wäre, eine Entscheidung zu treffen, bei der abgewogen wird zwischen den Interessen von Menschen, die potenziell vom Einsatz der Technologie profitieren könnten, und einem etwaigen Recht menschlicher Embryonen (unabhängig davon, ob sie bereits als menschliche Wesen gelten können oder nicht) auf Leben bzw. darauf, nicht zum Nutzen anderer zerstört zu werden.

56. Dem hat die Kammer nichts weiter hinzuzufügen, außer dass sie Zweifel an dem von der Beschwerdeführerin vertretenen Standpunkt hegt.

51. Moreover, it appears to be a generally accepted principle that the meaning of a legal provision is not limited to the specific cases the legislator had in mind when drafting the provision (G 1/98, supra, point 5.3 of the reasons).

Third question to the Enlarged Board of Appeal

52. The question reads:

"If the answer to question 1 or 2 is no, does Article 53(a) EPC forbid patenting such claims?"

53. The appellant has accepted that, if Rule 23d(c) EPC is not to be applied, this does not necessarily mean that patentability of the claimed subject-matter could not still be excluded under Article 53(a) EPC.

54. The interpretation to be given to this provision has been a subject of several decisions of the Boards of Appeal mostly in the field of biotechnology (T 19/90, T 315/03 (animals) T 356/93 (plants), T 272/95 (human genes), supra) but the Board is aware of only one decision of the Enlarged Board of Appeal in which the issue was addressed, ie decision G 1/98, loc.cit, point 3.3.3 of the reasons.

55. The appellant has submitted that the "balancing test" as applied in decision T 19/90 (supra) with respect to the issue of patenting of animals should also be applied in the present case. The Board has doubts whether, when it comes to human life, it would be ethically acceptable to make a decision by weighing the interests of human beings who could potentially benefit from the exploitation of the technology against a right, if any, of human embryos (whether or not they can already be qualified as human beings), to get to life and of not being destroyed for the benefit of others.

56. The Board will not add more on this matter than just voicing its doubts on the position advocated by the appellant.

51. En outre, il est un principe généralement admis selon lequel le sens d'une disposition juridique n'est pas limité aux cas spécifiques que le législateur avait à l'esprit lors de la rédaction de la disposition (G 1/98, supra, point 5.3 des motifs).

Troisième question soumise à la Grande Chambre de recours

52. La question s'énonce comme suit :

"S'il est répondu par la négative à la question 1 ou 2, l'article 53a) CBE interdit-il de délivrer des brevets sur la base de telles revendications ?

53. Le requérant a admis que si la règle 23quiquies c) CBE ne s'applique pas, cela ne signifie pas nécessairement que la brevetabilité de l'objet revendiqué ne puisse pas être exclue en vertu de l'article 53a) CBE.

54. La façon d'interpréter cette disposition a fait l'objet de plusieurs décisions des chambres de recours, principalement dans le domaine de la biotechnologie (T 19/90, T 315/03 (animaux), T 356/93 (végétaux), T 272/95 (gènes humains), supra) mais la Chambre ne connaît qu'une seule décision de la Grande Chambre de recours dans laquelle la question a été abordée, à savoir la décision G 1/98 (loc. cit., point 3.3.3 des motifs).

55. Le requérant a soutenu que le test de la "mise en balance" qui a été appliqué dans la décision T 19/90 (supra) au sujet de la brevetabilité des animaux devrait l'être aussi en l'espèce. La Chambre doute qu'il soit éthiquement acceptable, lorsque la vie humaine est en cause, de prendre une décision en pesant, d'une part, les intérêts d'êtres humains potentiellement susceptibles de bénéficier de l'exploitation de la technologie en cause et, d'autre part, un éventuel droit des embryons humains (qu'ils puissent ou non déjà être qualifiés d'êtres humains) à voir le jour et à ne pas être détruits au profit d'autrui.

56. La Chambre, qui n'ajoutera rien d'autre à ce sujet, se bornera à émettre des doutes quant à la position défendue par le requérant.

Vierte Frage an die Große Beschwerdekammer

57. Die Frage lautet:

"4. Ist es im Rahmen der Fragen 2 und 3 von Bedeutung, dass nach dem Anmeldetag dieselben Erzeugnisse auch ohne Rückgriff auf ein Verfahren hergestellt werden könnten, das zwangsläufig die Zerstörung menschlicher Embryonen umfasst (hier: z. B. Gewinnung aus vorhandenen menschlichen embryonalen Zelllinien)?"

58. Die Beschwerdeführerin hat vorgebracht, dass der maßgebliche Zeitpunkt für die Beurteilung, ob die beanspruchten Erzeugnisse ohne Zerstörung menschlicher Embryonen hergestellt werden könnten, der Tag sei, an dem über die Patentierbarkeit des Gegenstands entschieden werde. Zudem hält sie es für relevant, dass sich seit Abfassung und Inkrafttreten der Richtlinie die Einstellung zur Nutzung menschlicher Stammzellen und den einschlägigen Technologien zum Positiven wandle.

59. Die Kammer versteht dieses Vorbringen so, dass – anders als bei den allgemeinen Patentierbarkeitserfordernissen der Artikel 83, 54 oder 56 EPÜ – für die Beurteilung, ob der beanspruchte Gegenstand eine Erfindung betrifft, die unter Regel 23d c) EPÜ fällt oder deren Verwertung im Sinne des Artikels 53 a) EPÜ gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen würde, die bei Ergehen der Entscheidung vorherrschende Sach- und Rechtslage maßgeblich sein soll.

60. In der Entscheidung T 315/03 (a. a. O.) wurde bezüglich der Anwendung der Regel 23d und des Artikels 53 a) EPÜ das Gegenteil festgestellt (Leitsätze IV und VI.4). Dort kam die Kammer zu dem Schluss, dass die Prüfung eines "sich eigentlich auf Regel 23d d) EPÜ beziehenden" oder eines "echten" Einwands nach Artikel 53 a) EPÜ zum Anmelde- oder Prioritätstag zu erfolgen habe; danach bekannt werdendes Beweismaterial könne berücksichtigt werden, sofern es sich auf die Sachlage an diesem Tag beziehe.

61. Die Große Beschwerdekammer wird darüber zu entscheiden haben, ob dieser Ansatz richtig ist, sofern sich diese Frage in Anbetracht ihrer Antworten auf die vorangehenden Fragen 1 bis 3 als relevant erweist.

Fourth question to the Enlarged Board of Appeal

57. The question reads:

"In the context of questions 2 and 3, is it of relevance that after the filing date the same products could be obtained without having to recur to a method necessarily involving the destruction of human embryos (here: eg derivation from available human embryonic cell lines)?"

58. The appellant has submitted that the relevant point in time for determining whether or not the claimed products could be obtained without having to recur to the destruction of human embryos was the date on which the decision on the patentability of the subject-matter was taken. Moreover, the appellant regards as relevant that, as compared with the point in time when the Directive was drafted and came into force, the attitude towards human stem cell technology was changing into a more favourable direction.

59. The Board understands this submission to mean that unlike for the general requirements for patentability set out in Articles 83, 54 or 56 EPC, for the determination whether the claimed subject-matter concerns an invention falling under Rule 23d(c) EPC or the exploitation of which would be contrary to "ordre public" or morality within the meaning of Article 53(a) EPC the factual and legal situation subsisting when the decision is given is the relevant one.

60. In decision T 315/03 (supra), the contrary has been held as regards the application of both Rule 23d and Article 53(a) EPC (Headnotes IV and VI.4). In the said decision it was held that assessment of a "Rule 23d(d) type" or a "real" Article 53(a) EPC assessment is made as of the filing or priority date; evidence arising after that date may be taken into account provided it is directed to the position at that date.

61. It will be for the Enlarged Board of Appeal to decide whether or not this approach is correct should this issue turn out to be relevant in view of the Enlarged Board's answer to the preceding questions 1 to 3.

Quatrième question soumise à la Grande Chambre de recours

57. La question s'énonce comme suit :

"Dans le cadre des questions 2 et 3, est-il utile de savoir que les mêmes produits pouvaient être obtenus après la date de dépôt sans devoir recourir à une méthode impliquant nécessairement la destruction d'embryons humains (par exemple, en l'espèce, par dérivation à partir de lignées de cellules embryonnaires humaines disponibles ?)"

58. Le requérant a soutenu que le moment pertinent pour déterminer si les produits revendiqués pouvaient ou non être obtenus sans devoir détruire des embryons humains était la date à laquelle la décision sur la brevetabilité de l'objet en cause a été prise. Selon lui, il importe également de relever que l'attitude à l'égard de la technologie des cellules souches humaines a évolué dans un sens plus favorable par rapport au moment où la directive a été rédigée et est entrée en vigueur.

59. La Chambre interprète cet argument comme signifiant que contrairement aux conditions générales de brevetabilité prévues aux articles 83, 54 ou 56 CBE, il convient de prendre en considération la situation de fait et de droit qui existe au moment où la décision est rendue lorsqu'il s'agit de déterminer si l'objet revendiqué a trait à une invention qui relève de la règle 23quinquies c) CBE ou dont la mise en œuvre serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs au sens de l'article 53a) CBE.

60. Dans la décision T 315/03 (supra), la chambre avait adopté la position contraire en ce qui concerne l'application de la règle 23quinquies et de l'article 53a) CBE (cf. sommaires IV et VI.4). Elle a en effet estimé qu'il convient d'examiner une objection du "type de la règle 23quinquies d)" ou une "véritable objection au titre de l'article 53a) CBE" en ce plaçant à la date de dépôt ou de priorité et que les preuves ultérieures peuvent être prises en considération dès lors qu'elles se rapportent à la situation à cette date.

61. Il appartiendra à la Grande Chambre de recours de décider si cette approche est correcte ou non au cas où cette question devait se révéler pertinente au vu des réponses qu'elle apportera aux questions précédentes 1 à 3.

Entscheidungsformel	Order	Dispositif
Aus diesen Gründen wird entschieden:	For these reasons it is decided that:	Par ces motifs, il est statué comme suit :
Der Großen Beschwerdekammer werden folgende Fragen vorgelegt:	The following questions are referred to the Enlarged Board of Appeal for decision:	Les questions suivantes sont soumises à la Grande Chambre de recours pour décision:
1. Ist Regel 23d c) EPÜ auf eine Anmeldung anzuwenden, die vor dem Inkrafttreten der Regel eingereicht wurde?	1. Does Rule 23d(c) EPC apply to an application filed before the entry into force of the rule?	1. La règle 23quinquies c) CBE s'applique-t-elle à une demande déposée avant l'entrée en vigueur de ladite règle ?
2. Falls die Frage 1 bejaht wird, verbietet Regel 23d c) EPÜ die Patentierung von Ansprüchen auf Erzeugnisse (hier: menschliche embryonale Stammzellkulturen), die – wie in der Anmeldung beschrieben – zum Anmeldezeitpunkt ausschließlich durch ein Verfahren hergestellt werden konnten, das zwangsläufig die Zerstörung der menschlichen Embryonen umfasst, aus denen die Erzeugnisse gewonnen werden, wenn dieses Verfahren nicht Teil der Ansprüche ist?	2. If the answer to question 1 is yes, does Rule 23d(c) EPC forbid the patenting of claims directed to products (here: human embryonic stem cell cultures) which – as described in the application – at the filing date could be prepared exclusively by a method which necessarily involved the destruction of the human embryos from which the said products are derived, if the said method is not part of the claims?	2. S'il est répondu par l'affirmative à la question 1, la règle 23quinquies c) CBE interdit-elle de délivrer des brevets sur la base de revendications portant sur des produits (en l'espèce : des cultures de cellules souches embryonnaires humaines) qui – comme indiqué dans la demande – ne pouvaient être obtenus à la date de dépôt qu'à l'aide d'une méthode impliquant nécessairement la destruction des embryons humains à l'origine desdits produits, si ladite méthode ne fait pas partie des revendications ?
3. Falls die Frage 1 oder 2 verneint wird, verbietet Artikel 53 a) EPÜ die Patentierung solcher Ansprüche?	3. If the answer to question 1 or 2 is no, does Article 53(a) EPC forbid patenting such claims?	3. S'il est répondu par la négative à la question 1 ou 2, l'article 53a) CBE interdit-il de délivrer des brevets sur la base de telles revendications ?
4. Ist es im Rahmen der Fragen 2 und 3 von Bedeutung, dass nach dem Anmeldetag dieselben Erzeugnisse auch ohne Rückgriff auf ein Verfahren hergestellt werden konnten, das zwangsläufig die Zerstörung menschlicher Embryonen umfasst (hier: z. B. Gewinnung aus vorhandenen menschlichen embryonalen Zelllinien)?	4. In the context of questions 2 and 3, is it of relevance that after the filing date the same products could be obtained without having to recur to a method necessarily involving the destruction of human embryos (here: eg derivation from available human embryonic cell lines)?	4. Dans le cadre des questions 2 et 3, est-il utile de savoir que les mêmes produits pouvaient être obtenus après la date de dépôt sans devoir recourir à une méthode impliquant nécessairement la destruction d'embryons humains (par exemple, en l'espèce, par dérivation à partir de lignées de cellules embryonnaires humaines disponibles ?)

Anlage 1	Annex 1	Annexe 1
<i>Verzeichnis der in diesem Beschwerdeverfahren angezogenen Dokumente</i>	<i>List of the documents in the present appeal proceedings</i>	<i>Liste des documents cités dans la présente procédure de recours</i>
(D1) Ariff Bongso et al., Human Reproduction, Bd. 9, Nr. 11, 1994, S. 2110 bis 2117	(D1) Ariff Bongso et al., Human Reproduction, Vol. 9, No. 11, 1994, Pages 2110 to 2117	(D1) Ariff Bongso et al., Human Reproduction, 9 ^e vol., n° 11, 1994, pages 2110 à 2117
(D2) Benjamin E. Reubinoff et al., Nature Biotechnology, Bd. 18, April 2000, S. 399 bis 404	(D2) Benjamin E. Reubinoff et al., Nature Biotechnology, Vol. 18, April 2000, Pages 399 to 404	(D2) Benjamin E. Reubinoff et al., Nature Biotechnology, 18 ^e vol., avril 2000, pages 399 à 404
(D3) Ausdruck vom 13. Mai 2005 aus der Website http://escr.nih.gov/	(D3) Printout retrieved on 13 May 2005 from the internet site: http://escr.nih.gov/	(D3) Document imprimé le 13 mai 2005 à partir du site Internet : http://escr.nih.gov/
(D4) Gemeinsamer Standpunkt (EG) Nr. 19/98, Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften, 8. April 1998, S. C 110/17 bis C 110/34	(D4) Common Position (EC) N° 19/98, Official Journal of the European Communities, 8 April 1998, Pages C110/17 to C110/34	(D4) Position commune (CE) n° 19/98, Journal officiel des Communautés européennes, 8 avril 1998, pages C110/17 à C110/34
(D5) Richtlinie 98/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates, Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften, 30. Juli 1998, S. L 213/13 bis L 213/21	(D5) Directive 98/44/EC of the European Parliament and of the Council, Official Journal of the European Communities, 30 July 1998, Pages L213/13 to L213/21	(D5) Directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil, Journal officiel des Communautés européennes, 30 juillet 1998, pages L213/13 à L213/21
(D6) Erklärung des Europäischen Patentamts zur Entschließung des Europäischen Parlaments vom 4. Oktober 2001 zu der Patentierung der Gene BRCA1 und BRCA2 ("Brustkrebsgene"), Dokument CA/145/01, 17. Oktober 2001	(D6) Statement by the European Patent Office concerning the resolution of the European Parliament of 4 October 2001 on the patenting of BRCA1 and BRCA2 ("breast cancer") genes, document CA/145/01 e, 17 October 2001	(D6) Déclaration de l'Office européen des brevets concernant la résolution du Parlement européen du 4 octobre 2001 sur le brevetage des gènes BRCA1 et BRCA2 ("gènes du cancer du sein"), document CA/145/01 f, 17 octobre 2001
(D7) Entscheidung T 356/93, ABI. EPA 1995, 545	(D7) Decision T 356/93, OJ EPO 1995, 545	(D7) Décision T 356/93, JO OEB 1995, 545
(D8) Entscheidung G 1/98, ABI. EPA 2000, 111	(D8) Decision G 1/98, OJ EPO 2000, 111	(D8) Décision G 1/98, JO OEB 2000, 111
(D9) Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung vom 21. Juli 2003 über das europäische Patent Nr. 0 695 351	(D9) Interlocutory decision of the opposition division dated 21 July 2003 concerning European patent 0 695 351	(D9) Décision intermédiaire de la division d'opposition en date du 21 juillet 2003 concernant le brevet européen n° 0 695 351
(D10) Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung vom 16. Januar 2003 über das europäische Patent Nr. 0 169 672	(D10) Interlocutory decision of the opposition division dated 16 January 2003 concerning European patent 0 169 672	(D10) Décision intermédiaire de la division d'opposition en date du 16 janvier 2003 concernant le brevet européen n° 0 169 672
(D11) Dokument unbekanntem Ursprungs mit dem Titel "Stem Cells: A Primer / National Institutes of Health" vom September 2002	(D11) Document of uncertain origin dated September 2002 with the title "Stem Cells: A Primer / National Institutes of Health"	(D11) Document de source incertaine, daté de septembre 2002 et intitulé "Stem Cells: A Primer / National Institutes of Health"
(D12) Undatiertes Dokument unbekanntem Ursprungs mit dem Titel "Executive summary"	(D12) Undated document of uncertain origin entitled "Executive summary"	(D12) Document non daté et de source incertaine, intitulé "Executive summary"
(D13) Ausdruck vom 4. November 2003 aus der Website http://europa.eu.int/comm/research/quality-of-life/stemcells/about.html	(D13) Printout retrieved on 4 November 2003 from the internet site: http://europa.eu.int/comm/research/quality-of-life/stemcells/about.html	(D13) Document imprimé le 4 novembre 2003 à partir du site Internet : http://europa.eu.int/comm/research/quality-of-life/stemcells/about.html

(D14) Stellungnahme Nr. 15 der Europäischen Gruppe für Ethik der Naturwissenschaften und der Neuen Technologien der Europäischen Kommission, 14. November 2000, S. 1 bis 20

(D15) James A. Thomson et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA, Bd. 92, August 1995, S. 7844 bis 7848

(D16) James A. Thomson et al., Science, Bd. 282, 6. November 1998, S. 1145 bis 1147

(D17) Lori P. Knowles, Nature Biotechnology, Bd. 22, Nr. 2, Februar 2004, S. 157 bis 163

(D18) Bericht der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat, Dokument KOM (2002) 545 endg., 7. Oktober 2002

(D19) Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen, Dokument 96/C 296/03, KOM (95) 661 endg. – 95/0350 (COD), Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften, 8. November 1996, S. C 296/4 bis C 296/10

(D20) Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zum "Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen", Dokument 96/C 295/03, Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften, 7. Oktober 1996, S. C 295/11 bis C 295/17

(D21) Bericht des Ausschusses für Recht und Bürgerrechte zum "Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen", Dokument DOC_EN\RR\330\330382, 25. Juni 1997, S. 1 bis 73

(D22) Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung vom 16. August 2001 über das europäische Patent Nr. 0 322 240/88312222.8, wie in E.P.O.R., Ausg. 1, Sweet & Maxwell Limited, S. 16 bis 23 veröffentlicht

(D23) Ausdruck vom 26. April 2004 aus der Website <http://www.eel.nl/cases/HvJEG/698j0377ag.htm> betreffend die Schlussanträge von Generalanwalt Jacobs vom 14. Juni 2001, S. 1 bis 37

(D14) Opinion No. 15 of the European Group on Ethics in Science and New Technologies to the European Commission, 14 November 2000, Pages 1 to 20

(D15) James A. Thomson et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA, Vol. 92, August 1995, Pages 7844 to 7848

(D16) James A. Thomson et al., Science, Vol. 282, 6 November 1998, Pages 1145 to 1147

(D17) Lori P. Knowles, Nature Biotechnology, Vol. 22, No. 2, February 2004, Pages 157 to 163

(D18) Report from the Commission to the European Parliament and the Council, document COM(2002) 545 final, 7 October 2002

(D19) Proposal for a European Parliament and Council Directive on the legal protection of biotechnical inventions, document 96/C 296/03, COM(95) 661 final – 95/0350(COD), Official Journal of the European Communities, 8 November 1996, Pages C 296/4 to C 296/10

(D20) Opinion of the Economic and Social Committee on the 'Proposal for a European Parliament and Council Directive on the legal protection of biotechnological inventions', document 96/C 295/03, Official Journal of the European Communities, 7 October 1996, Pages C 295/11 to C 295/17

(D21) Report by the Committee on Legal Affairs and Citizen's Rights on the proposal for a European Parliament and Council Directive on the legal protection of biotechnological inventions, document DOC_EN\RR\330\330382, 25 June 1997, Pages 1 to 73

(D22) Interlocutory decision of the opposition division dated 16 August 2001 concerning European patent 0 322 240/88312222.8, as published in E.P.O.R., Issue 1, Sweet & Maxwell Limited, Pages 16 to 23

(D23) Printout dated 26 April 2004 retrieved from the internet site <http://www.eel.nl/cases/HvJEG/698j0377ag.htm>, concerning the opinion of Advocate General Jacobs delivered on 14 June 2001, Pages 1 to 37

(D14) Avis n° 15 du Groupe Européen d'Ethique des Sciences et des Nouvelles Technologies auprès de la Commission européenne, 14 novembre 2000, pages 1 à 20

(D15) James A. Thomson et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 92^e vol., août 1995, pages 7844 à 7848

(D16) James A. Thomson et al., Science, 282^e vol., 6 novembre 1998, pages 1145 à 1147

(D17) Lori P. Knowles, Nature Biotechnology, 22^e vol., n° 2, février 2004, pages 157 à 163

(D18) Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil, document COM(2002) 545 final, 7 octobre 2002

(D19) Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques, document 96/C 296/03, COM(95) 661 final – 95/0350(COD), Journal officiel des Communautés européennes, 8 novembre 1996, pages C 296/4 à C 296/10

(D20) Avis du Comité économique et social sur la "proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques", document 96/C 295/03, Journal officiel des Communautés européennes, 7 octobre 1996, pages C 295/11 à C 295/17

(D21) Rapport de la Commission juridique et des droits des citoyens sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques, document DOC_EN\RR\330\330382, 25 juin 1997, pages 1 à 73

(D22) Décision intermédiaire de la division d'opposition en date du 16 août 2001 concernant le brevet européen n° 0 322 240/88312222.8, telle que publiée dans E.P.O.R., 1^{er} numéro, Sweet & Maxwell Limited, pages 16 à 23

(D23) Document imprimé le 26 avril 2004 à partir du site Internet : <http://www.eel.nl/cases/HvJEG/698j0377ag.htm>, concernant les conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 14 juin 2001, pages 1 à 37

(D24) Urteil des Europäischen Gerichtshofs in der Rechtssache C-377/98 vom 9. Oktober 2001, S. 1 bis 12

(D24) Judgment of the European Court in Case C-377/98 on 9 October 2001, Pages 1 to 12

(D24) Arrêt de la Cour européenne de justice rendu le 9 octobre 2001 dans l'affaire C-377/98, pages 1 à 12

(D25) Studie über Stellungnahmen nationaler Ethikausschüsse und ähnlicher Gremien, öffentliche Debatten und nationale Gesetzgebung zur Forschung an und zur Verwendung von menschlichen embryonalen Stammzellen, Bd. I, herausgegeben von Line Matthiessen-Guyader, Juli 2004, S. 1 bis 87

(D25) Survey on opinions from National Ethics Committees or similar bodies, public debate and national legislation in relation to human embryonic stem cell research and use, Vol. I, Edited by Line Matthiessen-Guyader, July 2004, Pages 1 to 87

(D25) Etude sur les avis de commissions nationales d'éthique et d'organes similaires, débats publics et législation nationale en rapport avec la recherche et l'utilisation de cellules souches embryonnaires humaines, vol. I, édité par Line Matthiessen-Guyader, juillet 2004, pages 1 à 87

(D26) Stellungnahme Nr. 8 der Beratergruppe für Fragen der Ethik in der Biotechnologie bei der Europäischen Kommission, 25. September 1996

(D26) Opinion No. 8 of the group of advisers on the ethical implications of biotechnology to the European Commission, 25 September 1996

(D26) Avis n° 8 du groupe de conseillers pour l'éthique de la biotechnologie auprès de la Commission européenne, 25 septembre 1996

(D27) Entscheidung T 320/87, ABI. EPA 1990, 71

(D27) Decision T 320/87, OJ EPO 1990, 71

(D27) Décision T 320/87, JO OEB 1990, 71

(D28) Entscheidung T 19/90, ABI. EPA 1990, 476

(D28) Decision T 19/90, OJ EPO 1990, 476

(D28) Décision T 19/90, JO OEB 1990, 476

(D29) Stellungnahme Nr. 9 der Beratergruppe für Fragen der Ethik in der Biotechnologie bei der Europäischen Kommission, 28. Mai 1997

(D29) Opinion No. 9 of the group of advisers on the ethical implications of biotechnology to the European Commission, 28 May 1997

(D29) Avis n° 9 du groupe de conseillers pour l'éthique de la biotechnologie auprès de la Commission européenne, 28 mai 1997

Mitteilungen des Europäischen Patentamts

Entwurf der Prüfungs- richtlinien zum EPÜ 2000

Das Europäische Patentamt (EPA) hat einen Entwurf der künftigen Prüfungsrichtlinien zum EPÜ 2000 ("Richtlinien-EPÜ 2000") im Internet unter folgender Adresse veröffentlicht:

http://www.epo.org/patents/law/legislative-initiatives/epc2000/draft-epc-2000-guidelines_de.html

Information from the European Patent Office

Draft EPC 2000 Guidelines

The European Patent Office has published a draft version of the future Guidelines for Examination under the EPC 2000 ("EPC2000-Guidelines") on the internet at:

<http://www.epo.org/patents/law/legislative-initiatives/epc2000/draft-epc-2000-guidelines.html>

Communications de l'Office européen des brevets

Projet de directives relatives à l'examen au titre de la CBE 2000

L'Office européen des brevets (OEB) a publié un projet des futures directives relatives à l'examen au titre de la CBE 2000 ("Directives-CBE 2000") sur son site Internet, à l'adresse suivante :

http://www.epo.org/patents/law/legislative-initiatives/epc2000/draft-epc-2000-guidelines_fr.html

Vertretung

Liste der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter*

Representation

List of professional representatives before the European Patent Office*

Représentation

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

AT Österreich / Austria / Autriche**Eintragung / Entries / Inscriptions**

Gugerell, Christian (AT)
Elisabethstraße 10
2500 BADEN

Änderungen / Amendments / Modifications

Harringer, Thomas (AT)
Magna International Europe AG
Dr. Aunerstraße 22, 3.OG/Ost
8074 RAABA

Kovac, Werner (AT)
Schwarzgrub 1
4755 ZELL AN DER PRAM

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

Goedeweck, Rudi (BE)
Agfa Graphics NV
Intellectual Property Department
Septestraat 27
2640 MORTSEL

Löschungen / Deletions / Radiations

Husemann, Claude (BE) – R. 102(1)
Solvay Polyolefins Europe – Belgium
Département Propriété Industrielle
310, rue de Ransbeek
1120 BRUXELLES

CH Schweiz / Switzerland / Suisse**Eintragung / Entries / Inscriptions**

Ducreux, Marie (FR) – cf. FR
Nestlé S.A.
Avenue Nestlé 55
1800 VEVEY

Stephen, Paula-Marie (GB)
Reuteler & Cie S.A.
Chemin de la Vuarpillière 29
1260 NYON

Vigand, Philippe (FR)
William Blanc & Cie
Avenue de Pailly 25
1220 LES AVANCHETS-GENÈVE

Änderungen / Amendments / Modifications

Cronin, Brian Harold John (GB)
Cronin Intellectual Property
Chemin de Précossy 31
1260 NYON

Löschungen / Deletions / Radiations

Bodmer, Sheila (IE) – R. 102(1)
Robinienweg 7
4153 REINACH

Munzinger, John Patrick (CH, GB)
Cronin Intellectual Property
Chemin de Précossy 31
1260 NYON

Schröder, Otto Heinrich Albrecht (DE) – R. 102(1)
Weinbergstrasse 11
8134 ADLISWIL

* Alle in der Liste der zugelassenen Vertreter eingetragenen Personen sind Mitglieder des Instituts (*epi*).

Anschrift:
epi-Sekretariat
Im Tal 29
80331 MÜNCHEN
Postfach 260112
80058 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND
Tel. +49 (0)89 242052-0
Fax +49 (0)89 242052-20
info@patentepi.com

* All persons on the list of professional representatives are members of the Institute (*epi*).

Address:
epi Secretariat
Im Tal 29
80331 MUNICH
P.O. Box 260112
80058 MUNICH
GERMANY
Tel. +49 (0)89 242052-0
Fax +49 (0)89 242052-20
info@patentepi.com

* Toute personne inscrite sur la liste des mandataires agréés est membre de l'Institut (*epi*).

Adresse :
Secrétariat *epi*
Im Tal 29
80331 MUNICH
Boîte Postale 260112
80058 MUNICH
ALLEMAGNE
Tél. +49 (0)89 242052-0
Fax +49 (0)89 242052-20
info@patentepi.com

DE Deutschland / Germany / Allemagne**Änderungen / Amendments / Modifications**

Albrecht, Dirk (DE)
Kaiser-Wilhelm-Ring 35
40545 DÜSSELDORF

Bauer, Dirk (DE)
Bauer Wagner Priesmeyer
Patent- und Rechtsanwälte
Grüner Weg 1
52070 AACHEN

Bossmeyer, Jörg Peter (DE)
Wassermannstraße 25
49074 OSNABRÜCK

Brachmann, Roland W. (DE)
von Lieres Brachmann Schulze
Patentanwälte
Grillparzerstraße 12A
81675 MÜNCHEN

Brückner, Thomas (DE)
Bayer Schering Pharma AG
Patents & Licensing
13342 BERLIN

Effert, Udo (DE)
Effert und Kollegen
Radickestraße 48
12489 BERLIN

Heiner, Thomas (DE)
Bayer Schering Pharma AG
Patents & Licensing
13342 BERLIN

Helms, Joachim (DE)
Postfach 22 14 43
80504 MÜNCHEN

Kilger, Christian (US)
Vossius & Partner
Joachimstaler Straße 34
10719 BERLIN

Kilger, Ute (DE)
Vossius & Partner
Joachimstaler Straße 34
10719 BERLIN

Krüger, Anita (DE)
Bayer Schering Pharma AG
Patents & Licensing
13342 BERLIN

Lohr, Georg (DE)
Patentanwaltskanzlei Dr. Lohr
Junkersstraße 3
82178 PUCHHEIM/MÜNCHEN

Noeske-Jungblut, Christiane (DE)
Bayer Schering Pharma AG
Patents & Licensing
13342 BERLIN

Pintsch, Tanja (DE)
Bayer Schering Pharma AG
Patents & Licensing
13342 BERLIN

Reuther, Martin (DE)
Zehnthofstraße 9
52349 DÜREN

Ricker, Mathias (DE)
Wallinger Ricker Schlotter Foerstl
Patent- und Rechtsanwälte
Zweibrückenstraße 2
80331 MÜNCHEN

Schlotter, Alexander Carolus Paul (DE)
Wallinger Ricker Schlotter Foerstl
Patent- und Rechtsanwälte
Zweibrückenstraße 2
80331 MÜNCHEN

Schulze, Mark (DE)
von Lieres Brachmann Schulze
Patentanwälte
Grillparzerstraße 12A
81675 MÜNCHEN

Taruttis, Stefan Georg (DE)
Taruttis Patentanwaltskanzlei
Aegidientorplatz 2b
30159 HANNOVER

Thul, Kathleen (GB)
Frühlingstraße 18b
85598 BALDHAM

Tostmann, Holger Carl (DE)
Wallinger Ricker Schlotter Foerstl
Patent- und Rechtsanwälte
Zweibrückenstraße 2
80331 MÜNCHEN

Wallinger, Michael (DE)
Wallinger Ricker Schlotter Foerstl
Patent- und Rechtsanwälte
Zweibrückenstraße 2
80331 MÜNCHEN

Williams, Paul Howard (GB)
Bayer Schering Pharma AG
Patents & Licensing
13342 BERLIN

Löschungen / Deletions / Radiations

Bartling, Dieter (DE) – R. 102(2)a)
Fichtestraße 39
64285 DARMSTADT

David, Günther M. (DE) – R. 102(1)
Groteler Treppe 1
21075 HAMBURG

Hahn, Norbert (DE) – R. 102(1)
Untere Schmiedgasse 3
91541 ROTHENBURG O.D.T.

Weber, Dieter (DE) – R. 102(1)
Am Birnbaum 23
65191 WIESBADEN

Strebel, Paul (DE) – R. 102(1)
Ernst-Krebs-Straße 12
82131 GAUTING

DK Dänemark / Denmark / Danemark

Änderungen / Amendments / Modifications

Kassow, Anders (DK)
Budde, Schou & Ostenfeld A/S
Vester Søgade 10
1601 COPENHAGEN V

Kjerrumgaard, Bent (DK)
BK København Holding A/S
Furesøvej 21
2830 VIRUM

Olsen, Lau Lund (DK)
Awapatent A/S
Tegholm Allé 13
2450 COPENHAGEN SV

Orsnes, Henrik Egede (DK)
Orsnes ApS
Sentvedvej 23
5853 OERBAEK

Löschungen / Deletions / Radiations

Hansen, Dorthe (DK) – R. 102(1)
Vestergaard Consult
Rødhøj 57
4571 GREVINGE

ES Spanien / Spain / Espagne

Änderungen / Amendments / Modifications

De Rafael Gutierrez, Maria d. Luz (ES)
Manresa & De Rafael, S.L.
Roger de Llúria, 113, 4ª planta
08037 BARCELONA

Manresa Medina, Enrique (ES)
Manresa & De Rafael, S.L.
Roger de Llúria, 113, 4ª planta
08037 BARCELONA

Manresa Val, Manuel (ES)
Manresa & De Rafael, S.L.
Roger de Llúria, 113, 4ª planta
08037 BARCELONA

Löschungen / Deletions / Radiations

Comas Carreras, Jaime (ES) – R. 102(2)a)
R. Volart Pony y Cia., S.L.
Pau Claris, 77, 2º, 1.a
08010 BARCELONA

FI Finnland / Finland / Finlande

Änderungen / Amendments / Modifications

Kangasmäki, Reijo Holger (FI)
Finnish Patent Consulting FPC
Patenttikonsultointi Kangasmäki Oy
PL 25
33401 TAMPERE

Löschungen / Deletions / Radiations

Korpi, Leena Kristiina (FI) – R. 102(1)
Käräjätalontie 14
06100 PORVOO

FR Frankreich / France

Eintragung / Entries / Inscriptions

Gasri-Hnich, Naïma (FR)
IBM France
Intellectual Property Department
Le Plan du Bois
06610 LA GAUDE

Änderungen / Amendments / Modifications

Cassagne, Philippe M.J. (FR)
Axalto SA
6, rue de la Verrerie
92190 MEUDON

Chaffraix, Sylvain (FR)
Alcatel-Lucent
Intellectual Property & Standards
54, rue La Boétie
75008 PARIS

Coester, Jacques Charles (FR)
34, rue Saint Placide
75006 PARIS

Cour, Pierre (FR)
Axalto SA
6, rue de la Verrerie
92190 MEUDON

Croonenbroek, Thomas Jakob (DE)
InnoVinciA
7, place des Arts
74200 THONON-LES-BAINS

Daudens, Michèle (FR)
Alkimiya
Conseil en Propriété Industrielle
2A, avenue de la Dame Blanche
93420 LE PLESSIS TREVISE

El Manouni, Josiane (FR)
Alcatel-Lucent
Intellectual Property & Standards
54, rue La Boétie
75008 PARIS

Faber, Jean-Paul (FR)
22, avenue de Friedland
75008 PARIS

Hedarchet, Stéphane (FR)
Alcatel-Lucent
Intellectual Property & Standards
54, rue La Boétie
75008 PARIS

Kopacz, William James (US)
Law Offices Kopacz
129, Boulevard Saint-Germain
75006 PARIS

Korakis-Ménager, Sophie (FR)
Alcatel-Lucent
Intellectual Property & Standards
54, rue La Boétie
75008 PARIS

Nicolle, Olivier (FR)
Alcatel-Lucent
Intellectual Property & Standards
54, rue La Boétie
75008 PARIS

Schwartz, Thierry J. (FR)
Breese Derambure Majerowicz
38, Avenue de l'Opéra
75002 PARIS

Sciaux, Edmond (FR)
Alcatel-Lucent
Intellectual Property & Standards
54, rue La Boétie
75008 PARIS

Shamsaei Far, Hassan (ES)
Alcatel-Lucent
Intellectual Property & Standards
54, rue La Boétie
75008 PARIS

Smith, Bradford Lee (US)
Alcatel-Lucent
Intellectual Property & Standards
54, rue La Boétie
75008 PARIS

Thibaud, Jean-Baptiste (FR)
Alcatel-Lucent
Intellectual Property & Standards
54, rue La Boétie
75008 PARIS

Löschungen / Deletions / Radiations

Chaffraix, Jean (FR) – R. 102(1)
8bis, rue Camille Mouquet
94220 PARIS

Courtois, Jean-Michel (FR) – R. 102(1)
Galinette
485, chemin de Saint Jean de Malte
13290 LES MILLES

Doat, Jean-Pierre (FR) – R. 102(1)
Pierre Fabre S.A.
Direction Propriété Industrielle
17, Avenue Jean Moulin
81106 CASTRES CÉDEX

Ducreux, Marie (FR) – cf. CH
L'Air Liquide
Direction des Services
de la Propriété Industrielle
75, quai d'Orsay
75321 PARIS CEDEX 07

Lottin, Claudine (FR) – R. 102(1)
73, Boulevard Kellermann
75013 PARIS

Zerbi, Guido Maria (IT) – cf. GB
Compagnie IBM France
Direction Propriété Intellectuelle
Le Plan du Bois
06610 LA GAUDE

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

Lovell, Catherine Jane (GB)
AstraZeneca
Global Intellectual Property
15 Stanhope Gate
LONDON W1K 1LN

Zerbi, Guido Maria (IT) – cf. FR
Murgitroyd & Company
Scotland House
165-169 Scotland Street
GLASGOW G5 8PL

Änderungen / Amendments / Modifications

Baker-Munton, Nicola Jane (GB)
Stratagem IPM Ltd
Fosters Wing
Anstey Hall
TRUMPINGTON, CAMBRIDGE CB2 9LG

Clarke, Lionel Paul (GB)
Gill Jennings & Every LLP
Broadgate House
7 Eldon Street
LONDON EC2M 7LH

Cooper-Rolfe, Elizabeth Louise (GB)
Haseltine Lake
Lincoln House
300 High Holborn
LONDON WC1V 7JH

Coret, Sophie V.G.A. (FR)
Murgitroyd & Company
Scotland House
165-169 Scotland Street
GLASGOW G5 8PL

Fenlon, Christine Lesley (GB)
Haseltine Lake
Lincoln House
300 High Holborn
LONDON WC1V 7JH

Hallam, Arnold Vincent (GB)
Marks & Clerk
144 New Walk
LEICESTER LE1 7JA

Hitching, Peter Matthew (GB)
Haseltine Lake
Lincoln House
300 High Holborn
LONDON WC1V 7JH

Hyden, Martin Douglas (GB)
Rouse Patents
1st Floor
228-240 Banbury Road
OXFORD OX2 7BY

Jepsen, René Pihl (DK)
Eltima Consulting
9 Hardwick Place
Woburn Sands
MILTON KEYNES MK17 8QQ

Jones, David Colin (GB)
33 Foxleys
WATFORD, HERTFORDSHIRE WD19 5DE

Loven, Keith James (GB)
Loven
Patent and Trademarks
West Central
Runcorn Road
LINCOLN LN6 3QP

Picker, Madeline Margaret (GB)
R.G.C. Jenkins & Co
26 Caxton Street
LONDON SW1H 0RJ

Sayce, Alastair George (GB)
GlaxoSmithKline
Corporate Intellectual Property
GSK House
980 Great West Road
BRENTFORD, MIDDLESEX TW8 9GS

Stanley, David William (GB)
Stanleys
Marlborough House
Westminster Place
York Business Park
NETHER POPPLETON, YORK YO26 6RW

Wain, Christopher Paul (GB)
A.A. Thornton & Co.
29 St Katherine's Street
NORTHAMPTON NN1 2QZ

White, Nicholas John (GB)
Rouse Patents
1st Floor
228-240 Banbury Road
OXFORD OX2 7BY

Wilding, Frances Ward (GB)
Haseltine Lake
Lincoln House
300 High Holborn
LONDON WC1V 7JH

Löschungen / Deletions / Radiations

Benziger, Carl Dietrich (GB) – R. 102(1)
12 Romsey Road
CAMBRIDGE CB1 3DD

Hale, Stephen Geoffrey (GB) – R. 102(1)
Bromhead Johnson
19 Buckingham Street
LONDON WC2N 6EF

Meddle, Alan L. (GB) – R. 102(1)
180 South Lodge Drive
Oakwood, Southgate
LONDON N14 4XN

Mosey, Stephen George (GB) – R. 102(1)
Marks & Clerk
Alpha Tower
Suffolk Street Queensway
BIRMINGHAM B1 1TT

Muir, Ian Robertson (GB) – R. 102(1)
Field Cottage
Bathampton Lane
Bathampton
BATH BA2 6SP

Wales, Alice Irene (GB) – R. 102(1)
2 Frank Dixon Close
Dulwich
LONDON SE21 7BD

Walford, Margot Ruth (GB) – R. 102(1)
12 Peckover Road
FAKENHAM, NORFOLK NR21 9RE

IE Irland / Ireland / Irlande

Änderungen / Amendments / Modifications

Cummins, Dermot Patrick (IE)
12 Burdett Avenue
SANDYCOVE, CO DUBLIN

IT Italien / Italy / Italie

Änderungen / Amendments / Modifications

Di Iorio, Giuseppe (IT)
Eupat
Galleria Buenos Aires, 15
20124 MILANO

Di Iorio, Vincenzo (IT)
Eupat
Galleria Buenos Aires, 15
20124 MILANO

Longoni, Alessandra (IT)
AL & Partners Srl
Via C. Colombo, ang. Via Appiani
(Corte del Cotone)
20038 SEREGNO (MILANO)

Markovina, Paolo (IT)
Electrolux Italia S.p.A.
Corso Lino Zanussi, 30
22080 PORCIA (PORDENONE)

Pellegrini, Alberto (IT)
Società Italiana Brevetti SpA
Via Avegno, 6
21100 VARESE

Tonti, Alessandro (IT)
Eupat
Galleria Buenos Aires, 15
20124 MILANO

Löschungen / Deletions / Radiations

Grande, Maria Augusta (IT) – R. 102(1)
Studio G. Grande & Figli
Via Vittore Carpaccio, 62
00147 ROMA

Martini, Lazzaro (IT) – R. 102(1)
Studio Brevetti
Ing. Lazzaro Martini s.r.l.
Via dei Rustici, 5
50122 FIRENZE

Serra, Francesco (IT) – R. 102(2)a
Jacobacci & Partners S.p.A.
Corso Emilia, 8
10152 TORINO

NL Niederlande / Netherlands / Pays-Bas

Eintragung / Entries / Inscriptions

Zweep, Robert-Jan (NL)
Brouwersgracht 71hs
1015 GC AMSTERDAM

Änderungen / Amendments / Modifications

Clarke, Geoffrey Howard (GB)
KCI Medical Europe
KCI Europe Holding BV
6th Floor
Van Heuven Goedhartlaan 11
1181 LE AMSTELVEEN

Kortekaas, Marcel C.J.A. (NL)
Exter Polak & Charlouis B.V.
Postbus 3241
2280 GE RIJSWIJK

Löschungen / Deletions / Radiations

Hesselmann, Gerardus Johannes Maria (NL) – R. 102(1)
Philips
Intellectual Property & Standards
P.O. Box 220
5600 AE EINDHOVEN

van der Arend, Adrianus G.A. (NL) – R. 102(1)
Thomas Jeffersonlaan 569
2285 AW RIJSWIJK

van 't Holt, Henk (NL) – R. 102(1)
Churchillaan 30
5224 BV 'S-HERTOGENBOSCH

PL Polen / Poland / Pologne**Änderungen / Amendments / Modifications**

Kamiński, Piotr (PL)
Kamiński & Sobajda
Patent and Trademark Attorneys
ul. Dworkowa 2/67
00-784 WARSZAWA

Kulikowska, Magdalena (PL)
Kancelaria Rzecznika Patentowego
ul. Słupecka 9 lok. 16
02-309 WARSZAWA

Osiej, Tomasz Tadeusz (PL)
ul. Zwycięzców 45/29
03-937 WARSZAWA

Sobajda, Renata (PL)
Kamiński & Sobajda
Patent and Trademark Attorneys
ul. Dworkowa 2/67
00-784 WARSZAWA

SE Schweden / Sweden / Suède**Änderungen / Amendments / Modifications**

Boberg, Nils Gunnar Erik (SE)
Gunnar Boberg Patentkonsult
Harpasset 2
226 52 LUND

Wagner, Karl Heinz (SE)
Zacco Sweden AB
P.O. Box 23101
104 35 STOCKHOLM

Löschungen / Deletions / Radiations

Baumbach, Thorkild O (SE) – R. 102(2)a)
Ankarvägen 4
761 40 NORRTÄLJE

Grennberg, Erik Bertil (SE) – R. 102(1)
Hjalmar Brantingsgatan 17
753 27 UPPSALA

Ström, Tore (SE) – R. 102(1)
Ström & Gulliksson AB
P.O. Box 4188
203 13 MALMÖ

TR Türkei / Turkey / Turquie**Änderungen / Amendments / Modifications**

Kalayci, Bilal (TR)
Nokta – Dogruer Is Merkezi
Sarampol Caddesi 113 / 5 D: 22
07040 ANTALYA

Aus den Vertrags-/ Erstreckungsstaaten

CH Schweiz

Änderung der Anschrift

Das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (IGE) zieht am 25. Juni 2007 um.

Die neue Anschrift sowie die neuen Telefon-/Faxnummern lauten wie folgt:

Eidgenössisches Institut für
Geistiges Eigentum
Stauffacherstrasse 65
3003 Bern
Schweiz

Tel. +41 (0)31 377 77 77
Fax +41 (0)31 377 77 78
Website (unverändert): www.ige.ch

Fortschreibung der Informationsbro- schüre "Nationales Recht zum EPÜ"

Die Benutzer der Informationsbrochüre des EPA "Nationales Recht zum EPÜ" (13. Auflage) werden gebeten, die Angaben in den Tabellen II und VI entsprechend zu ändern.

Information from the contracting/extension states

CH Switzerland

Change of address

The Swiss Federal Institute of Intellectual Property (IGE) will move to new premises on 25 June 2007.

Please note the new address and telephone/fax numbers:

Swiss Federal Institute of
Intellectual Property
Stauffacherstrasse 65
3003 Bern
Switzerland

Tel. +41 (0)31 377 77 77
Fax +41 (0)31 377 77 78
Website (unchanged): www.ige.ch

Updating of the information brochure "National law relating to the EPC"

Users of the EPO information brochure "National law relating to the EPC" (13th edition) are asked to make the appropriate amendments to columns II and VI.

Informations relatives aux Etats contractants/ autorisant l'extension

CH Suisse

Changement d'adresse

L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) déménagera le 25 juin 2007.

Les nouvelles coordonnées sont les suivantes :

Institut Fédéral de la Propriété
Intellectuelle
Stauffacherstrasse 65
3003 Berne
Suisse

Tél. +41 (0)31 377 77 77
Fax +41 (0)31 377 77 78
Site Internet (inchangé) : www.ige.ch

Mise à jour de la brochure d'informa- tion "Droit national relatif à la CBE"

Les détenteurs de la brochure d'information de l'OEB "Droit national relatif à la CBE" (13^e édition) sont invités à modifier en conséquence les informations dans les tableaux II et VI.

GB Vereinigtes Königreich**Geänderte Bezeichnung**

Es wird darauf hingewiesen, dass das britische Patentamt seit 2. April 2007 "UK Intellectual Property Office" (britisches Amt für geistiges Eigentum) heißt.

Die vollständigen Daten dieses Amtes lauten deshalb wie folgt:

Postanschrift:
UK Intellectual Property Office
Concept House
Cardiff Road
Newport
South Wales
NP10 8QQ
Vereinigtes Königreich

Die Telefonnummern des britischen Amtes für geistiges Eigentum haben sich nicht geändert:

Telefonzentrale: +44 (0)1633 814000

Auskunftszentrale: +44 (0)849 500505

Geändert hat sich hingegen die Faxnummer: +44 (0)1633 817777.

Nähere Informationen erhalten Sie auf der neuen Website des Amtes unter www.ipo.gov.uk.

Fortschreibung der Informationsbroschüre "Nationales Recht zum EPÜ"

Die Benutzer der Informationsbroschüre des EPA "Nationales Recht zum EPÜ" (13. Auflage) werden gebeten, die Angaben in den Tabellen II und VIII, Spalte 2, entsprechend zu ändern.

GB United Kingdom**Change of name**

Please note that, from 2 April 2007, the UK Patent Office has changed its name to "UK Intellectual Property Office".

For the sake of convenience, full contact information is as follows:

Postal address:
UK Intellectual Property Office
Concept House
Cardiff Road
Newport
South Wales
NP10 8QQ
United Kingdom

The telephone numbers remain the same:

Main UK Intellectual Property Office

switchboard: +44 (0)1633 814000

Central Enquiries Unit telephone

number: +44 (0)849 500505

However, the fax number has changed to: +44 (0)1633 817777.

For further information, please refer to the Office's new website: www.ipo.gov.uk.

Updating of the information brochure "National law relating to the EPC"

Users of the EPO information brochure "National law relating to the EPC" (13th edition) are asked to make the appropriate amendments to tables II and VIII, column 2.

GB Royaume-Uni**Changement de nom**

Veillez noter qu'à compter du 2 avril 2007, l'Office britannique des brevets change son nom et s'appellera désormais "UK Intellectual Property Office" (Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni).

A toutes fins utiles, nous vous rappelons ci-dessous les coordonnées complètes de l'Office :

Adresse postale :
UK Intellectual Property Office
Concept House
Cardiff Road
Newport
South Wales
NP10 8QQ
Royaume-Uni

Les numéros de téléphone de l'Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni restent inchangés :

Central téléphonique :

+44 (0)1633 814000

Numéro central pour les demandes de

renseignements : +44 (0)849 500505

En revanche, le numéro de fax a été modifié : +44 (0)1633 817777.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le nouveau site Internet de l'Office : www.ipo.gov.uk.

Mise à jour de la brochure d'information "Droit national relatif à la CBE"

Les utilisateurs de la brochure d'information de l'OEB intitulée "Droit national relatif à la CBE" (13^e édition) sont priés d'apporter les modifications nécessaires aux tableaux II et VIII, colonne 2.

IS Island**Änderung der Anschrift**

Das isländische Patentamt ist umgezogen.

Die neue Anschrift lautet wie folgt:

Einkaleyfastofan (Icelandic Patent Office)
Engjateigur 3
150 Reykjavik
Island

Die Telefon- und Faxnummern haben sich nicht geändert:

Fortschreibung der Informationsbroschüre "Nationales Recht zum EPÜ"

Die Benutzer der Informationsbroschüre des EPA "Nationales Recht zum EPÜ" (13. Auflage) werden gebeten, die Angaben in den Tabellen II und VIII, Spalte 2, entsprechend zu ändern.

IS Iceland**Change of address**

The Icelandic Patent Office has moved to new premises.

Please note the new address:

Einkaleyfastofan (Icelandic Patent Office)
Engjateigur 3
150 Reykjavik
Iceland

The telephone and fax numbers remain unchanged.

Updating of the information brochure "National law relating to the EPC"

Users of the EPO information brochure "National law relating to the EPC" (13th edition) are asked to make the appropriate amendments to tables II and VIII, column 2.

IS Islande**Changement d'adresse**

L'Office islandais des brevets a déménagé.

Ses nouvelles coordonnées sont les suivantes :

Einkaleyfastofan (Icelandic Patent Office)
Engjateigur 3
150 Reykjavik
Islande

Ses numéros de téléphone et de fax restent inchangés.

Mise à jour de la brochure d'information "Droit national relatif à la CBE"

Les détenteurs de la brochure d'information de l'OEB "Droit national relatif à la CBE" (13^e édition) sont invités à modifier en conséquence les informations contenues dans les tableaux II et VIII, colonne 2.

Gebühren

Hinweise für die Zahlung von Gebühren, Auslagen und Verkaufspreisen

Der derzeit aktuelle Gebührenhinweis ergibt sich aus ABI. EPA 2006, 490 ff. Das derzeit geltende Verzeichnis der Gebühren und Auslagen des EPA ergibt sich aus der Beilage zum ABI. EPA 8-9/2006.

Gebühreninformationen sind auch im Internet unter http://www.epo.org/patents/Grant-procedure/Filing-an-application/costs-and-fees_de.html veröffentlicht.

Fees

Guidance for the payment of fees, costs and prices

The fees guidance currently applicable is as set out in OJ EPO 206, 490 ff. The current schedule of fees and costs of the EPO is set out in the Supplement to OJ EPO 8-9/2006.

Fee information is also published on the internet under <http://www.epo.org/patents/Grant-procedure/Filing-an-application/costs-and-fees.html>.

Taxes

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

Le texte de l'avis actuellement applicable est publié au JO OEB 2006, 490 s. Le barème actuel des taxes et frais de l'OEB figure dans le supplément au JO OEB 8-9/2006.

Des informations concernant les taxes sont également publiées à l'adresse Internet http://www.epo.org/patents/Grant-procedure/Filing-an-application/costs-and-fees_fr.html.

Kalender
Calendar
Calendrier

	EPO¹/EPA	EPO¹	OEB¹
5.–6.6.2007	SACEPO München	SACEPO Munich	SACEPO Munich
26.–29.6.2007	Verwaltungsrat München	Administrative Council Munich	Conseil d'administration Munich
27.6.2007	Arbeitsgruppe "Streitregelung" München	Working Party on Litigation Munich	Groupe de travail "Contentieux" Munich
11.7.2007	Präsidium des Verwaltungsrats München	Board of the Administrative Council Munich	Bureau du Conseil d'administration Munich
1.–3.8.2007	Prüfungskommission für die europäische Eignungsprüfung München	Examination Board for the European qualifying examination Munich	Jury d'examen pour l'examen européen de qualification Munich
11.9.2007	Aufsichtsrat der Akademie München	Supervisory Board of the Academy Munich	Conseil de surveillance de l'Académie Munich
12.9.2007	Präsidium des Verwaltungsrats München	Board of the Administrative Council Munich	Bureau du Conseil d'administration Munich
18.–20.9.2007	Arbeitsgruppe "Technische Information" München	Working Party on Technical Information Munich	Groupe de travail "Information technique" Munich
1.–2.10.2007	Aufsichtsrat der RFPSS München	Supervisory Board of the RFPSS Munich	Conseil de surveillance des FRPSS Munich
9.–11.10.2007	Haushalts- und Finanzausschuss München	Budget and Finance Committee Munich	Commission du budget et des finances Munich
11.10.2007	Prüfungskommission für die europäische Eignungsprüfung München	Examination Board for the European qualifying examination Munich	Jury d'examen pour l'examen européen de qualification Munich
12.10.2007	Festakt zur Diplomvergabe an die erfolgreichen Bewerber/ Bewerberinnen der europä- ischen Eignungsprüfung 2007 München	Diploma award ceremony for successful candidates in the European qualifying examination 2007 Munich	Cérémonie de la remise des diplômes aux candidat(e)s reçu(e)s à l'examen européen de qualification 2007 Munich
16.–18.10.2007	Konferenz Patentinformation Riga	EPO Patent Information Conference Riga	Conférence information brevets Riga
23.–25.10.2007	Verwaltungsrat München	Administrative Council Munich	Conseil d'administration Munich

¹ Siehe hierzu auch den Zeitplan für Sitzungen und Tagungen des Verwaltungsrats und seiner Gremien auf der Mikrosite des Verwaltungsrats unter http://www.epo.org/about-us/epo/calendar_de.html

¹ See also the calendar of meetings of the Administrative Council and its bodies on the Administrative Council's micro site at <http://www.epo.org/about-us/epo/calendar.html>

¹ Voir aussi le calendrier des réunions du Conseil d'administration et de ses organes sur le microsite du Conseil d'administration à l'adresse suivante : http://www.epo.org/about-us/epo/calendar_fr.html

5.–6.11.2007	Präsidium des Verwaltungsrats München	Board of the Administrative Council Munich	Bureau du Conseil d'administration Munich
13.–14.11.2007	Jahreskonferenz zu den Online- Diensten des EPA Como	EPO Online Services Annual Conference Como	Services de l'OEB en ligne – Conférence annuelle Côme
26.11.2007	Prüfungskommission für die europäische Eignungsprüfung München	Examination Board for the European qualifying examination Munich	Jury d'examen pour l'examen européen de qualification Munich
11.–14.12.2007	Verwaltungsrat München	Administrative Council Munich	Conseil d'administration Munich
	<i>epi</i>	<i>epi</i>	<i>epi</i>
22.–23.10.2007	Rat des Instituts der zugelassenen Vertreter Nürnberg	Council of the Institute of Professional Representatives Nuremberg	Conseil de l'Institut des mandataires agréés Nuremberg
26.–27.5.2008	Rat des Instituts der zugelassenen Vertreter Vilnius	Council of the Institute of Professional Representatives Vilnius	Conseil de l'Institut des mandataires agréés Vilnius
	Internationale Tagungen und Veranstaltungen	International meetings and events	Réunions et manifestations internationales
	WIPO	WIPO	OMPI
24.9.–3.10.2007	Versammlung der Vertragsstaaten der WIPO Genf	Assemblies of the Member States of WIPO Geneva	Assemblées des Etats membres de l'OMPI Genève

**Sonstige
Veranstaltungen****Other events****Autres manifestations**

Einrichtungen in den EPÜ-Vertragsstaaten und "Erstreckungsstaaten", die Tagungen zu Themen im Zusammenhang mit dem europäischen Patentsystem oder nationalen Patentsystemen veranstalten, werden gebeten, der Direktion 5.2.2 des EPA im Voraus Einzelheiten zu solchen Tagungen zu nennen, damit sie in diesen Teil des Kalenders aufgenommen werden können.

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

Les organisations des Etats parties à la CBE et des "Etats autorisant l'extension" qui prévoient de tenir des réunions sur des sujets en relation avec les systèmes européen et nationaux de brevets sont invitées à communiquer à l'avance des informations à ce sujet à la Direction 5.2.2 de l'OEB, afin qu'elles puissent être publiées dans cette partie du calendrier.

GB:

31.5.–1.6.2007

Management Forum Ltd.¹
The practice of oral proceedings at the EPO
Conference No. H5-3307
Dr G. Woods, G. Pricolo (EPO)
London

DE:

1.6.2007

FORUM²
Schadensersatz bei Patentverletzungen – aktueller Stand
Seminar Nr. 07 06 142
Dr. M. Fähndrich, Dr. T. Kühnen
Düsseldorf

11.6.2007

Management Circle³
Europäische Patentstrategien
G. Weber (EPA)
Köln

FR:

11.6.2007

FORUM²
Procédure d'opposition devant l'OEB
N° de séminaire : 07 06 125
D. X. Thomas (OEB)
Paris

GB:

11.–15.6.2007

Management Forum Ltd.¹
The Patent Summer School
Conference No. H6-3007
P. Bawden, S. Adams, K. Kallagher, S. Geary, J. C. McKnight, S. Smith, E. Wolff (EPO)
London

DE:

13.–14.6.2007

FORUM²
PCT-Schulungskurs II
Seminar Nr. 07 06 163
Yolande Coeckelbergs, M. Reischle
Hamburg

FR:

13.–14.6.2007 FORUM²
Understanding European and U.S. Patent Litigation
Conference No. 07 06 105
Sabine Agé, R. Anderson, Dr. A. von Falck, C. G. Gramenopoulos, G. S. Panitch
Paris

DE:

14.–15.6.2007 FORUM²
Die Erfindervergütung in der Praxis
Seminar Nr. 07 06 141
Prof. Dr. K. Bartenbach, Dipl. Ing. P. Karge
Köln

SE:

14.–15.6.2007 FORUM²
The European Patent System
Conference No. 07 06 160
Annette Berglund-Werner (EPO), Monika Huppertz
Gothenburg

GB:

15.6.2007 Management Forum Ltd.¹
Hot spots in biotechnology and chemistry case law of the EPO boards of appeal – An overview
focused on some recent decisions and controversial points
Conference No. H6-3107
Dr P. Ammendola (EPO), Dr L. Galligani (EPO)
London

15.6.2007 Management Forum Ltd.¹
Surviving patent litigation
Conference No. H6-5207
G. Harris, D. Gibbins, J. Rowlands, Hon. Judge Fysh
London

BE:

19.–20.6.2007 informa⁴
Protecting Biotech Inventions, 16th Annual Conference
Brussels

DE:

25.6.2007 Management Circle³
Europäische Patentstrategien
G. Weber (EPA)
Frankfurt am Main

SE:

25.–26.6.2007 FORUM²
Basic PCT Formalities Course
Conference No. 07 06 169
M. Reischle, E. Wolf (EPO)
Gothenburg

FR:

27.–28.6.2007

FORUM²

Initiation à la protection des variétés végétales par le droit de la propriété industrielle
Actualités de la protection des variétés végétales
N° des séminaires : 07 06 123/124
A. Alègre de la Soujeole, T. Bouvet, M. Ekvad, J. Guiard
Paris

DE:

29.6.2007

FORUM²

Die erfinderische Tätigkeit
Seminar Nr. 07 06 100
Dr. V. Winterfeldt
München

29.6.2007

FORUM²

Patentmonitoring – Risiken nicht entstehen lassen
Seminar Nr. 07 06 116
Dr. E. Heinz, F. L. Zacharias
Düsseldorf

GB:

2.7.2007

Management Forum Ltd.¹

IP formalities management
Conference No. H7-5207
Margaret Mackett, Gerry McCabe
London

5.7.2007

Management Forum Ltd.¹

Opposition and appeals – the EPO case law
Conference No. H7-3107
London

DE:

5.–6.7.2007

FORUM²

IP Gipfel
Seminar Nr. 07 07 150
Heidelberg

GB:

6.7.2007

Management Forum Ltd.¹

Patents – the EPO case law
Conference No. H7-3207
London

DE:

12.–13.7.2007

FORUM²

Einführung in das Patentwesen II
Seminar Nr. 07 07 110
Dipl.-Ing. H. Bardehle, P. Dihm
München

- 18.7.2007 FORUM²
Arbeitnehmererfinderrecht in Europa
Seminar Nr. 07 07 143
Prof. Dr. K. Bartenbach, M. J. Goetzmann, Dr. U. Meyer
München
- 23.–27.7.2007 FORUM²
4. Ausbildungslehrgang für Sachbearbeiter und Bürofachkräfte im Gewerblichen Rechtsschutz
Seminar Nr. 07 07 162
Monika Huppertz, Dr.-Ing./ENSAE Dipl.-Ing. T. Knapp, D. G. Molnia
Heidelberg
- 25.–27.7.2007 FORUM²
Verträge im gewerblichen Rechtsschutz
Seminar Nr. 07 07 141/142
Prof. Dr. K. Bartenbach, Prof. Dr. T. Hoeren
München
- 3.8.2007 FORUM²
IP-Rechte im Pharma Markt (Patentrecht)
Seminar Nr. 07 08 145
Dr. J. Feldges, Dr. C. Kilger, Dr. J. Schneider
Frankfurt
- 10.–11.9.2007 FORUM²
Die Ausarbeitung von Patentansprüchen II
Seminar Nr. 07 09 101/102
M. Deissler, Dr. J. B. Krauss (EPA)
München
- 11.9.2007 FORUM²
Das Patentverletzungsverfahren
Seminar Nr. 07 09 110
K. Retzer, R. ML Schnekenbühl
München
- 12.9.2007 FORUM²
Das Europäische Einspruchsverfahren
Seminar Nr. 07 09 115
Theodora Karamanli (EPA), Dr. H. Wichmann
München
- 12.9.2007 FORUM²
Die Patentierung biotechnologischer Erfindungen
Seminar Nr. 07 09 143
Dr. H-R. Jaenichen, Dr. Ute Kilger
München
- GR:**
- 13.–14.9.2007 FORUM²
Basic PCT-Formalities Course
Conference No. 07 09 169
M. Reischle, E. Wolf (EPO)
Athens
- GB:**
- 21.–22.9.2007 Management Forum Ltd.¹
European qualifying examinations – Papers C and D early start course
Conference No. H9-3007
P. O'Reilly (EPO)
London

DE:

9.–10.10.2007

REBEL⁵

Intensivseminar Teil I:

Anmeldung von nationalen und internationalen Patenten, Gebrauchsmustern, Marken und Geschmacksmustern in der Praxis sowie Grundlagen des Arbeitnehmererfindungsrechts
Bernried (Starnberger See)

GB:

11.–12.10.2007

Management Forum Ltd.¹

Annual Conference for senior patent administrators – the 6th annual conference

Conference No. H10-3007

London

¹ Management Forum Ltd.
98-100 Maybury Road, Woking, Surrey, GU21 5JL, United Kingdom
Tel. +44 (0)1483 730071 Fax +44 (0)1483 730008
info@management-forum.co.uk
www.management-forum.co.uk

² FORUM Institut für Management GmbH
Postfach 105060, 69040 Heidelberg, Germany
Tel. +49 (0)6221 500500 Fax +49 (0)6221 500505
patent@Forum-Institut.de
www.forum-institut.de

³ Management Circle AG
Hauptstr. 129, 65760 Eschborn, Germany
Tel. +49 (0)6196 4722800 Fax +49 (0)6196 4722888
kundenservice@managementcircle.de
www.managementcircle.de

⁴ informa
www.informa.com

⁵ REBEL
Dipl.-Ing. Dieter Rebel, Leiter einer Patentprüfungsabteilung und Dozent
St.-Anna-Weg 6, 82362 Weilheim, Germany
Tel. +49 (0)881 4179635 Fax +49 (0)881 4179636
d.rebel@12move.de

Freie Planstellen

Vacancies

Vacances d'emplois

Das Europäische Patentamt – die Patenterteilungsbehörde für Europa – ist eine sich selbst tragende internationale Organisation mit mehr als 6 000 Mitarbeitern an vier Dienstorten. Mit derzeit 32 Mitgliedstaaten* ist die EPO das regionale Patentsystem mit den weltweit höchsten Zuwachsraten. Für das Europäische Patentamt zu arbeiten bedeutet, Innovation, Wettbewerbsfähigkeit und Wirtschaftswachstum zum Nutzen der Bürger Europas zu fördern.

The European Patent Office – the patent granting authority in Europe – is a self-financing intergovernmental organisation with over 6000 staff at four different locations. It currently has 32 member states* and operates the fastest-growing regional patent system worldwide. Working for the EPO means supporting innovation, competitiveness and economic growth for the benefit of European citizens.

L'Office européen des brevets – l'administration chargée de délivrer les brevets pour l'Europe – est une organisation intergouvernementale autofinancée qui possède un effectif de plus de 6 000 agents répartis sur quatre sites différents. Il compte actuellement 32 Etats membres* et est responsable du système régional de brevets qui connaît la croissance la plus rapide au monde. Travailler pour l'OEB, c'est encourager l'innovation, la compétitivité et la croissance économique, dans l'intérêt des citoyens européens.

Das Europäische Patentamt (EPA) stellt derzeit

The European Patent Office is currently recruiting

L'Office européen des brevets recrute actuellement

Ingenieure und Naturwissenschaftler

als **Patentprüfer** für die Dienstorte München, Berlin (DE) und Den Haag (NL) ein.

Ihr Profil:

- Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats der Europäischen Patentorganisation (EPO)
- abgeschlossenes Hochschulstudium
- gute Kenntnisse in mindestens zwei Amtssprachen des EPA (Deutsch, Englisch, Französisch) und Bereitschaft zum Erlernen der dritten vor Aufnahme der Prüfertätigkeit

Wir bieten:

- ein langfristiges Beschäftigungsverhältnis im Bereich der Spitzentechnologie in einem internationalen Umfeld
- eine umfassende Aus- und Fortbildung in allen Aspekten der Patentprüfung
- attraktive Gehälter, Sozialversicherungsleistungen und Arbeitsbedingungen

Ihre Aufgabe besteht darin, in den drei Amtssprachen Patentanmeldungen zu prüfen und über die Erteilung von Patenten zu entscheiden, die in bis zu 36 europäischen Ländern Gültigkeit haben.

Nähere Einzelheiten (einschließlich der technischen Gebiete, in denen Stellen zu besetzen sind) sowie einen Online-Bewerbungsbogen finden Sie auf unserer Website unter

http://www.epo.org/about-us/jobs/engineers-scientists_de.html

engineers and scientists

to work as **patent examiners** at its offices in Munich, Berlin (DE) and The Hague (NL)

Your profile:

- national of an EPO member state
- full university degree
- good working knowledge of at least two of the EPO official languages (English, French and German), and willingness to learn the third before starting work as an examiner.

Our offer:

- long-term employment in an international environment at the forefront of technology
- intensive initial training in all aspects of patent examination, follow-up courses
- attractive salary, social-security package and working conditions generally.

Your job will be to examine patent applications in the three official languages and take decisions on the granting of patents valid in up to 36 European countries.

For more details (including the technical fields in which we have vacancies) and to apply online, please visit our website:

<http://www.epo.org/about-us/jobs/engineers-scientists.html>

des ingénieurs et des scientifiques

pour exercer la fonction **d'examineur de brevets** dans ses services de Munich, Berlin (DE) et La Haye (NL).

Vous avez :

- la nationalité d'un Etat membre de l'OEB
- un diplôme sanctionnant des études complètes de niveau universitaire
- une bonne connaissance pratique d'au moins deux des langues officielles de l'OEB (allemand, anglais, français) et vous êtes prêt à apprendre la troisième langue avant de prendre vos fonctions d'examineur.

Nous vous proposons :

- un emploi stable dans un environnement international à la pointe de la technologie
- une formation initiale intensive portant sur tous les aspects de l'examen des brevets, ainsi que des cours de perfectionnement
- un traitement très intéressant, un excellent système de prévoyance sociale et des conditions de travail motivantes.

Vos fonctions principales consisteront à examiner les demandes de brevet dans les trois langues officielles et à prendre des décisions relatives à la délivrance de brevets pour un maximum de 36 pays européens.

Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations (notamment sur les domaines techniques pour lesquels il existe des postes vacants) et déposer votre candidature, nous vous invitons à consulter notre site Internet :

http://www.epo.org/about-us/jobs/engineers-scientists_fr.html

* Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, Vereinigtes Königreich und Zypern.

* Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Monaco, The Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and the United Kingdom.

* Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Monaco, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.

Anzeigen
Advertising
Insertion d'annonces

Anzeigen

Zur Veröffentlichung werden Anzeigen angenommen, deren Inhalt im Zusammenhang mit dem europäischen Patentsystem steht, wie Hinweise auf Bücher, sonstige Veröffentlichungen, Tagungen und andere Veranstaltungen sowie Stellenangebote und -gesuche im Bereich des Patentwesens.

Geschäftsanzeigen von zugelassenen Vertretern werden nicht angenommen.

Senden Sie Ihre Anzeigentexte oder Mitteilungen, die den Inhalt des Amtsblatts betreffen, bitte an die Schriftleitung
official-journal@epo.org
in München.

Advertising

Copy advertising books, publications, meetings and other events relating to the European patent system, and situations vacant and wanted in the patent field, is accepted.

Advertisements for patent agents' professional services are not accepted.

Advertising copy, or correspondence concerning the contents of this journal, may be sent to the editor official-journal@epo.org in Munich.

Insertion d'annonces

Peuvent être publiées des annonces concernant des livres, publications, réunions et manifestations diverses en rapport avec le système du brevet européen, ainsi que des offres et demandes d'emploi dans le domaine des brevets.

Les annonces à caractère commercial de mandataires agréés ne sont pas acceptées.

Le texte des annonces et la correspondance relative au contenu de la présente publication doivent être envoyés à la rédaction,
official-journal@epo.org
Munich.

BUZZI, NOTARO
&
ANTONIELLI d'OULX

EUROPEAN PATENT ATTORNEYS

Due to its continuing growth and expansion, requires Patent Attorneys to join its office located in Torino, Italy. The positions to be covered by the appointment will include the full range of IP activities including drafting, filing and prosecuting national, European and PCT applications, handling oppositions at the EPO, litigation work and providing advice on all aspects of patentability, infringement and related topics. Fluency in English is essential; knowledge of any of French, German, Italian or Chinese will be a definite asset.

Candidates should preferably possess a degree in Electronics, Computer Science, or Physics. While preference will be given to candidates already qualified to represent before the EPO or completing the process of obtaining such qualification, the position is open also to candidates from non-EU countries such as China or India.

BN&A enjoys an excellent international reputation, representing major domestic and international clients in all technology sectors. Candidates will be offered a unique opportunity of developing their professional skills and experience in a stimulating environment committed to providing the highest level of service to clients. The salary offered will reflect the Candidates' ability to meet the firm's requirements.

If you are interested, please send your CV to Buzzi Notaro & Antonielli d'Oulx, via Maria Vittoria, 18 10123 Torino, Italy or l.bosotti@bnaturin.com

Internationales Industrieunternehmen

Unsere Mandantin, ein internationales Industrieunternehmen mit **Sitz in der Nähe von Zürich**, ist in einem ausgesprochen innovativen Marktumfeld tätig. Die Entwicklung neuer Produkte verlangt nach einer systematischen Beurteilung der relevanten Patente und der Unterstützung des Entwicklungsteams bei der Erarbeitung von neuen Lösungen.

Wir suchen für diese Aufgaben einen unternehmerischen

Leiter Patentwesen/Patentingenieur

Neben dem Screening des Marktes und dem Coaching der Entwicklungsteams sind die Beratung der Geschäftsleitung bei der strategischen Patentpolitik, die Anmeldung von Patenten sowie die Koordination von Patentverfahren Teil des Aufgabengebietes.

Wir suchen Kontakt zu einem Ingenieur vorzugsweise mit Abschluss in Maschinenbau/Elektronik oder einem Physiker eventuell Chemiker, der sich über eine entsprechende Weiterbildung im Patentrecht idealerweise verbunden mit dem Abschluss als Patentanwalt ausweisen kann. Praxis als Patentingenieur, Erfahrung in der Unterstützung von Entwicklungsteams, in Patentanmeldungen sowie in der Legal Coordination sind weitere Anforderungen. In persönlicher Hinsicht erwarten wir Sinn für Prioritäten, die Fähigkeit komplexe Sachverhalte rasch zu erfassen sowie gute kommunikative Fähigkeiten. Idealalter: 32 – 42. Sprachen: D/E

Interessiert? Gerne stehen wir Ihnen für eine unverbindliche Kontaktnahme oder weitere Auskünfte zur Verfügung: Frau Dr. B. Rutishauser oder Frau S. Hunziker.

Unsere Adresse:

Dr. B. Rutishauser – Executive Search
Walchestrasse 9
CH-8006 Zürich
Tel 0041 44 200 74 80, Fax 0041 44 200 74 81
E- Mail: rutishauser@rutishauser-consulting.ch

Forerunners in the global process of the internationalization of intellectual property practice,



DENNEMEYER & ASSOCIATES

PATENTS - TRADEMARKS - DESIGNS

have specialized from the outset in the preparation and worldwide registration of patents, trademarks and designs.

Since the founding of the firm in 1962 our main offices have been located in Luxembourg, a multi-cultural capital that is probably also the polyglot center of Europe, as well as one of the three seats of the European Union.

In order to handle the increasing volume of work and to continue the expansion of our patent law office in Luxembourg we require the services of a

European Patent Attorney

Profile:

Chemical engineer with a good knowledge of English, French and German. Work experience is appreciated

Contact:

Dennemeyer & Associates
Didier Lecomte
55, rue des Bruyères
L-1274 Howald
Luxembourg

e-mail: jobs@dennemeyerip.com

Confidentiality assured

La Direction de la Propriété Industrielle de GLAVERBEL

entité européenne du groupe
ASAHI GLASS Co.
premier verrier mondial

recrute

un ingénieur brevets expérimenté
mandataire OEB

il assure la responsabilité de l'ensemble des tâches PI pour des secteurs entiers de l'activité du groupe, en collaboration avec les partenaires internes: recherche, marketing, directions opérationnelles etc.; et en relation avec les départements PI du groupe situés au Japon et aux USA

un ingénieur brevets "junior"

capable à court terme d'autonomie, participe en collaboration avec un ingénieur "senior" à l'ensemble des tâches PI et se forme pour obtenir le titre de mandataire européen une première expérience est appréciée

Pour ces deux postes une formation scientifique supérieure est demandée de type physique, chimie, génie industriel. Le français et l'anglais sont les langues de travail. La maîtrise de l'une d'elles est requise, et une bonne pratique de l'autre nécessaire. L'activité PI est localisée en Belgique avec une antenne au siège parisien de la filiale française du groupe.

Les candidatures sont reçues par
Jean-François Burhin, Human Resources Manager
Glaverbel, rue de l'Aurore 2, B-6040 Jumet
ou par mail Jean-François.Burhin@glaverbel.com

BUGNION S.A.

CONSEILS EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

DEPUIS / SINCE 1924

**S'Investir dans la Propriété Intellectuelle c'est votre avenir, votre chance.
Plus de 80 ans d'expérience. Notre ambition: votre succès, notre fierté:
votre confiance.**

Ingénieur, Mandataire Européen

Toutes les tâches décrites ci-dessous sont effectuées à une échelle MONDIALE
en langues française et anglaise et parfois allemande.

Excellentes perspectives de carrière et possibilité d'association future

Description du poste

Conseiller les clients pour la protection de leurs inventions
Rédiger des demandes de brevets
Rechercher les antériorités
Surveiller leur domaine technique ou celui de leurs concurrents
Conseiller les clients quant à la stratégie d'extension de leur protection
Défendre les intérêts des clients en obtenant la protection la plus large
Assister les clients en cas de contrefaçon
Assister les clients en cas d'acquisition ou de cession de titres de PI
Due diligence
Evaluation des actifs incorporels en collaboration avec des conseillers fiscaux

Exigences du poste

Formation en électronique, mécanique, microtechnique ou équivalent
3 années d'expérience en matière de Brevet en Cabinet ou industrie
Examen de qualification européen réussi ou en cours
Français langue maternelle
Anglais très bon niveau
Allemand bonnes connaissances
Précision, organisation, minutie, motivation
Temps d'occupation 100%

Si ce poste vous correspond, nous vous remercions de nous faire parvenir votre CV
complet.

Seules les candidatures répondant exactement au profil ci-dessus seront traitées.

BUGNION S.A.
Madame France Guignard
10, route de Florissant
1206 Genève
Suisse

guignard@bugnion.ch – www.bugnion.ch

RWS GROUPwww.rws.comrwsep@rws.com

CHINA • ENGLAND • FRANCE • GERMANY • JAPAN • SWITZERLAND • USA

Patentübersetzungen und
Recherchen

Patent Translations and
Searches

Traductions et Recherches
Brevets

中国专利检索

**Patentinformationen und
Recherchen aus China**

- *Patentrecherchen*
- *Überwachungen*
- *Akteneinsichten*
- *Rechtsstandsberichte*

Deutschland (+49)

Tel: 01802 25 19 19
Fax: 01802 25 19 20
Nüßlerstrasse 24
13088 Berlin

**Patent information and
searches from China**

- *Patent Searches*
- *Watches*
- *File Inspections*
- *Status Reports*

England (+44)

Tel: 020 7554 5400
Fax: 020 7554 5454
Tavistock House, Tavistock Square
London WC1H 9LG

**Informations et recherches
brevets de la Chine**

- *Recherches Brevets*
- *Surveillances*
- *Dossiers d'examen*
- *Statut juridique*

France (+33)

Tel: 01 39 23 11 95
Fax: 01 39 23 11 96
2, rue Saint Victoire
78000 Versailles

**CHINA****RWS GROUP**

BIRD GOËN & CO

Bird Goën & Co is one of the few truly European Patent and Trademark attorney law firms.

We are looking for qualified and preferably experienced European Patent attorneys as well as engineers or scientists who wish to enter the field of Intellectual Property.

Opportunities exist for the right candidate to become a European, French, German, British or Belgian Patent Attorney.

Location: Leuven and/or Gent in Belgium.

Main language: English. Client base: industry leaders and multinationals.

You have a high level of knowledge and experience in

- a) **data communication and computer engineering** (digital comm., networks and protocols, mobile, wireline and/or optical comm., software engineering),
- b) **semiconductor processing, circuit design and electronics,**
- c) **bio-engineering, biosensor technology, biochemistry, organic chemistry,**
- d) **mechanical engineering.**

You are extremely motivated, rigorous, autonomous, flexible and well organised

Bird Goën & Co, Klein Dalenstraat 42A, 3020 Winksele, Belgium.

Tel: +32-16-480562, fax: +32-16-480528, email: birdgoen@compuserve.com.

DeltaPatents offers

TRAINING FOR THE EQE

Our 1-3 day courses focus on providing skills to pass the European Qualifying Examination. We give separate courses for papers A/B Electricity/Mechanics, A/B Chemistry, C and D. Each course starts with an introductory session giving detailed requirements for the paper and tactics for handling the paper. The papers will be discussed according to the EPC2000.

PAPER A/B A step-by-step approach will be presented to deal with the A and B exam paper. The tactics will be practiced using at least one paper A and/or Paper B.

PAPER C Tactics will be given for handling the Legal Points and Facts and Arguments and will be practiced using short case studies and at least one full C paper.

PAPER D The tactics will be practiced using a number of DI questions from recent exams and two DII exam papers.

Separate courses will be given for first-time sitters and re-sitters.

TUTORS The training will be given by Jelle Hoekstra, Cees Mulder, Ton Sterken, Tom Beetz, Pete Pollard or Stef Stolk. All tutors are European Patent Attorneys and are experienced CEIPI tutors. *Jelle Hoekstra is the author of the book "References to the European Patent Convention", see www.hoekstradoc.nl. Cees Mulder is the author of the book "Cross-Referenced Patent Cooperation Treaty", see www.helze.com.*

LOCATION AND DATE

The courses will be given in Amsterdam or Utrecht in the period from September to February.

PRICE

For specific information on the prices of the various courses please visit our website.

DeltaPatents is a patent attorney office specializing in the training of patent professionals. We offer a complete range of training programmes and training material in preparation for the EQE.

INFORMATION AND REGISTRATION

Please refer to www.deltapatents.com

Phone +31-40-2390730 - Fax: +31-40-2390731

DELTAPATENTS

www.marks-clerk.com

Conseils en brevets d'invention - Paris

Marks & Clerk France est la branche française du réseau Marks & Clerk. Elle occupe une place importante au sein de la profession de la Propriété Industrielle en France. Créée il y a 2 ans avec l'équipe du département de Propriété Industrielle de Thales, le cabinet a développé sa clientèle parmi les entreprises industrielles et organismes publics de recherche français.

Le cabinet a connu une croissance importante, et afin d'atteindre des objectifs encore plus ambitieux, a besoin de recruter un certain nombre de conseils en brevets bilingues (de langue anglaise/française).

Les candidats auront de l'expérience en électronique, mécanique ou télécommunications et auront obtenu un diplôme universitaire ou de grande école d'ingénieurs dans un de ces domaines techniques. Nous recherchons des

professionnels qui ont non seulement maîtrisé les connaissances techniques de leur domaine de spécialisation, mais qui sont également en mesure d'établir et maintenir des relations à long terme avec nos clients.

Nous recherchons des Mandataires Européens et/ou Conseils en Propriété Industrielle récemment qualifiés France, des diplômés du CEIPI ou des mandataires en brevets qualifiés dans un autre pays et ayant l'aptitude à rédiger des descriptions en français.

Ces postes offrent d'excellentes perspectives de rémunération et de carrière dans un Cabinet français et aussi la possibilité d'évoluer dans d'autres bureaux dans le groupe Marks & Clerk, au Royaume-Uni, en Extrême-Orient, au Canada ou au Luxembourg.

Il s'agit là d'une opportunité unique dans notre profession en Europe.



MARKS & CLERK
France

Conseils en Propriété Industrielle

Si ces postes vous intéressent, veuillez envoyer votre c.v. et lettre de motivation à l'attention de Sophie Esselin, sesselin@marks-clerk.com ou par courrier (Marks & Clerk France, 31-33 avenue Aristide Briand, 94117 Arcueil Cedex, France).

IP DIRECTOR - CHINA

MAJOR MULTINATIONAL

EXCELLENT SALARY & BENEFITS

SHANGHAI, CHINA

Our client is a major multinational and a global leader in the specialty chemicals sector. The company's expertise in the Chinese market, together with the integrity of its products, has seen its sales increase in the country from \$20 million in 1993 to \$600 million in 2005 and it is anticipated that by 2010 the turnover from its operations will have reached the \$1 billion mark.

To achieve such an ambitious target, it has committed significant funds to the development of its 3,500 employees and has recently announced plans for a centralised campus in Shanghai. Set to reach completion in mid-2008, this ground-breaking site will assist in the co-ordination of the organisation's activities in the country, allowing it in the process to integrate more fully into the national economy and take advantage of China's fast-growing innovation talent pools.

Based in Shanghai, the appointee will be responsible for the management of all IP issues, originating both locally and globally, which impact upon the organisation's Chinese interests. As its IP requirements are currently serviced outside of the country, the appointee will also need the organisational capabilities to establish suitable procedures for the efficient functioning of the IP Department. Liaising with on-site personnel, colleagues based at the company's Headquarters in Europe and fellow representatives of its global IP network, the incumbent will introduce group-wide initiatives together with market-specific strategies. In addition, it is envisaged that as the scale of the company's operations in China continue to grow, the successful candidate will provide leadership to a team, which is scheduled to expand in-line with the demands of the business.

Candidates will be qualified national or European Patent Attorneys, with a good first degree in Chemistry, Material Sciences, Biology or another relevant subject area, preferably followed by a PhD. The appointee will ideally have a background in industry, although individuals with experience gained whilst in private practice, will also be considered. As the working language of the company is English, oral and written fluency in this language are essential.

The onus that our client has placed on China as a key forum for growth is an indicator of the organisation's long-term aim to ensure greater penetration in the global marketplace. As a consequence, this role constitutes an exciting proposition for an ambitious, career-minded individual who wishes to secure a position at the very forefront of IP, within this highly significant emerging economy.

This is a key appointment and as such the successful candidate will enjoy an excellent remuneration package.

If you are interested, please contact Stuart Adamson, Managing Director or Andrew Kennedy, Senior Researcher on +44 (0) 207 337 9890 or send your CV in confidence quoting reference number 11530 to:

**The Intellectual Property Division, Adamson & Partners Ltd,
20 Abchurch Lane, London EC4N 7BB. Fax number: +44 (0) 207 6237870**

E-mail: stuart.adamson@adamsons.com or andrew.kennedy@adamsons.com

ADAMSON & PARTNERS

INTERNATIONAL EXECUTIVE SEARCH & SELECTION

Germany • UK • France • USA • Switzerland • Spain

HIGHLY INNOVATIVE POLYMER CHEMISTRY / DESIGN COMPOSITE ENGINEERING EUROPEAN PATENT ATTORNEY

EXCELLENT REMUNERATION PACKAGE

SWITZERLAND

Our client is a global name in the design, manufacturing and marketing of advanced epoxy resins, adhesives, coating systems, electrical insulating materials, printed circuit board technology, tooling materials and structural composites, and of a broad range of chemicals and dyes with colour and performance-enhancing properties for textiles and materials. The Group, which employs over 6300 staff across 20 countries, had revenues of over US\$2.2 billion in 2006.

In Switzerland, the Patent function employs 3 qualified European Patent Attorneys all of whom are entrusted with a business segment for which they enjoy full Intellectual Property (IP) responsibility. Following recent acquisitions and an internal reorganisation, the company is now looking for a qualified European Patent Attorney to support the Design Composite Engineering BU (DCE), which is highly innovative and will offer the appointee an exciting opportunity to utilise and demonstrate their technical and professional skills. The business has activities in the aerospace, marine, wind power and automotive sectors, and utilises ground-breaking 3-dimensional modelling technologies.

The role will be all inclusive - drafting and prosecution of applications, invention harvesting, provision of advice to the business, devising of IP strategy, assessment of risks, I&V opinions, M&A advice, coordination of IP-related litigation, competitor watch, and assistance with the company-wide building of a valuable IP estate.

Candidates will possess an excellent track record in the field of Polymer or Organic Chemistry, and ideally several years' post-qualification experience as an EPA. Given the importance of this role, effective communication skills and business acumen will be expected of the successful candidate. Additionally, knowledge of English, German and French would be highly desirable.

If you are interested, please contact Christine Adamson, Director, quoting reference CMJA 11600, at Adamson & Partners Ltd, 20 Abchurch Lane, London EC4N 7BB.

Tel: +44(0)207 337 9890, Fax: +44 (0)207 623 7870.

E-mail: christine.adamson@adamsons.com

ADAMSON & PARTNERS

INTERNATIONAL EXECUTIVE SEARCH & SELECTION

Germany • UK • France • USA • Switzerland • Spain

GLOBAL INTELLECTUAL PROPERTY MANAGER

NON-WOVEN MATERIALS / POLYMER CHEMISTRY

EXCELLENT REMUNERATION PACKAGE

RICHMOND ON THAMES - UK,
OR HANOVER - GERMANY.



Our client, Fiberweb plc, is one of the world's largest and leading suppliers of high performance, speciality non-woven fabrics, which are used in a wide variety of everyday products such as filters, baby wipes and nappies, fabric softener tissues, construction products and protective clothing. A technological innovator with a strong portfolio of intellectual property (IP), the company has revenues of over US\$1bn and employs 3000 employees worldwide. Recently demerged from BBA, Fiberweb is now listed independently on the London Stock Exchange.

With global headquarters in Richmond, West London, Fiberweb has R&D facilities in the US and Germany. Its patented technologies, which include Meltspun, Spunlace, Composites and Laminates, Aperturing and Bonding, are principally aimed at the Hygiene and Industrial markets.

The company is now seeking to appoint its first Intellectual Property Manager, who will have full responsibility for the development of a global IP strategy from concept stage to full implementation. The role will be wide-ranging - evaluating the value of the current Patent portfolio, collecting market intelligence, chairing cross-functional IP meetings and developing cost-effective IP management processes, as well as handling day-to-day patenting issues such as drafting and prosecuting applications and handling oppositions. Additionally, the role will also involve the management of the company's Trade Mark portfolio.

This is a new position which will enable the appointee to be fully involved in the company's technology management and influence the company's future direction, and therefore is regarded as a crucial step in Fiberweb's development.

Candidates will possess a degree in Engineering, Materials Science or Chemistry and be a qualified European Patent Attorney. A commercial focus, good negotiation skills and openness to new technologies will be expected of the successful candidate. Additionally, knowledge of German would be useful for the appointee to fully integrate in the company and implement a successful and effective IP policy.

If you are interested, please contact Christine Adamson, Director, quoting reference CMJA 11610, at Adamson & Partners Ltd, 20 Abchurch Lane, London EC4N 7BB.

Tel: +44(0)207 337 9890, Fax +44 (0)207 623 7870.

E-mail: christine.adamson@adamsons.com

ADAMSON & PARTNERS

INTERNATIONAL EXECUTIVE SEARCH & SELECTION

Germany • UK • France • USA • Switzerland • Spain

IP LICENSING COUNSEL HIGH-TECHNOLOGY COMPANY

KEY INTERNATIONAL IN-HOUSE CAREER
OPPORTUNITY

Excellent package

5 years' + experience

Benelux

Our client is a leading European telecommunications company with headquarters in Benelux. The company delivers fixed-line, internet and mobile telecommunications solutions to a broad business and consumer client base and continues to be well poised for future growth.

The Intellectual Property Department handles the protection of the entire group's patents, trade marks and copyright issues, including IP contracts, due diligence and licensing. Backed by considerable investment in its R & D, the company has a strong portfolio of patents and ensures 'value generation' of its IP through licensing activities.

To further develop licensing possibilities, our client now seeks to recruit an IP Licensing Counsel to work at its International headquarters. The role will involve identifying and exploiting global licensing opportunities for the company, handling IP due diligence and IPR-related projects, and raising awareness of licensing both internally and externally.

With probably at least 5 years' relevant experience (although candidates with more or less experience will also be considered), you will be a high-achieving European-qualified IP lawyer or European Patent Attorney with real commercial flair and the ability to generate value through identifying opportunity. A skilled negotiator, from either private practice or industry, you will be looking for the chance to make a real difference to the growth of an already successful company.

If you are interested, please telephone Christopher Adamson, Senior Consultant, on +44 (0) 20 7337 9890, or send your CV to him, in confidence, quoting reference number 11580, to christopher.adamson@adamsons.com

This assignment is being exclusively handled by Adamson & Partners.

ADAMSON & PARTNERS

INTERNATIONAL EXECUTIVE SEARCH & SELECTION

Germany • UK • France • USA • Switzerland • Spain

PATENT AND TRADEMARK RECRUITMENT SPECIALISTS

See more live jobs at www.pclayman.com

PATENT ATTORNEY – VP8712

SWITZERLAND

Based in Geneva, our client is seeking a qualified or part qualified EPA with 3 years experience and a background in Electrical/mechanical engineering or physics science, oral/written fluency in French and English, German an advantage.

PATENT ATTORNEY – VP8680

THE NETHERLANDS

Our client is a global fortune 500 Company and is seeking a European Patent Attorney, qualified or part qualified, chemical with minimum of three years patent prosecution experience for their new IP department based in Amsterdam.

SENIOR PATENT ENGINEER – VP8630

FRANCE

In-House position with a major outdoor sports Company seeking a minimum of 5 years experience with a degree in physics or mechanics, German patent attorney and/or European patent attorney, English and German working language.

IP TRADE MARK LAWYER – VP8681

THE NETHERLANDS

Based in Amsterdam our client is seeking a trade mark specialist with a law degree and at least three years experience as an IP lawyer or trade mark attorney in a law firm, trade mark firm or corporate legal IP department. English Language.

PATENT ATTORNEY – VP8628

GERMANY

Based in Munich, our client is seeking a qualified European Patent Attorney who is preferably a mechanical engineer or chemical engineer with good knowledge of material science, especially alloys. Excellent career prospects and salary.

PATENT ENGINEER – VP8600

BELGIUM

Our client is seeking two patent engineers specialized in electronics/software/telecoms and should have at least 3 to 6 years experience in either industry or private practice for newly established partnership based in Northern Brussels.

TRADE MARK ATTORNEY – VP8631

THE NETHERLANDS

Our client is seeking 5 years+ experience, preferably with hands on experience in servicing clients regarding TM searches, TM registrations, conflicts, licensing, etc, lots of international clients, English speaking/working essential.

PATENT ATTORNEY – VP8556

GERMANY

International private practice based in Munich is seeking a recently qualified European Patent Attorney with a background in biochemistry, German National qualification would be an advantage, prosecution/opposition experience.

PATENT ATTORNEY – VP8668

BELGIUM

The technical background of the patent attorney required would be (bio) chemical or pharmaceutical or biotech i.e. in general life sciences. A qualified European patent attorney is preferred, although less experience may also be of interest.

PATENT ATTORNEY – VP8531

GERMANY

Based in Stuttgart this is an excellent opportunity to be part of an International private practice and at the same time be responsible for developing a new exciting office specialising in electronics, physics and engineering. German language.

PATENT ATTORNEY – VP8501

SWITZERLAND

German or European Patent Attorney, university degree in physics, electrical engineering, mechanical engineering or related areas (medical devices), written and spoken German/English, small and friendly in-house department, prospects

PATENT ATTORNEY – VP8522

FRANCE

Background in electrical or mechanical engineering, computer science, chemistry/chemical engineering, mathematics or physics. Experience dealing with intellectual property legal matters, English language, EP-qualified attorney 3-4 years

PATENT ATTORNEY – VP8507

THE NETHERLANDS

Based in Eindhoven our client is looking for 3 attorneys with a background in electrical, electronics or physics to handle a portfolio of high level user interface controlling apparatuses, lamp systems etc. excellent career opportunity.

PATENT ATTORNEY – VP8527

SWITZERLAND

Leading International Company based in the Basel area are seeking a part qualified or qualified patent attorney with a background in biochemical, biological or molecular biological inventions with good knowledge of German language.

BIOTECH ATTORNEY – VP8665

FRANCE

Based in Paris, our client is seeking a qualified or nearly qualified EPA with a background in either biochemistry, genetics or molecular biology. You will be given excellent support, English language skills essential, excellent salary.



Contact: Peter Perry for a Confidential Chat!

Tel: +44 (0)20 7421 1898 Fax: +44 (0)20 7421 1899

E-mail: perry@pclayman.com

330 High Holborn, London, WC1V 7QT, ENGLAND

Euro-Konten der Europäischen Patentorganisation
Euro accounts of the European Patent Organisation
Comptes euro de l'Organisation européenne des brevets

Euro-Konten der Europäischen Patentorganisation
Euro accounts of the European Patent Organisation
Comptes euro de l'Organisation européenne des brevets

Bankkonto Bank account Compte bancaire	Postscheckkonto Giro account Compte de chèque postal
AT – Österreich Austria Autriche	
N° 102-133-851/00 (BLZ 12 000)	N° 7451.030 (BLZ 60 000)
IBAN AT91 1200 0102 1338 5100	IBAN AT96 6000 0000 0745 1030
BIC BKAUATWW	BIC OPSKATWW
Bank Austria Creditanstalt AG	BAWAG P.S.K.
Am Hof 2	Bank für Arbeit und Wirtschaft und
Postfach 52000	Österreichische
1010 WIEN	Postsparkasse Aktiengesellschaft
AUSTRIA	Georg-Coch-Platz 2
	1010 WIEN
	AUSTRIA
BE – Belgien Belgium Belgique	
N° 310-0449878-78	N° 000-1154426-29
IBAN BE69 3100 4498 7878	IBAN BE26 0001 1544 2629
BIC BBRUBEBB	BIC BPOTBEB1
ING Belgium	Banque de la Poste
Marnix Business Branch	W.T.C., Tour II
1, rue du Trône	Chaussée d'Anvers
1000 BRUXELLES	1100 BRUXELLES
BELGIUM	BELGIUM
BG – Bulgarien Bulgaria Bulgarie	
N° 1465104501	
IBAN BG64 BFTB 7630 1465 1045 01	
BIC BFTB BGSF	
Bulbank	
7, Sveta Nedelya Sq.	
1000 SOFIA	
BULGARIA	
CH – Schweiz Switzerland Suisse	
N° 230-322 005 60 M	N° 91-649517-3
IBAN CH49 0023 0230 3220 0560 M	IBAN CH79 0900 0000 9164 9517 3
BIC UBSWCHZH80A	BIC POFICHBE
UBS	PostFinance Operations Center
Bahnhofstr. 45	6007 LUZERN
8021 ZÜRICH	SWITZERLAND
SWITZERLAND	

Euro-Konten der Europäischen Patentorganisation
Euro accounts of the European Patent Organisation
Comptes euro de l'Organisation européenne des brevets

Bankkonto Bank account Compte bancaire	Postscheckkonto Giro account Compte de chèque postal
CY – Zypern Cyprus Chypre	
N° 0155-41-190144-48	
IBAN CY68 0020 0155 0000 0041 1901 4448	
BIC BCYPCY2N	
Bank of Cyprus	
2 - 4 Them. Dervi Street	
P.O. Box 1472	
1599 NICOSIA	
CYPRUS	
CZ – Tschechische Republik Czech Republic République tchèque	
N° 01841280/0300	
IBAN CZ52 0300 1712 8010 1700 2453	
BIC CEKOCZPP	
Ceskoslovenska Obchodni Banka A.S.	
Na Příkopě 854/14	
11520 PRAHA 1 - NOVÉ MEŠTO	
THE CZECH REPUBLIC	
DE – Deutschland Germany Allemagne	
N° 3 338 800 00 (BLZ 700 800 00)	N° 300-800 (BLZ 700 100 80)
IBAN DE20 7008 0000 0333 880000	IBAN DE59 7001 0080 0000 3008 00
BIC DRESDEFF	BIC PBNKDEFF
Dresdner Bank	Deutsche Postbank AG
Promenadeplatz 7	Bayerstr. 49
80273 MÜNCHEN	80138 MÜNCHEN
GERMANY	GERMANY
SWIFT Code: DRESDEFF700	
DK – Dänemark Denmark Danemark	
N° 3001014560	N° 1551-2138837478
IBAN DK94 3000 3001 0145 60	IBAN DK16 3000 2138 8374 78
BIC DABADKKK	BIC DABADKKK
Danske Bank A/S	BG Bank
Holmens Kanal Dept.	Erhvervsafdeling City
Holmens Kanal 2-12	Nørre Voldgade 68
1092 KOPENHAGEN K	1011 KOPENHAGEN K.
DENMARK	DENMARK

Euro-Konten der Europäischen Patentorganisation
Euro accounts of the European Patent Organisation
Comptes euro de l'Organisation européenne des brevets

**Bankkonto | Bank account |
 Compte bancaire**

**Postscheckkonto | Giro account |
 Compte de chèque postal**

EE – Estland | Estonia | Estonie

N° 10220025988223
 IBAN EE24 1010 2200 2598 8223
 BIC EEUHEE2X
 SEB Eesti Ühispank AS
 Tornimäe 2, Tallinn
 15010 TALLINN
 ESTONIA

ES – Spanien | Spain | Espagne

N° 0182-5906-88-029-0348002
 IBAN ES74 0182 5906 8802 9034 8002
 BIC BBVAESMM
 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,
 S.A. (BBVA)
 Calle Alcalá 16, 3º Planta
 28014 MADRID
 SPAIN

FI – Finnland | Finland | Finlande

N° 200118-182076	N° 800013-90405
IBAN FI28 2001 1800 1820 76	IBAN FI27 8000 1300 0904 05
BIC NDEAFIHH	BIC PSPBFIHH
Nordea Bank Finland plc	Sampo Bank plc
Aleksanterinkatu 36, 1200 Helsinki	Fabianinkatu 23, Helsinki
00020 NORDEA	00075 SAMPO
FINLAND	FINLAND

FR – Frankreich | France | France

N° 30004 00567 00020020463 29 (RIB)
 IBAN FR76 3000 4005 6700 0200 2046 329
 BIC BNPAFRPPPOP
 BNP - Paribas
 Agence : Paris Clientèle Internationale
 2, Place de l'Opéra
 75002 PARIS
 FRANCE

Euro-Konten der Europäischen Patentorganisation
Euro accounts of the European Patent Organisation
Comptes euro de l'Organisation européenne des brevets

Bankkonto | Bank account |
Compte bancaire

Postscheckkonto | Giro account |
Compte de chèque postal

GB – Vereinigtes Königreich |

United Kingdom | Royaume-Uni

N° 86 98 72 66 (Sorting Code 20-47-35)

IBAN GB10 BARC 2047 3586 9872 66

BIC BARCGB22

Barclays Bank plc

International Corporate

PO Box 391

38 Hans Crescent

Knightsbridge

LONDON SW1X 0LZ

THE UNITED KINGDOM

GR – Griechenland | Greece | Grèce

N° 112002002007046

IBAN GR36 0140 1120 1120 0200 2007 046

BIC CRBAGRAAXX

Alpha Bank

Athens Tower Branch

2, Messoghion Avenue

115 27 ATHENS

GREECE

HU – Ungarn | Hungary | Hongrie

N° 11764946-00239880

IBAN HU46 1176 4946 0023 9880 0000 0000

BIC OTPVHUHB

OTP Bank Rt.

Központi Fiók

Deák Ferenc utca 7-9

1052 BUDAPEST

HUNGARY

IE – Irland | Ireland | Irlande

N° 309 822 01 (Bank Code 901 490)

IBAN IE10 BOFI 9014 9030 9822 01

BIC BOFIIIE2D

Bank of Ireland

Lower Baggot Street Branch

P.O. Box 3131

DUBLIN 2

IRELAND

Euro-Konten der Europäischen Patentorganisation
Euro accounts of the European Patent Organisation
Comptes euro de l'Organisation européenne des brevets

**Bankkonto | Bank account |
 Compte bancaire**

**Postscheckkonto | Giro account |
 Compte de chèque postal**

IS – Island | Iceland | Islande

N° 0101-38-710440
 IBAN IS77 0101 3871 0440 4312 0490 80
 BIC LAISISRE
 Id n° EPO 431204-9080
 National Bank of Iceland
 Main Branch
 Austurstraeti 11
 101 REYKJAVIK
 ICELAND

IT – Italien | Italy | Italie

N° 936832 01 94
 IBAN IT21 E030 6905 0200 0936 8320 194
 BIC BCITITMM700
 ABI 03069 / CAB 05020
 Intesa Sanpaolo S.P.A.
 Via del Corso 226
 00186 ROMA
 ITALY

LT – Litauen | Lithuania | Lituanie

N° LT52 7044 0600 0559 2279
 IBAN LT52 7044 0600 0559 2279
 BIC CBVI LT 2X
 AB SEB Vilniaus bankas
 Gedimino pr. 12
 1103 VILNIUS
 LITHUANIA

LU – Luxemburg | Luxembourg |

Luxembourg

N° 7-108/9134/200
 IBAN LU41 0027 1089 1342 0000
 BIC BILLULL
 DEXIA - Banque Internationale
 à Luxembourg
 69, Route d'Esch
 2953 LUXEMBOURG
 LUXEMBOURG

N° 26421-37
 IBAN LU97 1111 0264 2137 0000
 BIC CCPLLULL
 Administration des P. & T.
 38, place de la gare
 Chèques postaux
 1090 LUXEMBOURG
 LUXEMBOURG

Euro-Konten der Europäischen Patentorganisation
Euro accounts of the European Patent Organisation
Comptes euro de l'Organisation européenne des brevets

Bankkonto Bank account Compte bancaire	Postscheckkonto Giro account Compte de chèque postal
LV – Lettland Latvia Lettonie	
N° LV40UNLA0050008873109	
IBAN LV40UNLA0050008873109	
BIC UNLALV2XXXX	
SEB Latvijas Unibanka	
Unicentrs, Kekavas Pagasts	
1076 RIGAS RAJONS	
LATVIA	
MC – Monaco Monaco Monaco	
N° 30004 09179 00025422154 91 (RIB)	
IBAN FR76 3000 4091 7900 0254 2215 491	
BIC BNPAFRPPAMC	
BNP - Paribas	
Agence Monaco Charles III	
Avenue de la Madone	
98000 MONACO	
MONACO	
NL – Niederlande Netherlands Pays-Bas	
N° 51 36 38 547	N° 40 12 627
IBAN NL54 ABNA 0513 6385 47	IBAN NL27 PSTB 0004 0126 27
BIC ABNANL2A	BIC PSTBNL21
ABN-AMRO Bank NV	Postbank N.V
Kneuterdijk 1, Postbus 165	Postbus 98000
2501 AP DEN HAAG	6800 MA ARNHEM
THE NETHERLANDS	THE NETHERLANDS
PL – Polen Poland Pologne	
N° 42103015080000000504086003	
IBAN PL42 1030 1508 0000 0005 0408 6003	
BIC CITIPLPX	
Bank Handlowy w Warszawie S.A.	
Senatorska 16	
00-923 WARSZAWA	
POLAND	
PT – Portugal Portugal Portugal	
N° 2088391145	
IBAN PT50 0033 0000 0208 8391 1452 2	
BIC BCOMPTPL	
Millennium bcp	
Banco Comercial Português	
Av. Fontes Pereira de Melo, 7	
1050-115 LISBOA	
PORTUGAL	

Euro-Konten der Europäischen Patentorganisation
Euro accounts of the European Patent Organisation
Comptes euro de l'Organisation européenne des brevets

Bankkonto Bank account Compte bancaire	Postscheckkonto Giro account Compte de chèque postal
SE – Schweden Sweden Suède	
N° 99-48857939	N° 7 41 53-8
IBAN SE08 6000 0000 0000 4885 7939	IBAN SE88 9500 0099 6042 0074 1538
BIC HANDSESS	BIC NDEASESS
SHB	Nordea Bank Sweden AB/Postgirot
CUBB, K3	Drottningg 4
Svenska Handelsbanken	P.O. Box 16081
106 70 STOCKHOLM	103 22 STOCKHOLM
SWEDEN	SWEDEN
SI – Slowenien Slovenia Slovénie	
N° 03500-1000001709	
IBAN SI56 0350 0100 0001 709	
BIC SKBASI2X	
SKB Banka D.D.	
Ajdovščina 4	
1513 LJUBLJANA	
SLOVENIA	
SK – Slowakei Slovakia Slovaquie	
N° 2920480237 (Bank code 1100)	
IBAN SK89 1100 0000 0029 2048 0237	
BIC TATRSKBX	
Tatra Banka A.S.	
Branch Banska Bystrica	
Dolna 2	
97401 BANSKA BYSTRICA	
SLOVAKIA	
TR – Türkei Turkey Turquie	
N° 4214-301120-1039000	
IBAN not implemented	
BIC	
Türkiye IS Bankasi A.S.	
Gazi Mustafa Kemal Bulvari 8	
06640 KIZILAY / ANKARA	
TURKEY	

