

Zwischenentscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.08 vom 25. Juni 2010

T 1068/07

(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender:

L. Galligani

Mitglieder:

P. Julià, D. S. Rogers

Anmelder/Beschwerdeführer:

THE SCRIPPS RESEARCH INSTITUTE

Stichwort:

Enzymatische DNA/SCRIPPS

Einschlägige Rechtsvorschriften:

Artikel: 123 (2) EPÜ

Schlagwort:

"Hauptantrag und Hilfsantrag I – Erweiterung (bejaht)" – "Hilfsanträge II und III – Disclaimer" – "Vorlage an die Große Beschwerdekammer – bejaht"

Leitsatz:

Der Großen Beschwerdekammer wird folgende Rechtsfrage vorgelegt: "Verstößt ein Disclaimer gegen Artikel 123 (2) EPÜ, wenn sein Gegenstand in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung als Ausführungsform der Erfindung offenbart war?"

Sachverhalt und Anträge

I. Die Anmelderin (Beschwerdeführerin) hat Beschwerde gegen die am 2. Februar 2007 ergangene Entscheidung der Prüfungsabteilung eingelegt, mit der die als internationale Patentanmeldung WO 98/49346 veröffentlichte europäische Patentanmeldung Nr. 98 920 015.9 (im Folgenden "ursprünglich eingereichte Fassung der Anmeldung" genannt) zurückgewiesen worden war.

II. Der Entscheidung lagen ein Hauptantrag und ein erster Hilfsantrag zugrunde. Die Prüfungsabteilung war zu der Auffassung gelangt, dass beide Anträge nicht den Erfordernissen des Artikels 123 (2) EPÜ genügten, weil die in Anspruch 1 aufgenommenen Disclaimer keine Grundlage in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung hätten. Ihres Erachtens erfüllten diese Disclaimer nicht die von der Großen Beschwerdekammer in

Interlocutory decision of the Technical Board of Appeal 3.3.08 dated 25 June 2010

T 1068/07

(Language of the proceedings)

Composition of the board:

Chairman:

L. Galligani

Members:

P. Julià, D. S. Rogers

Applicant/Appellant:

THE SCRIPPS RESEARCH INSTITUTE

Headword:

Enzymatic DNA/SCRIPPS

Relevant legal provisions:

Article: 123(2) EPC

Keyword:

"Main request and auxiliary request I – added subject-matter (yes)" – "Auxiliary requests II and III – disclaimer" – "Referral to the Enlarged Board of Appeal – yes"

Headword:

Question referred to the Enlarged Board of Appeal: "Does a disclaimer infringe Article 123(2) EPC if its subject-matter was disclosed as an embodiment of the invention in the application as filed?"

Summary of facts and submissions

I. The applicant (appellant) lodged an appeal against the decision of the examining division dated 2 February 2007, whereby European patent application No. 98 920 015.9, published as International patent application WO 98/49346 (referred to in this decision as "the application as filed"), was refused.

II. The decision was based on a main request and a first auxiliary request. The examining division considered that both requests did not fulfil the requirements of Article 123(2) EPC because the application as filed provided no basis for the disclaimers introduced in claim 1. It was held that the said disclaimers did not meet the criteria laid down by the Enlarged Board of Appeal in decision G 1/03 (OJ EPO 2004, page 413) because prior art document D1

Décision intermédiaire de la Chambre de recours technique 3.3.08 en date du 25 juin 2010

T 1068/07

(Traduction)

Composition de la Chambre :

Président :

L. Galligani

Membres :

P. Julià, D. S. Rogers

Demandeur/requérant :

THE SCRIPPS RESEARCH INSTITUTE

Référence :

ADN enzymatique/SCRIPPS

Dispositions juridiques pertinentes :

Article : 123(2) CBE

Mot-clé :

"Requête principale et requête subsidiaire I – élément ajouté (oui)" – "Requêtes subsidiaires II et III – disclaimer" – "Saisine de la Grande Chambre de recours – oui"

Sommaire :

Question soumise à la Grande Chambre de recours : "Un disclaimer enfreint-il l'article 123(2) CBE si son objet a été divulgué en tant que mode de réalisation de l'invention dans la demande telle que déposée ?"

Exposé des faits et conclusions

I. Le demandeur (requérant) a formé un recours contre la décision de la division d'examen en date du 2 février 2007 portant rejet de la demande de brevet européen n° 98 920 015.9, publiée en tant que demande de brevet internationale WO 98/49346 (ci-après dénommée "la demande telle que déposée").

II. La décision était fondée sur une requête principale et une première requête subsidiaire. La division d'examen a considéré que ces deux requêtes ne satisfaisaient pas aux exigences de l'article 123(2) CBE, parce que la demande telle que déposée ne fournissait aucune base aux disclaimers introduits dans la revendication 1. Elle a estimé que ces disclaimers ne répondaient pas aux critères fixés par la Grande Chambre de recours dans sa

G 1/03 (ABI. EPA 2004, 413) festgelegten Kriterien, weil die Vorveröffentlichung D1 (WO 96/17086), die den Gegenstand dieser Disclaimer offenbare und daher demselben Fachgebiet zuzuordnen sei wie die Anmeldung, nicht so unerheblich für die beanspruchte Erfindung sei und nicht so weitab von ihr liege, dass sie als zufällige Vorwegnahme betrachtet werden könne.

III. Es wurde Beschwerde eingelegt und eine Beschwerdebegründung eingereicht. Die Beschwerdeführerin beantragte die Erteilung eines Patents auf der Grundlage des der Prüfungsabteilung vorliegenden Hauptantrags bzw. Hilfsantrags I.

IV. Die Kammer lud die Beschwerdeführerin zu einer mündlichen Verhandlung und legte ihr in einer der Ladung beigefügten Mitteilung nach Artikel 15 (1) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VOBK) (ABI. EPA Beilage zum Amtsblatt 1/2010, 29) ihre vorläufige, unverbindliche Auffassung über die Sachfragen des Beschwerdeverfahrens dar.

V. Die Beschwerdeführerin reichte in ihrer Erwiderung auf die Mitteilung der Kammer die Hilfsanträge II und III ein.

VI. Der **Hauptantrag** der Beschwerdeführerin enthielt 46 Ansprüche. Anspruch 1 lautete wie folgt:

"1. Katalytisches DNA-Molekül mit ortspezifischer Endonukleaseaktivität, die spezifisch ist für eine Nukleotidsequenz, die eine Spaltstelle in einer vorausgewählten Substratnukleinsäuresequenz definiert,

wobei das katalytische Molekül eine erste und eine zweite Substratbindungsregion aufweist, die eine Kernregion flankieren,

wobei das Molekül folgende Formel hat:

5' (X-R) - GGCTAGCT⁸ACAACGA - (X) 3'

in der

jedes X eine beliebige Nukleotidsequenz ist,
(X-R) für die erste Substratbindungsregion steht,

(WO 96/17086), which disclosed the subject-matter of these disclaimers and thus belonged to the same technical field of the application, was not so unrelated and remote from the claimed invention to be considered as an accidental anticipation.

III. A notice of appeal and the statement setting out the appellant's grounds of appeal were filed. The appellant requested to grant a patent on the basis of the main request or the auxiliary request I before the examining division.

IV. The board summoned the appellant to oral proceedings and, in a communication pursuant to Article 15(1) of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal (RPBA) (OJ EPO Supplement to Official Journal 1/2010, 29) annexed to the summons, informed the appellant of its preliminary, non-binding opinion on the substantive issues of the appeal proceedings.

V. The appellant replied to the board's communication and filed auxiliary requests II and III.

VI. Appellant's **main request** contained 46 claims, wherein claim 1 read as follows:

"1. A catalytic DNA molecule having site-specific endonuclease activity specific for a nucleotide sequence defining a cleavage site in a preselected substrate nucleic acid sequence,

said catalytic molecule having first and second substrate binding regions flanking a core region,

said molecule having the formula:

5' (X-R) - GGCTAGCT⁸ACAACGA - (X) 3'

wherein

each X is any nucleotide sequence,
(X-R) represents said first substrate binding region,

décision G 1/03 (JO OEB 2004, 413), parce que le document de l'état de la technique D1 (WO 96/17086), qui divulguait l'objet de ces disclaimers et relevait de ce fait du même domaine technique que la demande, n'était pas étranger et éloigné de l'invention revendiquée au point de pouvoir être considéré comme une antériorisation fortuite.

III. Un acte de recours et le mémoire exposant les motifs du recours ont été déposés. Le requérant a demandé qu'un brevet soit délivré sur la base de la requête principale ou de la requête subsidiaire I soumises à la division d'examen.

IV. La Chambre a cité le requérant à une procédure orale et, par notification au titre de l'article 15(1) du règlement de procédure des chambres de recours (RPCR) (JO OEB, supplément au Journal officiel 1/2010, 29) jointe à la citation, l'a informé de son avis provisoire et non contraignant sur les questions de fait de la procédure de recours.

V. Le requérant a répondu à la notification de la Chambre et déposé les requêtes subsidiaires II et III.

VI. La **requête principale** du requérant contenait 46 revendications, la revendication 1 s'énonçant comme suit :

"1. Molécule d'ADN catalytique possédant une activité endonucléase régiospécifique, spécifique pour une séquence nucléotidique définissant un site de clivage dans une séquence d'acide nucléique d'un substrat présélectionnée,

ladite molécule catalytique ayant une première et une seconde régions de liaison au substrat flanquant un noyau,

ladite molécule répondant à la formule :

5' (X-R) - GGCTAGCT⁸ACAACGA - (X) 3'

où

chaque X est une quelconque séquence nucléotidique,
(X-R) représente la première région de liaison au substrat,

(X) für die zweite Substratbindungsregion steht,
R ein Nukleotid ist, das ein Basenpaar mit einem Pyrimidin in der vorausgewählten Substratnukleinsäuresequenz bilden kann,
T⁸ durch C oder A ersetzt werden kann,

wobei die erste Substratbindungsregion eine Sequenz hat, die durch komplementäre Basenpaarung an einen ersten Bereich der vorausgewählten Substratnukleinsäuresequenz binden kann,

wobei die zweite Substratbindungsregion eine Sequenz hat, die durch komplementäre Basenpaarung an einen zweiten Bereich der vorausgewählten Substratnukleinsäuresequenz binden kann,

wobei die erste Substratbindungsregion nicht die Sequenz 5' CTTTGGTTA 3' oder 5' CTAGTTA 3' hat,
wobei die zweite Substratbindungsregion nicht die Sequenz 5' TTTTCC 3' hat

und wobei das katalytische DNA-Molekül keine ortsspezifische Endonukleaseaktivität für die folgende Sequenz aufweist:

5' - GGAAAAAGUAACUAGAGAUGG-AAG - 3' (SEQ ID NO: 135)."

Die Ansprüche 2 bis 23 bezogen sich auf Ausführungsformen von Anspruch 1. Die Ansprüche 24 und 25 betrafen eine Zusammensetzung, umfassend zwei oder mehr Populationen von katalytischen DNA-Molekülen nach Anspruch 1, wobei jede Population von katalytischen DNA-Molekülen in der Lage ist, eine andere Nukleotidsequenz in einem Substrat zu spalten (Anspruch 24) oder ein anderes Substrat zu erkennen (Anspruch 25). Die Ansprüche 26 bis 29 betrafen ein Verfahren zur Spaltung eines Zielnukleinsäuremoleküls unter Verwendung eines katalytischen DNA-Moleküls nach Anspruch 1. Die Ansprüche 30 bis 46 bezogen sich auf ein Verfahren zur Konstruktion eines katalytischen DNA-Moleküls, das eine vorausgewählte Substratnukleinsäuresequenz in einem Zielnukleinsäuremolekül spaltet, umfassend die Schritte der Auswahl einer Substratnukleinsäuresequenz von

(X) represents said second substrate binding region,
R is a nucleotide capable of forming a base pair with a pyrimidine in the preselected substrate nucleic acid sequence,
T⁸ may be replaced by C or A,

said first substrate binding region having a sequence capable of binding through complementary base-pairing to a first portion of said preselected substrate nucleic acid sequence,

said second substrate binding region having a sequence capable of binding through complementary base-pairing to a second portion of said preselected substrate nucleic acid sequence,

wherein the first substrate binding region does not have the sequence 5' CTTTGGTTA 3' or 5' CTAGTTA 3', wherein the second substrate binding region does not have the sequence 5' TTTTCC 3'

and wherein the said catalytic DNA molecule does not show site-specific endonuclease activity for the sequence:

5' - GGAAAAAGUAACUAGAGAUGG-AAG - 3' (SEQ ID NO 135)."

Claims 2 to 23 related to embodiments of claim 1. Claims 24 and 25 were directed to a composition comprising two or more populations of catalytic DNA molecules according to claim 1, wherein each population of catalytic DNA molecules was capable of cleaving a different nucleotide sequence in a substrate (claim 24) or of recognizing a different substrate (claim 25). Claims 26 to 29 concerned a method of cleaving a target nucleic acid molecule using a catalytic DNA molecule according to claim 1. Claims 30 to 46 related to a method of engineering a catalytic DNA molecule that cleaved a preselected substrate nucleic acid sequence in a target nucleic acid molecule comprising the steps of selecting a substrate nucleic acid sequence of from 10 to 26 nucleotides in length in a target nucleic acid molecule and synthesizing a deoxyribonucleic acid molecule comprising first and second

(X) représente la seconde région de liaison au substrat,
R est un nucléotide capable de former une paire de bases avec une pyrimidine dans la séquence d'acide nucléique du substrat présélectionnée,
T⁸ peut être remplacé par C ou A,

la première région de liaison au substrat possédant une séquence capable de se lier par appariement de bases complémentaires à une première portion de la séquence d'acide nucléique du substrat présélectionnée,

la seconde région de liaison au substrat possédant une séquence capable de se lier par appariement de bases complémentaires à une seconde portion de la séquence d'acide nucléique du substrat présélectionnée,

où la première région de liaison au substrat n'a pas la séquence 5' CTTTGGTTA 3' ni 5' CTAGTTA 3', où la seconde région de liaison au substrat n'a pas la séquence 5' TTTTCC 3',

et où la molécule d'ADN catalytique ne présente aucune activité endonucléase régiospécifique pour la séquence :

5' - GGAAAAAGUAACUAGAGAUGG-AAG - 3' (SEQ ID NO: 135)."

Les revendications 2 à 23 avaient trait à des modes de réalisation de la revendication 1. Les revendications 24 et 25 portaient sur une composition comprenant deux ou plusieurs populations de molécules d'ADN catalytiques selon la revendication 1, chaque population de molécules d'ADN catalytiques étant capable de cliver une séquence nucléotidique différente dans un substrat (revendication 24) ou de reconnaître un substrat différent (revendication 25). Les revendications 26 à 29 portaient sur une méthode de clivage d'une molécule cible d'acide nucléique au moyen d'une molécule d'ADN catalytique selon la revendication 1. Les revendications 30 à 46 se rapportaient à une méthode pour obtenir une molécule d'ADN catalytique clivant une séquence d'acide nucléique du substrat présélectionnée dans une molécule cible d'acide nucléique, comprenant comme étapes la sélection

10 bis 26 Nukleotiden Länge in einem Zielnukleinsäuremolekül und der Syntheseisierung eines Desoxyribonukleinsäuremoleküls mit einer ersten und einer zweiten Substratbindungsregion, die eine Kernregion flankieren, wobei das Molekül die Formel von Anspruch 1 hat.

substrate binding regions flanking a core region, wherein said molecule had the formula of claim 1.

d'une séquence d'acide nucléique du substrat d'une longueur de 10 à 26 nucléotides dans une molécule cible d'acide nucléique, et la synthèse d'une molécule d'acide désoxyribonucléique comprenant une première et une seconde régions de liaison au substrat flanquant un noyau, où la molécule répond à la formule de la revendication 1.

VII. Der **Hilfsantrag I** der Beschwerdeführerin lautete wie der Hauptantrag, wobei die Ansprüche 2 und 3 des Hauptantrags gestrichen waren und der Gegenstand von Anspruch 2 ("R" steht für A oder G) in Anspruch 1 aufgenommen wurde.

VII. Appellant's **auxiliary request I** read as the main request, except for the deletion of claims 2 and 3 of the main request and the incorporation of the subject-matter of claim 2 ("R" representing A or G) into claim 1.

VII. La **requête subsidiaire I** du requérant était identique à la requête principale, hormis la suppression des revendications 2 et 3 de la requête principale et l'incorporation de l'objet de la revendication 2 ("R" représentant A ou G) dans la revendication 1.

VIII. Die **Hilfsanträge II und III** der Beschwerdeführerin lauteten wie der Hauptantrag, bis auf den Unterschied, dass der Schlussteil der Ansprüche 1 und 30, nämlich: "wobei die erste Substratbindungsregion nicht die Sequenz [...] (SEQ ID NO: 135) hat", durch einen Disclaimer ersetzt wurde, der im Hilfsantrag II wie folgt lautete:

VIII. Appellant's **auxiliary requests II and III** read as the main request, except that the final portion of claims 1 and 30 reading "wherein the first substrate binding region does not have the sequence [...] (SEQ ID No. 135)" was replaced by a disclaimer which in Auxiliary request II read:

VIII. Les **requêtes subsidiaires II et III** du requérant étaient identiques à la requête principale, à la différence que le passage "où la première région de liaison au substrat n'a pas la séquence [...] (SEQ ID NO: 135)", à la fin des revendications 1 et 30, avait été remplacé par un disclaimer s'énonçant comme suit dans la requête subsidiaire II :

"... mit der Maßgabe, dass das katalytische Molekül kein Molekül ist, in dem die erste und die zweite Bindungsregion durch komplementäre Basenpaarung an die folgende Substratnukleinsäure binden können:

"... with the proviso that said catalytic molecule is not a molecule in which the first and second binding regions can bind through complementary base-pairing to a substrate nucleic acid which is:

"... avec la restriction que ladite molécule catalytique n'est pas une molécule dont les première et seconde régions de liaison peuvent se lier par appariement de bases complémentaires à un acide nucléique du substrat de formule :

5' - GGAAAAAGUAACUAGAGAUGG-AAG - 3' (SEQ ID NO: 135)"

5' - GGAAAAAGUAACUAGAGAUGG-AAG - 3' (SEQ ID NO 135).";

5' - GGAAAAAGUAACUAGAGAUGG-AAG - 3' (SEQ ID NO: 135).";

und der im Hilfsantrag III wie folgt lautete:

and in auxiliary request III read:

et comme suit à la requête subsidiaire III :

"... mit der Maßgabe, dass das katalytische Molekül kein Molekül ist, das eine ortsspezifische intermolekulare katalytische Spaltung des Substrats

"... with the proviso that said catalytic molecule is not a molecule which shows site-specific intermolecular catalytic cleavage of the substrate:

"... avec la restriction que ladite molécule catalytique n'est pas une molécule ayant une activité de clivage catalytique intermoléculaire régiospécifique du substrat :

5' - GGAAAAAGUAACUAGAGAUGG-AAG - 3' (SEQ ID NO: 135)

5' - GGAAAAAGUAACUAGAGAUGG-AAG - 3' (SEQ ID NO 135)

5' - GGAAAAAGUAACUAGAGAUGG-AAG - 3' (SEQ ID NO: 135)

bei 2 mM MgCl₂, 150 mM KCl, pH 7,5, 37 °C und einer Rate von etwa $k_{cat} = 0,01 \text{ min}^{-1}$ aufweist."

under conditions of 2 mM MgCl₂, 150 mM KCl, pH 7.5, 37°C, for a rate of about $k_{cat} = 0.01 \text{ min}^{-1}$."

dans les conditions suivantes :
2 mM MgCl₂ ; 150 mM KCl ; pH 7,5 ;
37°C ; taux approximatif :
 $k_{cat} = 0,01 \text{ min}^{-1}$."

IX. Die mündliche Verhandlung fand am 25. Juni 2010 statt.

IX. Oral proceedings took place on 25 June 2010.

IX. La procédure orale s'est déroulée le 25 juin 2010.

X. Das Vorbringen der Beschwerdeführerin lässt sich wie folgt zusammenfassen:

*Artikel 123 (2) EPÜ
Hauptantrag und Hilfsantrag I*

Die positiven Merkmale von Anspruch 1, nämlich ein katalytischer Kern und die Substratbindungssequenzen, die die 5'- und 3'-Regionen dieses katalytischen Kerns flankieren, würden eine generische Klasse von katalytischen DNA-Molekülen definieren, die in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung mit "10-23" bezeichnet würden (Moleküle der Klasse A). Als Substratbindungssequenzen könnten alle Nukleotidsequenzen (X-R) und (X) fungieren, bis auf diejenigen, die in Anspruch 1 in Form von negativen Merkmalen aufgeführt seien. Anspruch 1 schließe außerdem katalytische DNA-Moleküle mit ortsspezifischer Endonukleaseaktivität für die Sequenz SEQ ID NO: 135 aus. Diese negativen Merkmale entsprächen den Merkmalen, mit denen die in Beispiel 5 in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung beschriebenen Enzyme des Prototyps "10-23" definiert würden, die wiederum eine Unterklasse (Moleküle der Unterklasse B) der generischeren Moleküle der Klasse A darstellten. In der angefochtenen Entscheidung befand die Prüfungsabteilung, dass Anspruch 1 auf "Moleküle der Klasse A minus Moleküle der Unterklasse B" gerichtet sei, und weil die ursprünglich eingereichte Fassung der Anmeldung keinen Hinweis darauf enthalte, dass die "Moleküle der Unterklasse B" auszuschließen seien, gebe es für die negativen Merkmale in Anspruch 1 keine Grundlage nach Artikel 123 (2) EPÜ. Die Prüfungsabteilung räumte allerdings auch ein, dass Beispiel 6 der Anmeldung eine zweite Unterklasse von Molekülen innerhalb der generischeren Moleküle der Klasse A offenbare, nämlich die "weiteren Derivate" (Moleküle der Unterklasse C). Damit wurde anerkannt, dass sowohl die Klasse A als auch die Unterklassen B und C in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung offenbart wurden.

Die Beschwerdeführerin vertrat die Auffassung, dass Anspruch 1 auf die Moleküle der Unterklasse C aus Beispiel 6 gerichtet sei. Die Stütze oder Grundlage für die negativen Merkmale von

X. The submissions made by the appellant may be summarized as follows:

*Article 123(2) EPC
Main request and auxiliary request I*

The positive features of claim 1, namely a catalytic core and the substrate binding sequences flanking the 5' and 3' regions of this catalytic core, defined a generic class of catalytic DNA molecules designated "10-23" in the application as filed (class A molecules). The substrate binding sequences could be any nucleotide sequence (X-R) and (X), except those recited in claim 1 in the form of negative features. Claim 1 also excluded catalytic DNA molecules with site-specific endonuclease activity for the SEQ ID NO 135 sequence. These negative features corresponded to those defining the prototype "10-23" enzymes described in Example 5 of the application as filed which were a sub-class (sub-class B molecules) of the more generic class A molecules. In the decision under appeal, the examining division considered claim 1 to be directed to "class A minus sub-class B molecules" and, since there was no indication in the application as filed that the "sub-class B molecules" were to be excluded, the negative features in claim 1 were considered to have no basis under Article 123(2) EPC. However, the examining division also acknowledged that Example 6 of the application disclosed a second sub-class of molecules of the more generic class A molecules, namely the "further derivatives" (sub-class C molecules). Thereby, it was acknowledged that class A and sub-classes B and C were all disclosed in the application as filed.

The appellant considered that claim 1 was directed to the sub-class C molecules of Example 6. The support or basis for the negative features of claim 1 did not come from an explicit statement in

X. Les arguments présentés par le requérant peuvent se résumer comme suit :

*Article 123(2) CBE
Requête principale et requête subsidiaire I*

Les caractéristiques positives de la revendication 1, à savoir le noyau catalytique et les séquences de liaison au substrat flanquant les régions 5' et 3' de ce noyau catalytique, définissent une classe générique de molécules d'ADN catalytiques désignées par "10-23" dans la demande telle que déposée (molécules de classe A). Les séquences de liaison au substrat peuvent être toutes les séquences nucléotidiques (X-R) et (X), sauf celles mentionnées à la revendication 1 sous la forme de caractéristiques négatives. La revendication 1 exclut aussi les molécules d'ADN catalytiques ayant une activité endonucléase régionale pour la séquence SEQ ID NO: 135. Ces caractéristiques négatives correspondent à celles qui définissent le prototype des enzymes "10-23" décrites à l'exemple 5 de la demande telle que déposée, lesquelles constituent une sous-classe (molécules de sous-classe B) des molécules plus génériques de la classe A. Dans la décision attaquée, la division d'examen a estimé que la revendication 1 portait sur "les molécules de la classe A moins les molécules de la sous-classe B" et comme rien n'indiquait, dans la demande telle que déposée, qu'il faille exclure les "molécules de la sous-classe B", il a été considéré que les caractéristiques négatives de la revendication 1 étaient dénuées de fondement au titre de l'article 123(2) CBE. La division d'examen a toutefois aussi reconnu que l'exemple 6 de la demande divulguait une seconde sous-classe de molécules au sein des molécules plus génériques de la classe A, à savoir les "autres dérivés" (molécules de la sous-classe C). Il a par conséquent été reconnu que la classe A comme les sous-classes B et C étaient toutes divulguées dans la demande telle que déposée.

Selon le requérant, la revendication 1 porte sur les molécules de la sous-classe C de l'exemple 6. Les caractéristiques négatives de la revendication 1, plutôt que de se fonder sur une déclara-

Anspruch 1 ergebe sich nicht aus einer expliziten Aussage in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung, dass die Moleküle der Unterklasse B auszuschließen seien, sondern vielmehr aus einer expliziten Offenbarung der Unterklasse C, nämlich auf Seite 87, Zeilen 1 - 3 und 24 - 28 zusammen mit den Abbildungen 8 und 9, wonach weitere Derivate (Moleküle der Unterklasse C) durch Änderung der in den Abbildungen 8 und 9 gezeigten Substrate und Substratbindungssequenzen der Moleküle des Prototyps "10-23" gewonnen werden könnten. Das Substrat und die Substratbindungssequenzen der Moleküle der Unterklasse C würden also in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung anhand von Eigenschaften beschrieben, die sie nicht hätten, nämlich dass sie weder das Substrat noch die Substratbindungssequenz der Moleküle des Prototyps "10-23" aufwiesen. Die beanspruchten Moleküle seien keine Moleküle des Prototyps "10-23" und hätten auch nicht dieselbe Substratsequenz wie die Moleküle des Prototyps "10-23". Sie hätten ortsspezifische Endonukleaseaktivität gegen eine neue, große Bandbreite von Substratsequenzen, im Gegensatz zu den Molekülen des Prototyps "10-23", die nur gegen eine einzige Substratsequenz, SEQ ID NO: 135, Aktivität hätten. Die in den Abbildungen 8 und 9 gezeigten Substrate und Bindungssequenzen der Moleküle des Prototyps "10-23" in Kombination mit den Passagen auf Seite 87, Zeilen 1 - 3 und 24 - 28 in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung seien eine explizite Stütze für die negativen Merkmale von Anspruch 1.

Wichtig sei, dass alle in Beispiel 6 offenbarten, von den Enzymen des Prototyps "10-23" abgeleiteten katalytischen DNA-Moleküle andere Substratbindungssequenzen hätten als die Moleküle des Prototyps "10-23" und auf anderen Substratsequenzen aktiv seien als die Enzyme des Prototyps "10-23" – wie z. B. in Tabelle 4 des Beispiels 6 gezeigt. Die Substratsequenz der Enzyme des Prototyps "10-23" werde in Beispiel 5 offenbart und in den Abbildungen 8 und 9 gezeigt. Dies sei die einzige Substratsequenz, die in Beispiel 5 verwendet werde, um die intermolekulare Spaltungsreaktion der Moleküle des Prototyps "10-23" zu veranschaulichen. In die-

the application as filed that the sub-class B molecules were to be excluded, but rather from an explicit disclosure of the sub-class C itself, namely on page 87, lines 1 to 3 and 24 to 28 together with Figures 8 and 9, where it was stated that further derivatives (sub-class C molecules) could be obtained by changing the substrate and the substrate binding sequences of the prototype "10-23" molecules shown in Figures 8 and 9. The substrate and the substrate binding sequences of the sub-class C molecules were thus described in the application as filed in terms of what they were not, namely they had neither the substrate nor the substrate binding sequences of the prototype "10-23" molecules. The claimed molecules were not prototype "10-23" molecules and they did not have the same substrate sequence of these prototype "10-23" molecules. They had site-specific endonuclease activity against a new, wide range of substrate sequences, unlike the prototype "10-23" molecules which had activity only against the single substrate sequence SEQ ID NO 135. The combination of the substrate and the binding sequences of the prototype "10-23" molecules shown in Figures 8 and 9 with the passages on page 87, lines 1 to 3 and 24 to 28 of the application as filed provided an explicit support for the negative features of claim 1.

Importantly, all the catalytic DNA molecules derived from the prototype "10-23" enzymes that were disclosed in Example 6 had substrate binding sequences different from those of the prototype "10-23" molecules and they were active on substrate sequences different from that of the prototype "10-23" enzymes – as shown, for instance, in Table 4 of Example 6. The substrate sequence of the prototype "10-23" enzymes was disclosed in Example 5 and shown in Figures 8 and 9. This was the only substrate sequence used in Example 5 to exemplify the intermolecular cleavage reaction of the prototype "10-23" molecules. There

tion explicite dans la demande telle que déposée excluant les molécules de la sous-classe B, reposent sur une divulgation explicite de la sous-classe C, à savoir à la page 87, lignes 1 à 3 et 24 à 28, en liaison avec les figures 8 et 9, où il est indiqué que l'on peut obtenir d'autres dérivés (les molécules de la sous-classe C) en modifiant le substrat et les séquences de liaison au substrat du prototype des molécules "10-23" illustrées aux figures 8 et 9. Le substrat et les séquences de liaison au substrat des molécules de sous-classe C étaient donc décrits dans la demande telle que déposée à l'aide de caractéristiques qu'ils n'avaient pas, c'est-à-dire comme n'ayant ni le substrat du prototype des molécules "10-23", ni leurs séquences de liaison au substrat. Les molécules revendiquées ne sont pas du prototype "10-23", et n'ont pas la même séquence de substrat que le prototype des molécules "10-23". Elles ont une activité endonucléase régiospécifique sur une large gamme de séquences de substrat nouvelles, contrairement au prototype des molécules "10-23", actives uniquement sur la séquence de substrat SEQ ID NO : 135. Le substrat et les séquences de liaison du prototype des molécules "10-23" illustrées aux figures 8 et 9, combinés aux passages de la page 87, lignes 1 à 3 et 24 à 28 de la demande telle que déposée, fournissent un fondement explicite aux caractéristiques négatives de la revendication 1.

Un point important à noter est que toutes les molécules d'ADN catalytiques dérivées du prototype des enzymes "10-23" divulguées à l'exemple 6 ont des séquences de liaison au substrat différentes de celles du prototype des molécules "10-23", et que les séquences de substrat sur lesquelles elles sont actives diffèrent de celles du prototype des enzymes "10-23", comme le montre, par exemple, le tableau 4 de l'exemple 6. La séquence de substrat du prototype des enzymes "10-23" est divulguée à l'exemple 5 et représentée aux figures 8 et 9. C'est la seule séquence de substrat utilisée à l'exemple 5 pour illustrer la réaction de clivage intermoléculaire du

sem Beispiel werde auf keine andere Substratsequenz für die Enzyme des Prototyps "10-23" verwiesen. Alle in Beispiel 5 enthaltenen Verweise auf andere Zielsequenzen und auf Modifikationen und Änderungen der ursprünglichen Substratnukleotidsequenzen fänden sich einzig und allein im Zusammenhang mit der Selbstspaltungsreaktion und dem in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung offenbarten Verfahren zur Generierung und Isolierung (durch Amplifikationsrunden) geeigneter einzelner Klone katalytischer DNA-Moleküle, z. B. der zur Veranschaulichung angeführten Moleküle des Prototyps "10-23" (in Tabelle 3 gezeigt).

Alles in allem definiere die Passage auf Seite 87, Zeilen 24 - 28 der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung eine Untergruppe von Varianten der Moleküle des Prototyps "10-23" (Moleküle der Unterklasse C). Im Lichte des gesamten Beispiels 6 betrachtet, enthalte diese Passage eine klare und eindeutige Lehre, die Substratbindungssequenzen des Enzyms gegenüber denen des Moleküls des Prototyps "10-23" zu ändern, um andere Substrate zu spalten als das Substrat des Prototyps "10-23". Diese Passage lehre ein Verfahren zur Herstellung von katalytischen DNA-Molekülen, die auf anderen Substratsequenzen aktiv seien als derjenigen des Prototyps "10-23", und zwar durch komplementäre Änderung der Substratbindungssequenzen des Enzyms des Prototyps "10-23". Das zwangsläufige Erzeugnis eines solchen Verfahrens sei eine generische Untergruppe oder Unterklasse von katalytischen DNA-Molekülen, die sich von den Enzymen des Prototyps "10-23" durch die Substratbindungssequenzen und durch das Substrat, das sie spalten könnten, unterscheiden, d. h. der Gegenstand von Anspruch 1.

Nach der ständigen Rechtsprechung werde durch die Offenbarung eines Verfahrens, das zwangsläufig zu einem per se nicht explizit beschriebenen Erzeugnis führe, auch das so hergestellte Erzeugnis offenbart. Mit Artikel 123 (2) EPÜ sei die Änderung eines Anspruchs – durch Aufnahme eines implizit offenbarten Merkmals – vereinbar, wenn die implizite Offenbarung sich klar und eindeutig aus der expliziten Offenbarung ergebe. Die im Hauptantrag und im

was no reference to any other substrate sequence for the prototype "10-23" enzymes in that example. All references in Example 5 to other target sequences and to alterations and changes of the initial substrate nucleotide sequences were found, only and exclusively, within the context of self-cleavage reaction and of the method disclosed in the application as filed for generating and isolating (by rounds of amplification) suitable individual clones of catalytic DNA molecules, such as the exemplified prototype "10-23" molecules – as shown in Table 3.

In summary, the passage on page 87, lines 24 to 28 of the application as filed defined a sub-group of variants of the prototype "10-23" molecules (sub-class C molecules). When read in the light of Example 6 as a whole, this passage was a clear and unambiguous teaching to change the substrate-binding sequences of the enzyme with respect to those of the prototype "10-23" molecule in order to cleave substrates different from the prototype "10-23" substrate. This passage taught a process for producing catalytic DNA molecules active on substrate sequences different from that of the prototype "10-23" sequence by changing the substrate binding sequences of the prototype "10-23" enzyme in a complementary manner. The inevitable product of such a process was a generic subgroup or sub-class of catalytic DNA molecules that differed from the prototype "10-23" enzymes in their substrate binding sequences and in the substrate they were capable of cleaving, i.e. the subject-matter of claim 1.

According to the established case law, the disclosure of a process inevitably resulting in a product which was not *per se* explicitly described, made available the product thus produced. For the purpose of Article 123(2) EPC, the amendment of a claim – by inclusion of a feature that was implicitly disclosed – was acceptable if the implicit disclosure was the clear and unambiguous consequence of an explicit disclosure. The catalytic DNA molecules claimed in the

prototype des Moleküle "10-23". Cet exemple ne fait référence à aucune autre séquence de substrat pour le prototype des enzymes "10-23". Toutes les références de l'exemple 5 à d'autres séquences cibles et à des changements et modifications des séquences nucléotidiques initiales du substrat, concernent exclusivement la réaction d'auto-clivage et la méthode divulguée dans la demande telle que déposée pour générer et isoler (par amplifications successives) certains clones adéquats de molécules d'ADN catalytiques, tels que le prototype des molécules "10-23" citées à titre d'exemple – comme le montre le tableau 3.

En résumé, le passage de la page 87, lignes 24 à 28 de la demande telle que déposée définit un sous-groupe de variantes du prototype des molécules "10-23" (molécules de sous-classe C). A la lumière de l'exemple 6 dans son ensemble, ce passage enseigne clairement et sans ambiguïté de modifier les séquences de liaison au substrat de l'enzyme par rapport à celles du prototype de molécule "10-23", afin de cliver des substrats différents de celui du prototype "10-23". Ce passage enseigne un procédé pour produire des molécules d'ADN catalytiques actives sur des séquences de substrat différentes de la séquence du prototype "10-23", en modifiant de façon complémentaire les séquences de liaison au substrat du prototype des enzymes "10-23". Ce procédé débouche inéluctablement sur un sous-groupe ou une sous-classe générique de molécules d'ADN catalytiques qui diffèrent du prototype des enzymes "10-23" par leurs séquences de liaison au substrat et par le substrat qu'elles sont capables de cliver, c'est-à-dire par l'objet de la revendication 1.

D'après la jurisprudence constante, divulguer un procédé conduisant inévitablement à un produit non décrit explicitement *en tant que tel*, a pour effet de divulguer aussi ce produit. Aux fins de l'article 123(2) CBE, il est acceptable de modifier une revendication par insertion d'une caractéristique qui était implicitement divulguée, à condition que la divulgation implicite découle clairement et sans ambiguïté de la divulgation explicite. Les molécules d'ADN catalytiques

Hilfsantrag I beanspruchten katalytischen DNA-Moleküle seien als implizite Konsequenz der expliziten Offenbarung in der Passage auf Seite 87, Zeilen 24 - 28 der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung offenbart. Daher seien die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ erfüllt.

Hilfsanträge II und III

In beiden Anträgen definierte der Disclaimer die katalytischen Moleküle mit der Struktur der Moleküle des Prototyps "10-23", die in Beispiel 5 und den Abbildungen 8 und 9 der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung als eine Ausführungsform der Erfindung offenbart würden. Ein solcher Disclaimer müsse zugelassen werden, wenn den Entscheidungen T 1107/06 vom 3. Dezember 2008 und T 1139/00 vom 10. Februar 2005 gefolgt werde, laut denen die in G 1/03 (s. o.) festgelegten Kriterien nicht gälten, wenn der auszuschließende Gegenstand ursprünglich als eine Ausführungsform der Erfindung offenbart worden sei. Beabsichtige die Kammer jedoch, dem u. a. in der Entscheidung T 1050/99 vom 25. Januar 2005 vertretenen Standpunkt zu folgen, wonach Disclaimer auf der Grundlage von Ausführungsformen, die in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung als Teil der Erfindung offenbart seien, als nicht offenbarte Disclaimer nach G 1/03 (s. o.) gälten, so werde die Kammer auf die Bemerkungen der Großen Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung G 1/07 vom 15. Februar 2010 aufmerksam gemacht (zur Veröffentlichung im ABI. EPA vorgesehen), worin die abweichende Rechtsprechung zu Disclaimern im Zusammenhang mit offenbarten Ausführungsformen thematisiert werde (vgl. Nr. 4.2.3 der Entscheidungsgründe). Angesichts dessen werde, bevor eine für die Beschwerdeführerin nachteilige Entscheidung ergehe, eine Vorlage an die Große Beschwerdekammer beantragt. Dafür schlage die Beschwerdeführerin folgende Frage vor:

"1. Ist die Änderung eines Anspruchs durch die Aufnahme eines Disclaimers schon deshalb nach Artikel 123 (2) EPÜ unzulässig, weil der durch ihn aus dem Schutzzumfang des Anspruchs ausgeschlossene Gegenstand in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung durch eine positive Formulierung offenbart wird?"

main request and in the auxiliary request I were disclosed as an implicit consequence of the explicit disclosure found in the passage on page 87, lines 24 to 28 of the application as filed. Therefore, the requirements of Article 123(2) EPC were fulfilled.

Auxiliary requests II and III

In both requests the disclaimer defined the catalytic molecules having the structure of the prototype "10-23" molecules disclosed as an embodiment of the invention in Example 5 and in Figures 8 and 9 of the application as filed. Such a disclaimer should be allowed when the approach of decisions T 1107/06 of 3 December 2008 and T 1139/00 of 10 February 2005 was followed, according to which the criteria laid down in decision G 1/03 (*supra*) did not apply to cases where the subject-matter to be excluded was originally disclosed as an embodiment of the invention. However, if the board intended to follow the approach adopted *inter alia* in decision T 1050/99 of 25 January 2005, which considered disclaimers based on embodiments disclosed in the original application as being part of the invention to be undisclosed disclaimers in accordance with G 1/03 (*supra*), the attention of the board was drawn to the comments of the Enlarged Board of Appeal in its decision G 1/07 of 15 February 2010 (to be published in the OJ EPO), wherein the divergence in the case law on disclaimers in relation to disclosed embodiments was acknowledged (cf. point 4.2.3 of the Reasons). In the light thereof and before any decision adverse to the appellant was taken, a referral to the Enlarged Board of Appeal was requested. In this respect the following question was proposed by the appellant:

"1. Is an amendment to a claim by the introduction of a disclaimer unallowable under Article 123(2) for the sole reason that the subject matter excluded by it from the scope of the claim is disclosed in positive terms in the application as filed?"

revendiquées dans la requête principale et dans la requête subsidiaire I sont divulguées comme une conséquence implicite de la divulgation explicite du passage figurant à la page 87, lignes 24 à 28 de la demande telle que déposée. Il est donc satisfait aux exigences de l'article 123(2) CBE.

Requêtes subsidiaires II et III

Dans ces deux requêtes, le disclaimer définit les molécules catalytiques ayant la structure du prototype des molécules "10-23" divulguées comme mode de réalisation de l'invention à l'exemple 5 et aux figures 8 et 9 de la demande telle que déposée. Un tel disclaimer est admissible si l'on suit l'approche des décisions T 1107/06 du 3 décembre 2008 et T 1139/00 du 10 février 2005, selon laquelle les critères fixés dans la décision G 1/03 (cf. *supra*) ne s'appliquent pas lorsque l'objet à exclure était divulgué à l'origine en tant que mode de réalisation de l'invention. Toutefois, si la Chambre veut suivre l'approche adoptée notamment dans la décision T 1050/99 du 25 janvier 2005, qui considèrerait comme non divulgués, conformément à la décision G 1/03 (cf. *supra*), les disclaimers fondés sur des modes de réalisation divulgués dans la demande initiale en tant que partie intégrante de l'invention, l'attention de la Chambre est attirée sur la décision G 1/07 du 15 février 2010 de la Grande Chambre de recours (à paraître au JO OEB), qui reconnaît l'existence de divergences dans la jurisprudence relative aux disclaimers en ce qui concerne les modes de réalisation divulgués (cf. point 4.2.3 des motifs). A la lumière de ces arguments, il est demandé de saisir la Grande Chambre de recours avant qu'une décision défavorable au requérant ne soit rendue. Le requérant propose que la question soit posée en ces termes :

"1. La modification d'une revendication par l'introduction d'un disclaimer est-elle non admissible au titre de l'article 123(2) CBE au seul motif que l'objet que ce disclaimer exclut de l'étendue de la revendication est divulgué en termes positifs dans la demande telle que déposée ?"

XI. Die Beschwerdeführerin (Anmelderin) beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Erteilung eines Patents auf der Grundlage des am 30. Mai 2005 eingereichten Hauptantrags oder des am 19. Dezember 2006 eingereichten Hilfsantrags I oder der am 25. Mai 2010 eingereichten Hilfsanträge II oder III bzw. die Vorlage der in der mündlichen Verhandlung unterbreiteten Frage an die Große Beschwerdekammer.

Entscheidungsgründe

Artikel 123 (2) EPÜ Hauptantrag und Hilfsantrag I

1. In Anspruch 1 dieser beiden Anträge wird das katalytische DNA-Molekül durch mehrere positive Merkmale charakterisiert und dann durch drei negative Merkmale eingeschränkt ("wobei [...] nicht [...]") (s. vorstehend Nm. VI und VII). Für Letzteres fand die Prüfungsabteilung weder eine explizite noch eine implizite Stütze in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung. Außerdem war sie der Ansicht, dass die betreffenden Merkmale, wenn sie als Disclaimer angesehen würden, nicht zugelassen werden könnten, weil sie nicht die in G 1/03 (s. o.) festgelegten Kriterien erfüllten. Daher wurde die Anmeldung nach Artikel 123 (2) EPÜ zurückgewiesen (s. vorstehend. Nr. II).

2. Die Beschwerdeführerin bringt vor, dass die Entscheidung falsch war. Ihrer Ansicht nach ist der Gegenstand von Anspruch 1 als solcher in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung offenbart. Dies schließt die negativen Merkmale ein, die zwar nicht explizit offenbart sind, aber trotzdem implizit und eindeutig aus der ursprünglichen Offenbarung herleitbar sind, insbesondere aus Seite 87, Zeilen 1 - 3 und 24 - 28, Beispiel 6 und den Abbildungen 8 und 9 (s. vorstehend Nr. X).

3. Beispiel 6 in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung ist überschrieben mit "Herstellung eines Universalsubstratenzyms". Es beginnt mit einem Verweis auf die "vorangehende" Offenbarung, der zufolge ein Enzym mit der Fähigkeit hergestellt werden kann, Zielnukleinsäuren mit vorausgewählten Sequenzen katalytisch zu

XI. The appellant (applicant) requested that the decision under appeal be set aside and that a patent be granted on the basis of either the main request filed on 30 May 2005 or auxiliary request I filed on 19 December 2006 or auxiliary requests II or III filed on 25 May 2010, or that the question submitted at the oral proceedings be submitted to the Enlarged Board of Appeal.

Reasons for the decision

Article 123(2) EPC Main request and auxiliary request I

1. In claim 1 of these two requests the catalytic DNA molecule is characterised by a number of positive features then limited by three negative features ("wherein [...] does not [...]") (cf. points VI and VII *supra*). For the latter the examining division found neither explicit nor implicit support in the application as filed. Moreover, it considered that, when seen as disclaimers, the features in question could not be allowed because they were not in line with the criteria laid down in G 1/03 (*supra*). Thus, the application was rejected under Article 123(2) EPC (cf. point II *supra*).

2. The appellant submits that the decision was incorrect. In its view, the subject-matter of claim 1 is disclosed as such in the application as filed. This includes the negative features, which although not explicitly disclosed, are nevertheless implicitly and unambiguously derivable from the original disclosure, in particular, from page 87, lines 1 to 3 and 24 to 28, Example 6 and Figures 8 and 9 (cf. point X *supra*).

3. Example 6 of the application as filed, which has the title "Preparation of of (sic) a Universal Substrate Enzyme", begins with a reference to the "foregoing" disclosure showing that an enzyme can be prepared having the ability to catalytically cleave target nucleic acids having preselected sequences, and ends with the statement "(/)n addition, it is seen that

XI. Le requérant (demandeur) a demandé que la décision attaquée soit annulée et qu'un brevet soit délivré sur la base soit de la requête principale déposée le 30 mai 2005, soit de la requête subsidiaire I déposée le 19 décembre 2006, soit des requêtes subsidiaires II ou III déposées le 25 mai 2010, ou que la Grande Chambre de recours soit saisie de la question soumise lors de la procédure orale.

Motifs de la décision

Article 123(2) CBE Requête principale et requête subsidiaire I

1. Dans la revendication 1 de ces deux requêtes, la molécule d'ADN catalytique est caractérisée par plusieurs caractéristiques positives, puis limitée par trois caractéristiques négatives ("où [...] n'a pas [...]"; cf. points VI et VII ci-dessus). Pour ces dernières, la division d'examen n'a trouvé aucun fondement explicite ou implicite dans la demande telle que déposée. Elle a estimé par ailleurs que, considérées comme disclaimers, ces caractéristiques ne pouvaient être admises, parce qu'elles n'étaient pas conformes aux critères fixés dans la décision G 1/03 (cf. *supra*). La demande a donc été rejetée au titre de l'article 123(2) CBE (cf. point II ci-dessus).

2. Le requérant allègue que cette décision est erronée. Selon lui, l'objet de la revendication 1 est divulgué en tant que tel dans la demande telle que déposée, y compris les caractéristiques négatives qui, même si elles ne sont pas divulguées de façon explicite, découlent implicitement et sans ambiguïté de la divulgation d'origine, notamment de la page 87, lignes 1 à 3 et 24 à 28, exemple 6 et figures 8 et 9 (cf. point X ci-dessus).

3. L'exemple 6 de la demande telle que déposée, avec pour titre "Préparation d'une enzyme active sur un substrat universel", commence par une référence à la divulgation "qui précède", montrant qu'il est possible de préparer une enzyme capable de cliver par catalyse des acides nucléiques cibles ayant des séquences présélectionnées, et se

spalten, und es endet mit dem Hinweis "außerdem zeigt sich, dass das Substrat modifiziert und ein Enzym hergestellt werden kann, das dieses Substrat spalten kann" (s. Seite 86, Zeilen 5 - 13).

4. Auf Seite 87 heißt es im ersten Absatz: "Im folgenden Abschnitt wird die Herstellung von verbesserten Enzymen auf der Grundlage der oben beschriebenen Motive "10-23" und "8-17" beschrieben. Diese verbesserten Enzyme sind generische Enzyme, die jede vorausgewählte Zielsequenz spalten können, und diese Zielspezifität hängt allein von der Sequenz der Substratbindungsregionen der Enzyme ab, wie im Folgenden weiter beschrieben wird". Die Angabe "jede vorausgewählte Zielsequenz" zeigt den breiten Zweck des Beispiels; mit Sicherheit darin enthalten (d. h. nicht ausgeschlossen) ist die Zielsequenz bzw. das Substratmolekül, das in Beispiel 5 ausgewählt wurde, um das Prototypmotiv "10-23" zu generieren und zu isolieren (durch intramolekulare Selbstspaltungsevolution) sowie seine enzymatische Aktivität zu messen (durch intermolekulare Spaltungsreaktion), wie in den Abbildungen 8 und 9 der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung gezeigt.

5. Auf Seite 87 findet sich nach Bezugnahmen auf Beispiel 5, auf den Spaltungsmechanismus des Prototypmotivs "10-23" und auf die resultierenden Spaltungsprodukte in den Zeilen 24 - 28 folgende Aussage: "Für die Enzyme mit den Motiven 8-17 und 10-23 kann die Sequenz des Substrats ohne Verlust der katalytischen Aktivität geändert werden, solange die Substratbindungsarme des Enzyms komplementär geändert werden" (wobei das Enzym mit dem Motiv "8-17" ein weiteres spezifisches katalytisches DNA-Molekül ist, das in Beispiel 5 isoliert wird).

6. Die Beschwerdeführerin führt diese Passage der Beschreibung als eine Art positive Stütze für die negativen Merkmale an, mit denen die Definition des beanspruchten katalytischen DNA-Moleküls eingeschränkt wird. Ihrer Ansicht nach werden nämlich, wenn man das Substrat des Enzyms mit dem Motiv "10-23" ändert, die in den Abbildungen 8 und 9 gezeigten spezifischen Substratbindungsarme und die spezifische Substratsequenz des Prototypmoleküls aus

the substrate can be altered and an enzyme is prepared which can cleave that substrate" (cf. page 86, lines 5 to 13).

4. The first paragraph on page 87 indicates that "(t)he following section describes the preparation of improved enzymes based on the "10-23" and the "8-17" motifs described above. These improved enzymes are generic enzymes which can cleave any preselected target sequence, and that target specificity depends solely on the sequence of the substrate binding regions of the enzyme, as described further herein". The reference to "any preselected target sequence" outlines the broad purpose of the example and certainly includes (i.e. it does not exclude) the target sequence or substrate molecule selected in Example 5 for generating and isolating (by intramolecular self-cleavage evolution) the prototype "10-23" motif as well as for measuring (by intermolecular cleavage reaction) its enzymatic activity, as shown in Figures 8 and 9 of the application as filed.

5. On page 87, after a reference to Example 5 and to the cleavage mechanism of the prototype "10-23" motif and the resulting cleavage products, it is stated in lines 24 to 28 that "(f)or both the 8-17 and 10-23 motif enzymes, the sequence of the substrate can be changed without loss of catalytic activity, so long as the substrate-binding arms of the enzyme were changed in a complementary manner" (the "8-17" motif enzyme being another specific catalytic DNA molecule isolated in Example 5).

6. The appellant relies on this passage of the description as a form of positive support for the negative features used in limiting the definition of the claimed catalytic DNA molecule. This is because, in its view, changing the substrate of the "10-23" motif enzyme implies the exclusion from the ambit of protection of the specific substrate binding arms and the specific substrate sequence of said prototype molecule shown in Figures 8 and 9, this being effected by the three

termine par l'énoncé "en outre, on constate que le substrat peut être modifié et qu'une enzyme capable de cliver ce substrat peut être préparée" (cf. page 86, lignes 5 à 13).

4. Le premier paragraphe de la page 87 indique que "la description ci-après porte sur la préparation d'enzymes améliorées basées sur les motifs "10-23" et "8-17" décrits plus haut. Ces enzymes améliorées sont des enzymes génériques capables de cliver n'importe quelle séquence cible présélectionnée, et cette spécificité cible dépend uniquement de la séquence des régions de liaison au substrat de l'enzyme, comme il est décrit ici plus en détail". L'expression "n'importe quelle séquence cible présélectionnée" montre la large portée de l'exemple, et il ne fait aucun doute qu'elle englobe (c'est-à-dire qu'elle n'exclut pas) la séquence cible ou la molécule du substrat sélectionnée à l'exemple 5 pour générer et isoler (par auto-clivage intramoléculaire) le prototype de motif "10-23", et pour mesurer (par réaction de clivage intermoléculaire) son activité enzymatique, comme le montrent les figures 8 et 9 de la demande telle que déposée.

5. A la page 87, après les références à l'exemple 5, au mécanisme de clivage du prototype de motif "10-23", et aux produits de clivage en résultant, il est indiqué, aux lignes 24 à 28, que "pour les enzymes des motifs 8-17 et 10-23, la séquence du substrat peut être modifiée sans perte d'activité catalytique, à condition que les bras de liaison au substrat de l'enzyme soient modifiés de façon complémentaire" (l'enzyme de motif "8-17" étant une autre molécule spécifique d'ADN catalytique isolée à l'exemple 5).

6. Le requérant cite en quelque sorte ce passage de la description comme un fondement positif pour les caractéristiques négatives qui servent à limiter la définition de la molécule d'ADN catalytique revendiquée. Dans l'optique du requérant, modifier le substrat de l'enzyme de motif "10-23" revient à exclure de la portée de la protection les bras spécifiques de liaison au substrat ainsi que la séquence de substrat spécifique de la molécule prototypique illustrés aux

dem Schutzbereich ausgeschlossen, und zwar durch die drei negativen Merkmale in Anspruch 1. Gestützt wird diese Auffassung angeblich noch durch die Tatsache, dass alle in Beispiel 6 offenbarten, vom Prototyp "10-23" abgeleiteten Enzyme (vgl. Tabelle 4), die ein anderes Substrat haben als der Prototyp "10-23", auch andere Substratbindungsarme haben als dieser Prototyp. Laut der Beschwerdeführerin ist unter diesen Umständen das Erzeugnis des Anspruchs 1 die implizite Konsequenz der expliziten Offenbarung, weshalb kein Verstoß gegen Artikel 123 (2) EPÜ vorliege.

7. Die Kammer kann sich der Argumentation der Beschwerdeführerin nicht anschließen. Die Passage, auf die sich die Beschwerdeführerin bezieht, enthält weder eine explizite Offenbarung eines spezifischen Substrats noch einen Hinweis, der dieses Substrat mit dem in den Abbildungen 8 und 9 konkret veranschaulichten in Verbindung bringt. Ebenso wenig werden Art und Beschaffenheit der Änderungen begrenzt oder eingeschränkt, die am Substrat oder, komplementär, an den Substratbindungsarmen des Enzyms mit dem Prototypmotiv "10-23" vorgenommen werden können. Die fragliche Passage ist daher so zu verstehen, dass sie sich auf eine generische, aus dem Enzym mit dem Prototypmotiv "10-23" abgeleitete Gruppe von katalytischen DNA-Molekülen bezieht. Außerdem ist nach Ansicht der Kammer diese Passage im Kontext und im Lichte der Informationen und der Lehre des Beispiels 5 zu verstehen, auf das sich Beispiel 6 bezieht.

8. In Beispiel 5 wird die anfängliche Selbstspaltungsreaktion, die zur Generierung und Isolierung des Enzyms mit dem Prototypmotiv "10-23" verwendet wird, später in eine intermolekulare Spaltungsreaktion umgewandelt (durch Zerlegung des Enzyms und der Substratdomänen in separate Moleküle), und obwohl für diese Reaktion als spezifisches Substrat für das Enzym mit dem Motiv "10-23" exemplarisch nur dasjenige aus den Abbildungen 8 und 9 angeführt ist (vgl. Seite 84, Zeile 2 bis Seite 86, Zeile 2), wird in diesem Beispiel explizit doch auch die Verwendung anderer, alternativer Substrate in Betracht gezogen. In der Selbstspaltungsreaktion ist die Zielsequenz (12

negative features in claim 1. The said view is allegedly further corroborated by the fact that all the enzymes derived from "10-23" disclosed in Example 6 (cf. Table 4) which have a substrate different from that of the "10-23" prototype also have arms which are different from this prototype. Under these circumstances, according to the appellant, the product of claim 1 is the implicit consequence of said explicit disclosure and thus, no issue under Article 123(2) EPC arises.

7. The board cannot agree with the appellant's reasoning. There is no explicit disclosure of any specific substrate in the passage referred to by the appellant nor an indication linking this substrate to that specifically illustrated in Figures 8 and 9. There is also no limitation or restriction as regards the nature and type of changes that may be introduced into the substrate or, in a complementary manner, into the substrate-binding arms of the prototype "10-23" motif enzyme. The passage in question is thus to be regarded as relating to a generic group of catalytic DNA molecules derived from the prototype "10-23" motif enzyme. Furthermore, the board considers that the passage in question has also to be understood within the context and in the light of the information and teaching provided in Example 5 to which Example 6 makes reference.

8. Although in Example 5, the initial self-cleavage reaction used to generate and isolate the prototype "10-23" motif enzyme is then converted to an intermolecular cleavage reaction (by dividing the enzyme and the substrate domains into separate molecules) and, for that reaction, the specific substrate exemplified for the "10-23" motif enzyme is only that shown in Figures 8 and 9 (cf. page 84, line 2 to page 86, line 2), the example also explicitly contemplates the use of other alternative substrates. In the self-cleavage reaction, the target sequence (12 highly conserved nucleotides within the U5 LTR region of HIV-1 RNA) is actually found embedded in a longer substrate sequence which, as explicitly

figures 8 et 9. Cette exclusion correspond aux trois caractéristiques négatives de la revendication 1. Ce point de vue est soi-disant encore corroboré par le fait que toutes les enzymes dérivées du prototype "10-23" divulguées à l'exemple 6 (cf. tableau 4), qui ont un substrat différent de celui du prototype "10-23", ont aussi des bras qui diffèrent de ceux dudit prototype. Dans ces conditions, le requérant estime que le produit de la revendication 1 est la conséquence implicite de la divulgation explicite, et qu'il n'y a donc pas violation de l'article 123(2) CBE.

7. La Chambre ne peut se rallier au raisonnement du requérant. Aucun substrat spécifique n'est divulgué explicitement dans le passage auquel renvoie le requérant, pas plus qu'il n'y est établi de lien avec le substrat illustré concrètement aux figures 8 et 9. On ne trouve pas non plus de limitation ou de restriction quant à la nature et au type de modifications susceptibles d'être introduites dans le substrat ou, de façon complémentaire, dans les bras de liaison au substrat du prototype d'enzyme de motif "10-23". Il faut donc considérer que le passage en question se rapporte à un groupe générique de molécules d'ADN catalytiques dérivées du prototype d'enzyme de motif "10-23". En outre, la Chambre estime que ce passage doit également être compris dans le contexte et à la lumière des informations et de l'enseignement de l'exemple 5, auquel l'exemple 6 fait référence.

8. Dans l'exemple 5, la réaction initiale d'auto-clivage utilisée pour générer et isoler le prototype d'enzyme de motif "10-23" devient par la suite une réaction de clivage intermoléculaire (par division de l'enzyme et des domaines du substrat en molécules séparées), et bien que pour cette réaction, le substrat spécifique cité à titre d'exemple pour l'enzyme de motif "10-23" soit uniquement celui des figures 8 et 9 (cf. de la page 84, ligne 2, à la page 86, ligne 2), cet exemple envisage aussi explicitement l'utilisation d'autres substrats. Dans la réaction d'auto-clivage, la séquence cible (12 nucléotides hautement conservés au sein de la région U5 LTR de l'ARN du VIH-1) est en fait encadrée dans

hoch konservierte Nukleotide innerhalb der Region U5 LTR von HIV-1 RNA) eigentlich in eine längere Substratsequenz eingebettet, die, wie in Beispiel 5 explizit angegeben, optional modifiziert werden kann. De facto ist die exemplarisch angeführte Substratsequenz aus der ursprünglich gegebenen Sequenz (SEQ ID NO: 50) durch Hinzufügen eines zusätzlichen dA-Rests abgeleitet (vgl. Seite 75, Zeile 24 bis Seite 76, Zeile 10). Ähnliche Modifikationen "z. B. nach Länge, Nukleotidsequenz, Nukleinsäuretyp" werden in Beispiel 5 auch allgemein behandelt, wenn auch nur im Kontext der Selbstspaltungsreaktionen zur Generierung enzymatischer DNA-Moleküle mit alternativen Spezifitäten (vgl. Seite 83, Zeilen 2 - 24).

9. Es lässt sich argumentieren, dass in Ermangelung expliziter Angaben in Beispiel 5 der Fachmann einige dieser Substratsequenzen in einer intermolekularen Spaltungsreaktion auch als mögliche geeignete Substrate für das Enzym mit dem Prototypmotiv "10-23" in Erwägung ziehen, verstehen oder ansehen könnte (Abbildung 8 stützt dies, indem sie ein gewisses Maß an Flexibilität in der Interaktion zwischen dem Substrat und den Substratbindungsarmen durch die Standard-Watson-Crick-Paarung zeigt). Es kann jedenfalls kein Zweifel daran bestehen, dass alle in Beispiel 5 beschriebenen Änderungen und Modifikationen der Substratsequenz auch in der oben genannten Passage, die die Beschwerdeführerin als Grundlage für den beanspruchten Gegenstand anführt, mitgemeint oder enthalten sein könnten.

10. Nach Ansicht der Kammer umfasst die Offenbarung der fraglichen Passage daher Änderungen und Modifikationen im Substrat des Enzyms mit dem Prototypmotiv "10-23", die unter Umständen keinerlei komplementäre Änderung in den zwei Substratbindungsarmen oder zumindest in einem davon erfordern (z. B. bei Verkürzung des 3'-Endes oder Verlängerung des 5'- und/oder des 3'-Endes dieses Substrats, Änderung des Nukleinsäuretyps usw.). Bei umfangreicheren Änderungen oder Modifikationen im Substrat wären sicherlich substanzuelle komplementäre Änderungen in beiden oder zumindest in einem der Substratbindungsarme notwendig. All diese Änderungen und somit auch alle

stated in Example 5, may optionally be altered. In fact, the exemplified substrate sequence derives from the originally given sequence (SEQ ID NO: 50) by adding an additional dA residue (cf. page 75, line 24 to page 76, line 10). Similar alterations, "such as by length, nucleotide sequence, type of nucleic acid, and the like", are also addressed in a general way in Example 5, although admittedly only in the context of the self-cleavage reactions for generating enzymatic DNA molecules of alternative specificities (cf. page 83, line 2 to 24).

9. It may be argued that, in the absence of any explicit indication in Example 5, some of these substrate sequences might be considered, understood or seen by the skilled person as being also possible suitable substrates for the prototype "10-23" motif enzyme in an intermolecular cleavage reaction (Figure 8 lends support to such a view by showing the presence of a certain degree of flexibility in the interaction between the substrate and the substrate binding arms through the standard Watson-Crick pairing). In any case, there can be no doubt that all these changes and alterations of the substrate sequence described in Example 5 may also be contemplated or comprised in the above passage relied upon by the appellant as providing a basis for the claimed subject-matter.

10. Thus, in the board's view, the disclosure of the passage in question embraces changes and alterations in the substrate of the prototype "10-23" motif enzyme that may not require any complementary change in any of the two substrate binding arms (when, for instance, shortening the 3' end or extending both the 5' and/or 3' ends of this substrate, changing the type of one nucleic acid, etc.) or at least in one of them. More substantial changes or alterations in the substrate may certainly require the introduction of substantial complementary changes in both or, at least in one, of the substrate binding arms. All these changes and, accordingly, all the resulting (sub)groups of

une séquence de substrat plus longue qui, comme l'indique explicitement l'exemple 5, peut éventuellement être modifiée. En réalité, la séquence de substrat citée en exemple est dérivée de la séquence donnée à l'origine (SEQ ID NO: 50) par adjonction d'un résidu dA supplémentaire (cf. page 75, de la ligne 24 à la page 76, ligne 10). Des modifications similaires, "portant par exemple sur la longueur, la séquence nucléotidique, le type d'acide nucléique, etc." sont également évoquées d'une manière générale à l'exemple 5, quoique uniquement dans le contexte des réactions d'auto-clivage pour générer des molécules d'ADN enzymatiques dotées d'autres spécificités (cf. page 83, lignes 2 à 24).

9. En l'absence d'indication explicite à l'exemple 5, on pourrait soutenir que l'homme du métier serait susceptible d'envisager, de comprendre ou de considérer certaines de ces séquences du substrat comme des substrats pouvant également convenir pour le prototype d'enzyme de motif "10-23" dans une réaction de clivage intermoléculaire, la figure 8 plaidant en faveur d'une telle interprétation, puisqu'elle suggère qu'il existe une certaine souplesse dans l'interaction entre le substrat et les bras de liaison au substrat via l'appariement classique de Watson-Crick. Il ne fait en tout cas aucun doute que tous les changements et modifications de la séquence du substrat selon l'exemple 5 peuvent aussi être envisagés ou compris dans le passage précité, sur lequel le requérant entend fonder l'objet revendiqué.

10. Par conséquent, la Chambre estime que la divulgation du passage en question englobe les modifications et changements dans le substrat du prototype d'enzyme de motif "10-23", susceptibles de ne nécessiter aucun changement complémentaire dans les deux bras de liaison au substrat (lorsque, par exemple, on raccourcit l'extrémité 3' ou que l'on allonge l'extrémité 5' et/ou 3' du substrat, lorsque l'on change le type d'un acide nucléique, etc.), ou du moins dans l'un des deux. Des modifications ou changements plus importants du substrat pourraient certainement nécessiter des changements complémentaires importants dans les deux bras de liaison au substrat, ou du moins dans l'un des

daraus resultierenden Gruppen bzw. Untergruppen katalytischer DNA-Moleküle sind in der generischen Offenbarung impliziert, die die Beschwerdeführerin anzieht.

11. Infolgedessen stellt der durch negative Merkmale bewirkte Ausschluss der spezifischen (ersten und zweiten) Substratbindungsarme und der spezifischen Substratequenz des Prototypmotivs "10-23" (vgl. Abbildungen 8 und 9) aus dem Schutzbereich von Anspruch 1 eine Auswahl aus der größeren Bandbreite der in Beispiel 6, insbesondere auf Seite 87, Zeilen 24 - 28, vorgeschlagenen Änderungen dar. Für diese Auswahl findet sich in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung keine unmittelbare und eindeutige Stütze. Aus diesem Grund verstößt Anspruch 1 in beiden Anträgen gegen Artikel 123 (2) EPÜ, sodass weder dem Hauptantrag noch dem Hilfsantrag I stattgegeben werden kann.

Hilfsanträge II und III

12. In diesen beiden Anträgen wurden die negativen Merkmale, die Anspruch 1 der vorhergehenden Anträge charakterisierten, durch einen Disclaimer ersetzt (s. vorstehend Nr. VIII).

13. Die Beschwerdeführerin macht geltend, dass der Disclaimer in beiden Fällen mit den Erfordernissen von Artikel 123 (2) EPÜ in Einklang stehe, wenn man dem z. B. in T 1107/06 (s. o.) vertretenen Standpunkt folgt, wonach ein Disclaimer nicht gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstößt, wenn sein Gegenstand in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung als eine Ausführungsform der Erfindung offenbart wird.

14. Tatsächlich ist bei diesen beiden Anträgen der Gegenstand des Disclaimers als Ausführungsform der Erfindung offenbart, weil i) ein katalytisches Molekül, "in dem die erste und die zweite Bindungsregion durch komplementäre Basenpaarung an die Substratnucleinsäure: 5' - GGAAAAAGUAACUAGA-GAUGGAAG - 3' (SEQ ID NO: 135) binden können" (vgl. Hilfsantrag II), u. a. auf Seite 85, Zeilen 2 - 26 und Abbildung 9 der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung beschrieben wird;

catalytic DNA molecules, are implied by the generic disclosure on which the appellant relies.

11. Consequently, the exclusion through negative features from the ambit of protection of claim 1 of the specific (first and second) substrate binding arms and of the specific substrate sequence of the prototype "10-23" motif (cf. Figures 8 and 9) constitutes a selection within the broader outline of the changes proposed in Example 6, in particular on page 87 lines 24 to 28. For this selection no direct and unambiguous support is found in the application as filed. For this reason, claim 1 in both requests under consideration offends against Article 123(2) EPC and the main request and auxiliary request I cannot be allowed.

Auxiliary requests II to III

12. In these two requests the negative features which characterised claim 1 of the preceding requests have been replaced by a disclaimer (cf. point VIII *supra*).

13. The appellant submits that in both cases the disclaimer is in conformity with the requirements of Article 123(2) EPC when the approach of e.g. T 1107/06 (*supra*) is adopted whereby a disclaimer does not infringe Article 123(2) EPC if its subject-matter is disclosed as an embodiment of the invention in the application as filed.

14. Indeed, in the two requests now under scrutiny the subject-matter of the disclaimer is disclosed as an embodiment of the invention because i) a catalytic molecule "in which the first and second binding regions can bind through complementary base-pairing to a substrate nucleic acid which is 5' - GGAAAAAGUAACUAGAGAUGG-AAG - 3' (SEQ ID NO 135)" (cf. auxiliary request II) is described *inter alia* on page 85, lines 2 to 26 and Figure 9 of the application as filed;

deux. Tous ces changements, et par conséquent tous les (sous)-groupes de molécules d'ADN catalytiques en résultant, sont implicites dans la divulgation générique sur laquelle se fonde le requérant.

11. Par conséquent, l'utilisation de caractéristiques négatives pour exclure de l'étendue de la protection de la revendication 1 les (premier et second) bras spécifiques de liaison au substrat ainsi que la séquence de substrat spécifique du prototype de motif "10-23" (figures 8 et 9), équivaut à opérer une sélection parmi la gamme plus large de changements proposés à l'exemple 6, notamment à la page 87, lignes 24 à 28. Cette sélection n'a pas de fondement direct et non ambigu dans la demande telle que déposée. La revendication 1 des deux requêtes examinées enfreint donc l'article 123(2) CBE, et il ne saurait être fait droit ni à la requête principale, ni à la requête subsidiaire I.

Requêtes subsidiaires II et III

12. Dans ces deux requêtes, les caractéristiques négatives qui caractérisaient la revendication 1 des requêtes précédentes ont été remplacées par un disclaimer (cf. point VIII ci-dessus).

13. Le requérant fait valoir que, dans les deux cas, le disclaimer est conforme aux exigences de l'article 123(2) CBE si l'on suit par exemple l'approche adoptée dans la décision T 1107/06 (*supra*), selon laquelle un disclaimer n'est pas contraire à l'article 123(2) CBE si son objet est divulgué en tant que mode de réalisation de l'invention dans la demande telle que déposée.

14. En effet, dans les deux requêtes considérées, l'objet du disclaimer est divulgué en tant que mode de réalisation de l'invention, car i) une molécule catalytique "dont les première et seconde régions de liaison peuvent se lier par appariement de bases complémentaires à un acide nucléique du substrat de formule 5' - GGAAAAAGUAACUAGA-GAUGGAAG - 3' (SEQ ID NO: 135)" (cf. requête subsidiaire II) est décrite notamment à la page 85, lignes 2 à 26, et à la figure 9 de la demande telle que déposée ;

und ii) ein katalytisches Molekül, "das eine ortsspezifische intermolekulare katalytische Spaltung des Substrats 5' - GGAAAAAGUAACUAGAGAUGG-AAG - 3' (SEQ ID NO:135) bei 2 mM MgCl₂, 150 mM KCl, pH 7,5, 37 °C und einer Rate von etwa $k_{cat} = 0,01 \text{ min}^{-1}$ bewirkt" (vgl. Hilfsantrag III), u. a. auf Seite 87, Zeilen 13 - 18 und Abbildung 9 der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung beschrieben wird.

15. Wie Nummer 4.2.3 von G 1/07 (s. o.) zu entnehmen ist, wurden im Anschluss an die Entscheidungen G 1/03 (s. o.) und G 2/03 (ABl. EPA 2004, 448), die sich mit dem Thema der sogenannten "nicht offenbaren" Disclaimer befassten, in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern unterschiedliche Auffassungen dazu vertreten, ob sich die in diesen Entscheidungen getroffenen Feststellungen auch auf das Ausklammern von Ausführungsformen beziehen, die in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung als Teil der Erfindung offenbart waren. So sind einerseits Disclaimer zu solchen Ausführungsformen in einer Reihe von Entscheidungen unter Berufung auf das Konzept der "nicht offenbaren Disclaimer" zurückgewiesen worden (vgl. z. B. T 1050/99 (s. o.) und T 795/05 vom 13. Dezember 2007). Dieser Ansatz findet sich auch in den Richtlinien für die Prüfung (vgl. Teil C, Kapitel III-19, 4.20, April 2010). Andererseits ist in den Entscheidungen T 1107/06 (s. o.) und T 1139/00 (s. o.) der Standpunkt vertreten worden, dass die in G 1/03 und G 2/03 (s. o.) festgelegten Kriterien nicht gelten und somit ein Disclaimer auf der Grundlage solcher "offenbarter" Ausführungsformen zugelassen werden kann.

16. In der vorliegenden Sache macht es einen entscheidenden Unterschied, ob der erste Ansatz verfolgt wird oder der zweite, denn im ersten Fall müssten die Hilfsanträge II und III nach Artikel 123 (2) EPÜ zurückgewiesen werden, was die Zurückweisung der Beschwerde zur Folge hätte, während im zweiten Fall diese Anträge nicht gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstoßen würden und die angefochtene Entscheidung aufgehoben werden könnte.

and ii) a catalytic molecule which shows site-specific intermolecular catalytic cleavage of the substrate 5' - GGAAAAAGUAACUAGAGAUGG-AAG - 3' (SEQ ID NO 135) under conditions of 2 mM MgCl₂, 150 mM KCl, pH 7.5, 37°C, for a rate of about $k_{cat} = 0.01 \text{ min}^{-1}$ (cf. auxiliary request III) is described *inter alia* on page 87, lines 13 to 18 and Figure 9 of the application as filed.

15. As observed in point 4.2.3 of G 1/07 (*supra*), following decisions G 1/03 (*supra*) and G 2/03 (OJ EPO 2004, page 448) which dealt with the issue of the so-called "undisclosed" disclaimers, different opinions have been expressed in the jurisprudence of the Boards of Appeal on whether the findings of said decisions relate also to the disclaiming of embodiments which are disclosed in the application as filed as part of the invention. Indeed, on the one hand, a series of decisions, by applying the notion of "undisclosed disclaimers", did not allow disclaimers based on such embodiments (cf. e.g. T 1050/99 (*supra*) and T 795/05 of 13 December 2007). This approach has been adopted in the Guidelines for Examination (cf. Part C- Chapter III-16, point 4.20, April 2010). On the other hand, the decisions T 1107/06 (*supra*) and T 1139/00 (*supra*) have adopted the approach whereby the criteria established in the decisions G 1/03 and G 2/03 (*supra*) do not apply and, consequently, a disclaimer can be allowed based on such "disclosed" embodiments.

16. In the present case, whether the first approach is followed rather than the second makes a decisive difference, as in the first case auxiliary requests II and III would have to be rejected under Article 123(2) EPC with the consequent dismissal of the appeal, while in the second case these requests would be considered not to offend against Article 123(2) EPC and the decision under appeal could be set aside.

et ii) une molécule catalytique ayant une activité de clivage catalytique intermoleculaire régiospécifique du substrat 5' - GGAAAAAGUAACUAGAGAUGG-AAG - 3' (SEQ ID NO: 135) dans les conditions suivantes : 2 mM MgCl₂ ; 150 mM KCl ; pH = 7,5 ; 37°C ; taux approximatif : $k_{cat} = 0,01 \text{ min}^{-1}$ (cf. requête subsidiaire III), est décrite notamment à la page 87, lignes 13 à 18, et à la figure 9 de la demande telle que déposée.

15. Comme indiqué au point 4.2.3 de la décision G 1/07 (*supra*), suivant en cela les décisions G 1/03 (*supra*) et G 2/03 (JO OEB 2004, 448) qui portaient sur la problématique des disclaimers dits "non divulgués", des avis divergents ont été émis dans la jurisprudence des chambres de recours quant à la question de savoir si les conclusions desdites décisions se rapportent aussi à l'exclusion par disclaimer de modes de réalisation qui étaient divulgués dans la demande telle que déposée en tant que partie intégrante de l'invention. D'une part, en appliquant la notion de "disclaimer non divulgué", une série de décisions ont rejeté les disclaimers basés sur de tels modes de réalisation (cf. notamment T 1050/99 (*supra*) et T 795/05 du 13 décembre 2007), approche retenue dans les Directives relatives à l'examen d'avril 2010 (C-III-16, point 4.20). D'autre part, les décisions T 1107/06 (*supra*) et T 1139/00 (*supra*) sont parties du principe selon lequel les critères fixés dans les décisions G 1/03 et G 2/03 (*supra*) ne s'appliquent pas et que, par conséquent, un disclaimer peut être admis sur la base de modes de réalisation ainsi "divulgués".

16. Dans la présente espèce, tout dépend de savoir laquelle des deux approches est suivie. Dans le premier cas, les requêtes subsidiaires II et III devraient être rejetées au titre de l'article 123(2) CBE, et il ne pourrait donc être fait droit au recours. Dans le second cas, ces requêtes n'enfreindraient pas l'article 123(2) CBE, et la décision attaquée pourrait être annulée.

17. Vor diesem Hintergrund und in Anbetracht der Artikel 112 (1) a EPÜ und 22 VOBK sowie des ausdrücklichen Antrags der Beschwerdeführerin hält die Kammer es für angezeigt, die Große Beschwerdekammer zu befassen.

18. Eine entsprechende Frage wurde von der Beschwerdeführerin unterbreitet (s. vorstehend Nr. X, letzter Absatz). Die Kammer zieht es jedoch vor, aus Gründen der Einfachheit der Formulierung von Amts wegen die in der nachstehenden Entscheidungsformel genannte Rechtsfrage vorzulegen.

19. Da die anhängige Frage aus rechtlicher Sicht bereits ausführlich in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern behandelt wurde, sieht die Kammer keine Notwendigkeit, eine weitergehende Analyse für die Große Beschwerdekammer durchzuführen.

17. In view of the above, in the light also of Article 112(1)(a) EPC and Article 22 RPBA and in consideration of the express request of the appellant, this board considers it to be appropriate to refer a question to the Enlarged Board of Appeal.

18. A question in this respect has been put forward by the appellant (cf. point X, last paragraph, *supra*). However, the board prefers for reasons of the simplicity of its formulation, to refer *ex officio* the question of law as set out in the Order.

19. As the pending issue has already been abundantly treated from the legal point of view in the case law of the Boards of Appeal, the present board sees no need to carry out any further analysis for consideration by the Enlarged Board of Appeal.

17. Etant donné ce qui précède et à la lumière de l'article 112(1)a CBE ainsi que de l'article 22 RPCR, et compte tenu de la demande expresse du requérant, la Chambre juge approprié de saisir la Grande Chambre de recours.

18. Une question a été proposée à ce sujet par le requérant (cf. point X, dernier paragraphe, ci-dessus), mais pour simplifier la formulation, la Chambre préfère soumettre d'office la question de droit posée dans le dispositif.

19. La question en suspens ayant déjà été traitée de façon approfondie du point de vue juridique dans la jurisprudence des chambres de recours, la Chambre ne juge pas nécessaire de procéder à une analyse plus détaillée à l'intention de la Grande Chambre de recours.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Der Großen Beschwerdekammer wird von Amts wegen folgende Frage vorgelegt:

"Verstößt ein Disclaimer gegen Artikel 123 (2) EPÜ, wenn sein Gegenstand in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung als Ausführungsform der Erfindung offenbart war?"

Order

For these reasons it is decided that:

To refer *ex officio* the following question to the Enlarged Board of Appeal:

"Does a disclaimer infringe Article 123(2) EPC if its subject-matter was disclosed as an embodiment of the invention in the application as filed?"

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

La question suivante est soumise d'office à la Grande Chambre de recours :

"Un disclaimer enfreint-il l'article 123(2) CBE si son objet a été divulgué en tant que mode de réalisation de l'invention dans la demande telle que déposée ?"