

Inhalt

Entscheidungen der Beschwerdekammern

- Technische Beschwerdekammern:
- T 133/85 - 3.2.1 - Änderungen/XEROX
"Anspruch nicht von der Beschreibung gestützt - wesentliches Merkmal fehlt im Anspruch" - "Erweiterung - Streichung eines wesentlichen Merkmals in der Beschreibung" **441**
- T 162/86 - 3.3.2 - Plasmid p SG 2/HOECHST
"Erfinderische Tätigkeit - Auswahl, nicht nahegelegt" - "technische Aufgabe - Einschränkung" **452**
- Leitsätze weiterer, zur Veröffentlichung bestimmter Entscheidungen: **462**
- T 178/84 - 3.5.1 - nicht beanstandete Uneinheitlichkeit/IBM
"mangelnde Einheitlichkeit - bei der Recherche nicht beanstandet" - "Teilanmeldung - nicht erforderlich" **463**
- T 66/85 - 3.5.1 - Verbindungsstück/AMP
"Anspruchserweiterung (zuge lassen) - nur durch die Zeichnungen gestützt" **463**
- T 317/86 - 3.2.1 - Bezeichnung der Erfindung/SMIDTH
"Einspruchsschrift - Erfordernisse - Notwendigkeit der Angabe der Bezeichnung der Erfindung" **464**
- W 08/87 - 3.2.2 - Widerspruch/ELECTRO-CATHETER CORP.
"a posteriori festgestellte Uneinheitlichkeit" - "nicht begründete Zahlungsaufforderung" **465**

Mitteilungen des EPA

- Mitteilung des Präsidenten des EPA vom 28. Oktober 1988 über die Verlängerung von Fristen nach Regel 85 EPÜ **466**
- Mitteilung des Präsidenten des EPA vom 21. Oktober 1988 über die Tage im Jahre 1989, an denen zumindest eine der Annahmestellen des EPA zur Entgegennahme von Schriftstücken nicht geöffnet ist **466**
- Mitteilung des Präsidenten des EPA vom 20. Oktober 1988 über anerkannte Hinterlegungsstellen für Mikroorganismen **467**

Contents

Decisions of the Boards of Appeal

- Technical Boards of Appeal:
- T 133/85 - 3.2.1 - Amendments/XEROX
"Claim not supported by description - essential feature missing in the claim" - "Added subject-matter - deletion of essential feature in the description" **441**
- T 162/86 - 3.3.2 - Plasmid p SG 2/HOECHST
"Inventive step - selection, non obvious" - "Technical problem - limitation" **452**
- Headnotes of further decisions scheduled for publication: **462**
- T 178/84 - 3.5.1 - Unreported lack of unity/IBM
"Lack of unity - not reported in search stage" - "Divisional application - not required" **463**
- T 66/85 - 3.5.1 - Connector/AMP
"Broadening of claim (allowed) - basis solely in drawings" **463**
- T 317/86 - 3.2.1 - Title of invention/SMIDTH
"Notice of opposition - requirements - necessity of mentioning title of invention" **464**
- W 08/87 - 3.2.2 - Protest/ELECTRO-CATHETER CORP.
"Non-unity a posteriori" - "Invitation to pay without reasons" **465**

Information from the EPO

- Notice of the President of the EPO dated 28 October 1988 concerning the extension of time limits according to Rule 85 EPC **466**
- Notice of the President of the EPO dated 21 October 1988 concerning days on which at least one of the EPO filing offices is not open for the receipt of documents during 1989 **466**
- Notice of the President of the EPO dated 20 October 1988 concerning recognised micro-organism depositary institutions **467**

Sommaire

Décisions des chambres de recours

- Chambres de recours techniques:
- T 133/85 - 3.2.1 - Modifications/XEROX
"Revendication ne se fondant pas sur la description - absence dans cette revendication d'une caractéristique essentielle" - "Extension de l'objet de la demande - suppression d'une caractéristique essentielle dans la description" **441**
- T 162/86-3.3.2-Plasmide pSG2/HOECHST
"Activité inventive - sélection, à caractère non évident" - "Problème technique - limitation" **452**
- Sommaires de décisions à publier prochainement: **462**
- T 178/84 - 3.5.1 - Absence d'unité d'invention, non signalée dans le rapport de recherche/IBM
"Absence d'unité d'invention - non signalée au stade de la recherche" - "Absence de nécessité de déposer une demande divisionnaire" **463**
- T 66/85 - 3.5.1 - Connecteur/AMP
"Extension de la portée d'une revendication (autorisée) - extension fondée uniquement sur les dessins" **463**
- T 317/86 - 3.2.1 - Titre de l'invention/SMIDTH
"Acte d'opposition - conditions requises - nécessité de mentionner le titre de l'invention" **464**
- W 08/87 - 3.2.2 - Réserve/ELECTRO-CATHETER CORP.
"Défaut d'unité apparu a posteriori" - "Invention à payer non assortie d'un exposé des motifs" **465**

Communications de l'OEB

- Communiqué du Président de l'OEB, en date du 28 octobre 1988, relatif à la prorogation des délais conformément à la règle 85 CBE **466**
- Communiqué du Président de l'OEB, en date du 21 octobre 1988, relatif aux dates auxquelles l'un au moins des bureaux de réception de l'OEB ne sera pas ouvert pour recevoir le dépôt des pièces, au cours de l'année 1989 **466**
- Communiqué du Président de l'OEB, en date du 20 octobre 1988, relatif aux autorités de dépôt de micro-organismes habilitées **467**

- Mitteilung des Vizepräsidenten der Generaldirektion 2 vom 6. Oktober 1988 über die Einhaltung von Fristen nach PCT Kapitel II **468**
- Entscheidungen der Beschwerdekammern des EPA auf Mikrofiche **468**
- Europäische Patentanmeldungen und Patente - Statistik des 1. Halbjahres 1988 **471**
- Neue Telefonnummer der Dienststelle Berlin des EPA **471**

Vertretung

- Liste der beim EPA zugelassenen Vertreter **472**

Internationale Verträge

- Budapester Vertrag Internationale Hinterlegungsstellen für Mikroorganismen: Australian Government Analytical Laboratories (AGAL) **475**

Gebühren

- Hinweise für die Zahlung von Gebühren, Auslagen und Verkaufspreisen

Terminkalender

Freie Planstellen

- Notice of the Vice-President Directorate-General 2 dated 6 October 1988 concerning adherence to time limits according to PCT Chapter II **468**
- Decisions of the EPO Boards of Appeal on microfiche **468**
- European Patent Applications and Patents - Half-year Statistics 1988 **471**
- New telephone number of the Berlin sub-office of the EPO **471**

Representation

- List of professional representatives before the EPO **472**

International Treaties

- Budapest Treaty International Micro-organism Depositary Authorities: Australian Government Analytical Laboratories (AGAL) **475**

Fees

- Guidance for the payment of fees, costs and prices

Calendar of Events

Vacancies

- Communiqué du Vice-Président chargé de la direction générale 2, en date du 6 octobre 1988, relatif à l'observation des délais du chapitre II PCT **468**
- Décisions des chambres de recours de l'OEB sur microfiche **468**
- Demandes de brevet et brevets européens - Statistiques du 1^{er} semestre 1988 **471**
- Nouveau numéro de téléphone pour l'agence de Berlin de l'OEB **471**

Représentation

- Liste des mandataires agréés près l'OEB **472**

Traité International

- Traité de Budapest Autorités de dépôt internationales de micro-organismes: Australian Government Analytical Laboratories (AGAL) **475**

Taxes

- Avis concernant le paiement de taxes, frais et tarifs de vente

Calendrier

Vacances d'emplois

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.2.1 vom 25. August 1987
T 133/85 - 3.2.1*
 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Delbecque
 Mitglieder: C. Wilson
 G. D. Paterson

Anmelder: Xerox Corporation

Stichwort: Änderungen/XEROX

Artikel: 84, 123 (2) EPÜ

Schlagwort: "Anspruch nicht von der Beschreibung gestützt - wesentliches Merkmal fehlt im Anspruch" - "Erweiterung - Streichung eines wesentlichen Merkmals in der Beschreibung"

Leitsätze

I. Ein Anspruch, der ein in der Anmeldung (bei richtiger Auslegung der Beschreibung) als für die Erfindung wesentlich beschriebenes Merkmal nicht enthält und deshalb mit der Beschreibung nicht übereinstimmt, ist nicht von der Beschreibung gestützt im Sinne des Artikels 84 EPÜ.

II. War dieses Merkmal in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung als für die Erfindung wesentlich beschrieben, so ist eine Änderung der Beschreibung zur Stützung dieses Anspruchs (s. Nr. I) nach Artikel 123 (2) EPÜ nicht zulässig, weil die geänderte Beschreibung mit der Angabe, daß dieses Merkmal für die Erfindung nicht wesentlich sei, einen Gegenstand enthielte, der über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausginge.

Sachverhalt und Anträge

I. Die am 16. Juli 1980 eingereichte und am 21. Januar 1981 unter der Nummer 0 022 680 veröffentlichte europäische Patentanmeldung Nr. 80 302 390.2 wurde mit Entscheidung der Prüfungsabteilung vom 4. Januar 1985 zurückgewiesen. Der Entscheidung lagen die am 18. Juni 1984 eingereichten Ansprüche 1 - 10 zugrunde; es wurde darin die Auffassung vertreten, daß die geänderten unabhängigen Verfahrensansprüche 1 und 3 durch die Auslassung von Merkmalen, die ursprünglich als we-

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

Decision of Technical Board of Appeal 3.2.1 dated 25 August 1987
T 133/85 - 3.2.1*
 (Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: P. Delbecque
 Members: C. Wilson
 G. D. Paterson

Applicant: Xerox Corporation

Headword: Amendments/XEROX

Article: 84, 123(2) EPC

Keyword: "Claim not supported by description- essential feature missing In the claim"- "Added subject-matter deletion of essential feature In the description"

Headnote

I. A claim which does not include a feature which is described in the application (on the proper interpretation of the description) as an essential feature of the invention, and which is therefore inconsistent with the description, is not supported by the description for the purpose of Article 84 EPC.

II. If such feature was described as an essential feature of the invention in the application as originally filed, an amendment to the description to provide support for such a claim (as in subparagraph I above) is not allowable under Article 123(2) EPC, because the amended description would contain subject-matter which extends beyond the content of the application as filed - namely information that such feature was not an essential feature of the invention.

Summary of Facts and Submissions

I. European patent application No. 80 302 390.2 filed on 16 July 1980 and published on 21 January 1981 under publication No. 0 022 680 was refused by a decision of the Examining Division dated 4 January 1985. The decision was based on Claims 1-10 filed on 18 June 1984, and held that the amended independent method Claims 1 and 3, in omitting features originally disclosed as essential parts of the invention, have added subject-matter extending beyond the content of the application

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

Décision de la Chambre de recours technique 3.2.1, en date du 25 août 1987
T 133/85 - 3.2.1*
 (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: P. Delbecque
 Membres: C. Wilson
 G. D. Paterson

Demandeur: Xerox Corporation

Référence: Modifications/XEROX

Article: 84, 123 (2) CBE

Mot-clé: "Revendication ne se fondant pas sur la description - absence dans cette revendication d'une caractéristique essentielle" - "Extension de l'objet de la demande - suppression d'une caractéristique essentielle dans la description".

Sommaire

I. Une revendication qui ne reprend pas une caractéristique présentée dans la description de la demande (si on l'interprète correctement) comme une caractéristique essentielle de l'invention, et qui ne concorde donc pas avec la description, ne se fonde pas sur la description comme le prescrit l'article 84 CBE.

II. Si cette caractéristique a été décrite comme une caractéristique essentielle de l'invention dans la demande telle que déposée initialement, une modification apportée à cette description pour lui permettre de servir de fondement à la revendication (cf. point I ci-dessus) ne serait pas admissible au regard de l'article 123 (2) CBE, car l'objet de la description modifiée s'étendrait au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée - vu qu'il apparaîtrait désormais que cette caractéristique n'était pas essentielle à l'invention.

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 80 302 390.2, déposée le 16 juillet 1980 et publiée le 21 janvier 1981 sous le numéro 0 022 680, a été rejetée le 4 janvier 1985 par décision de la Division d'examen. Cette décision a été rendue sur la base des revendications 1 à 10 déposées le 18 juin 1984; la Division d'examen a estimé qu'étant donné que le texte modifié des revendications de procédé indépendantes 1 et 3 ne reprenait pas certaines caractéristiques initialement présentées comme des parties

¹) Die Entscheidung ist hier nur auszugsweise abgedruckt. Eine Kopie der ungekürzten Entscheidung in der Verfahrenssprache ist beim Referat 4.5.1 (EPA-Bibliothek München) gegen Zahlung einer Fotokopiergebühr von 1,30 DEM pro Seite erhältlich.

¹) This is an abridged version of the Decision. A copy of the full text in the language of proceedings may be obtained from Dept. 4.5.1 (EPO Library in Munich) on payment of a photocopying fee of DEM 1.30 per page.

¹) Seul un extrait de la décision est publié. Une copie de la décision complète dans la langue de la procédure peut être obtenue auprès du service 4.5.1 (bibliothèque de l'OEB à Munich) moyennant versement d'une taxe de photocopie de 1,30 DEM par page.

sentliche Bestandteile der Erfindung offenbart worden seien, so erweitert werden seien, daß sie über den Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung hinausgingen und deshalb gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstießen.

II. Bei der Prüfung der Anmeldung, die ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Transport von Schriftstücken in einem Kopiergerät zum Gegenstand hat, beanstandete die Prüfungsabteilung in ihrem ersten Bescheid vom 8. Juli 1982 die Ansprüche in der ursprünglich eingereichten Fassung, insbesondere den unabhängigen Verfahrensanspruch 10, mit der Begründung, daß die beanspruchte Erfindung nicht von der Beschreibung gestützt sei. Daraufhin reichte die Beschwerdeführerin einen neuen Satz mit den Verfahrensansprüchen 1 - 6 ein, unter denen sich die unabhängigen Ansprüche 1 und 3 befanden; kleinere Änderungen zu diesen Ansprüchen wurden am 18. Juni 1984 nachgereicht. Diese Ansprüche 1 und 3 (im folgenden "Ansprüche A" genannt) wurden von der Prüfungsabteilung mit Entscheidung vom 4. Januar 1985 zurückgewiesen, weil sie ihres Erachtens gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstießen.

Die Hauptbegründung für die Zurückweisung findet sich in Absatz 1 der Entscheidung. Die Prüfungsabteilung vertrat, kurz gesagt, die Auffassung, daß die erfindungsgemäße Aufgabe sowohl der ursprünglichen Beschreibung als auch den ursprünglichen Ansprüchen zufolge in einem Kopiergerät bestehe, das den Kopiervorgang in einer bestimmten Reihenfolge ausführe, d.h. daß beim ersten und letzten Kopierdurchlauf nur jedes zweite Schriftstück, bei allen anderen Durchläufen hingegen alle Schriftstücke kopiert würden. In den Ansprüchen 1 und 3 sei die Kopierreihenfolge jedoch offengelassen; diese Ansprüche enthielten daher einen Gegenstand, der über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehe.

III. Am 11. Februar 1985 legte die Beschwerdeführerin unter Entrichtung der Beschwerdegebühr Beschwerde ein. In der am 4. Mai 1985 nachgereichten Beschwerdebeurteilung und einer weiteren, am 25. November 1985 eingegangenen Mitteilung brachte sie folgendes vor:

i) Wenn Artikel 123 (3) EPÜ die Erweiterung von Ansprüchen eines erteilten europäischen Patents im Einspruchsverfahren verbiete, so werde damit impliziert, daß die Erweiterung der Ansprüche einer noch abhängigen Anmeldung vorbehaltlich bestimmter Kriterien zulässig sei.

ii) Es sei nicht Aufgabe der Ansprüche, "Gegenstände zu enthalten"; dies sei Aufgabe der Beschreibung. Die Ansprüche dienten ausschließlich dazu, eine patentierbare Erfindung zu definieren. Eine Änderung des Schutzbereichs der Ansprüche ohne gleichzeitige Ände-

as filed, and therefore contravene the requirements of Article 123(2) EPC.

II. During examination of the application, which is concerned with a method and apparatus for handling documents in a copying machine, the Examining Division in its first Communication dated 8 July 1982 objected to the claims as originally filed, in particular in respect of independent method Claim 10 on the basis that the claimed invention was not supported by the description. In reply, the Appellant filed a new set of method Claims 1 to 6, Claims 1 and 3 being independent claims, and minor amendments to these claims were subsequently filed on 18 June 1984. These Claims 1 and 3 (hereinafter "Claims A") were rejected by the Examining Division in its Decision dated 4 January 1985, as contravening Article 123(2) EPC.

The main reasoning in support of the rejection is set out in paragraph 1 of the Decision. In summary, the Examining Division held that the problem solved by the invention, according to both the original description and the original claims, was within the framework of a copier which carried out the copying in a particular order, i.e. in the first and last copying circulation of the documents only alternate documents are copied, while in all other copying circulations all documents are copied. In contrast, in Claims 1 and 3 the order of copying is left open, and therefore it was held that these claims contain subject-matter which extends beyond the content of the application as originally filed.

III. A notice of appeal was filed on 11 February 1985 and the appeal fee was paid on the same date. In the Statement of Grounds filed on 4 May 1985, and in a further communication received on 25 November 1985, the Appellant made the following points:

(i) If Article 123 (3) EPC prohibits the broadening of claims of a granted European patent during opposition proceedings, then by implication the broadening of the claims of a pending application is permitted, subject to certain criteria.

(ii) It is not the function of the claims to "contain subject-matter", that is the function of the description: the claims exist merely to define a patentable invention. Altering the scope of the claims without altering the contents of the description has no effect on the sub-

essentiellen de l'invention, l'objet de la demande s'étendait au-delà du contenu de la demande telle qu'elle avait été déposée, contrevenant de ce fait aux dispositions de l'article 123 (2) CBE.

II. Lors de l'examen de la demande qui concerne un procédé et dispositif pour la mise en circulation de documents dans une photocopieuse, la Division d'examen avait, dans sa première notification en date du 8 juillet 1982, formulé des objections à l'encontre des revendications telles que déposées initialement, notamment à l'encontre de la revendication de procédé indépendante 10, considérant que l'invention qu'elle revendiquait ne se fondait pas sur la description. En réponse, la requérante avait alors déposé un nouveau jeu de revendications de procédé (1 à 6), dans lequel les revendications 1 et 3 étaient des revendications indépendantes; puis par la suite, le 18 juin 1984, elle avait déposé un texte légèrement modifié de ces revendications. Lesdites revendications 1 et 3 (dénommées ci-après "revendications A") ont été rejetées le 4 janvier 1985 par décision de la Division d'examen, comme non conformes aux dispositions de l'article 123 (2) CBE.

Les motifs principaux du rejet sont exposés au point 1 de ladite décision. En bref, la Division d'examen estimait que le problème résolu par l'invention, selon la description et les revendications initiales, concernait une photocopieuse faisant des photocopies dans un ordre particulier, à savoir: dans la première et dernière mise en circulation des documents en mode photocopie, seuls les documents alternés sont copiés tandis que dans toutes les autres circulations de documents en mode photocopie, tous les documents sont photocopiés. En revanche, dans les revendications 1 et 3, l'ordre dans lequel les photocopies sont faites n'est pas précisé, ce qui a conduit la Division d'examen à conclure que l'objet de ces revendications s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle avait été déposée initialement.

III. Un recours a été formé le 11 février 1985; la taxe correspondante a été acquittée le même jour. Dans le mémoire exposant les motifs du recours déposé le 4 mai 1985, puis dans une communication ultérieure reçue par l'OEB le 25 novembre 1985, la requérante a fait valoir les arguments suivants:

i) Si l'article 123 (3) CBE interdit d'étendre au cours de la procédure d'opposition la portée des revendications du brevet européen qui a été délivré, il s'ensuit qu'il est autorisé d'étendre la portée des revendications d'une demande encore en instance, sous réserve qu'il soit satisfait à certaines conditions.

ii) Les revendications n'ont pas à "avoir d'objet", puisque c'est là la fonction de la description: celle des revendications est uniquement de définir une invention brevetable. Une modification de la portée des revendications ne s'accompagnant pas d'une modification

zung der Beschreibung habe keine Auswirkung auf den Gegenstand der Anmeldung.

iii) Die Beschwerdeführerin beziehe sich auf Kapitel VI, 5.4 der "Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt", insbesondere auf die Erklärung, daß "die Prüfung auf unzulässige Änderungen ... daher der in IV, 7.2 angegebenen Neuheitsprüfung" entspreche. Sie beziehe sich ferner auf zwei frühere Entscheidungen der Technischen Beschwerdekammern, nämlich T 52/82 und T 190/83.

iv) Daß die Prüfungsabteilung in Abschnitt II, Absatz 2 der angefochtenen Entscheidung erklärt habe, "es wird nicht bestritten, daß die vorliegenden Ansprüche zulässig gewesen wären, wenn sie ursprünglich eingereicht worden wären, denn eine fehlende Stützung durch die Beschreibung hätte auf dieser Grundlage nachgeholt werden können", sei ein stillschweigendes Eingeständnis, daß der vorliegende Anspruch 1 von den ursprünglichen Unterlagen gestützt sei.

Die Beschwerdeführerin reichte unter anderem einen Hilfsantrag B mit einem neuen unabhängigen Anspruch 1 ein, der im wesentlichen dem ursprünglichen Anspruch 10 mit den von der Prüfungsabteilung mit Bescheid vom 8. Juli 1982 vorgeschlagenen Änderungen entsprach.

Der Anspruch lautet wie folgt:

...

IV. In der von der Beschwerdeführerin beantragten mündlichen Verhandlung am 25. August 1987 reichte diese einen neuen unabhängigen Anspruch C als Hauptantrag ein. Er lautet wie folgt:

"Verfahren zum Umlaufkopieren eines Satzes einseitig beschriebener Originalblätter in einem Kopierer (10) auf die Vorder- und Rückseite des Kopierpapiers zur Herstellung mehrerer richtig sortierter, beidseitig bedruckter Kopien, bei dem die zu kopierenden Originale in umgekehrter (absteigender) Reihenfolge der Blätter (N bis 1), d.h. beginnend mit dem letzten Blatt (N) und endend mit dem ersten Blatt des Originalsatzes, das Gerät mehrmals durchlaufen und das folgende Verfahrensschritte umfaßt:

bei Wahl des beidseitigen Kopiervorgangs automatisches Zählen der Blätter des Originalsatzes in einem ersten Nichtkopierdurchlauf, um festzustellen, ob die Zahl der Originalblätter gerade oder ungerade ist;

im ersten Kopierdurchlauf Kopieren des letzten (N) und aller weiteren alternierenden Originalblätter oder des vorletzten (N - 1) und aller weiteren alternierenden Originalblätter in der Reihenfolge

subject-matter contained in the application.

(iii) The Appellant refers to Chapter VI, Section 5.4 of the "Guidelines for examination in the European Patent Office", and in particular to the statement therein that "the test for additional subject-matter therefore corresponds to the test for novelty given in IV, 7.2". He refers further to two previous decisions of the Technical Appeal Boards, namely T 52/82 and T 190/83.

(iv) The statement in Section II, paragraph 2 of the impugned decision reading "It is not denied that the present claims would have been acceptable if they had been the originally-filed claims, since even if they were not specifically supported by the description, the claims themselves would have provided the basis for introducing the necessary support at a later stage", is an implicit agreement by the Examining Division that the present Claim 1 is supported by the original document.

The Appellant also filed inter alia a conditional submission B including a new independent Claim 1 corresponding essentially to the original Claim 10 modified in line with the suggestions made by the Examining Division in its communication dated 8 July 1982.

The claim reads as follows:

...

IV. At the oral proceedings held on 25 August 1987 at the Appellant's request, a new independent Claim C was filed as the Appellant's main request. Claim C reads as follows:

"A method for recirculatively copying a set of simplex document sheets in a copier (10) on to both sides of copy sheets to make plural, properly-collated, duplex copy sheets, by plurally recirculating the documents for copying in reversed (descending) serial page order (N to 1), i.e. beginning with the last sheet (N) in the document set and ending with the first sheet, comprising the steps of:

counting the number of documents in the set as it is being circulated in an initial non-copying circulation automatically, in response to selection of duplex copying, to determine if the number of documents is odd or even;

in the first copying circulation of the documents, copying in the N to 1 order either the last (Nth) and subsequent alternate documents, or the next-to-last (N-1)th document and subsequent alter-

du contenu de la description est sans effet sur l'objet de la demande.

iii) La requérante cite le chapitre C VI, point 5.4 des "Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets", notamment le passage dans lequel il est stipulé que "l'examen à effectuer, pour juger d'une extension de l'objet de la demande, correspond à l'examen de nouveauté indiqué au point IV, 7.2". Elle fait en outre référence à deux décisions antérieures rendues par les chambres de recours technique, à savoir la décision T 52/82 et la décision T 190/83.

iv) Il est dit au point II.2 de la décision attaquée: "Nul ne conteste que les revendications soumises actuellement auraient été recevables s'il s'était agi des revendications déposées initialement, vu que, même si elles ne se fondaient pas spécifiquement sur la description, elles auraient permis d'introduire ultérieurement les bases nécessaires"; par cette déclaration, la Division d'examen convient implicitement que le texte actuel de la revendication 1 se fonde sur le document présenté à l'origine.

De plus, la requérante a entre autres présenté à titre de requête subsidiaire un jeu de revendications B comportant une nouvelle revendication 1 indépendante dont le texte correspond pour l'essentiel à la revendication initiale 10 modifiée dans le sens où l'avait suggéré la Division d'examen dans sa notification en date du 8 juillet 1982.

Cette revendication s'énonce comme suit:

...

IV. Lors de la procédure orale qui s'est tenue le 25 août 1987 à la demande de la requérante, celle-ci a déposé à titre de requête principale une nouvelle revendication indépendante (C) dont le texte s'énonce comme suit:

"Procédé consistant à photocopier sur les deux côtés des feuilles de copie, par remises en circulation dans une photocopieuse (10), un jeu de documents recto en vue d'obtenir des jeux de feuilles de copie recto verso correctement collationnés, les documents étant plusieurs fois remis en circulation pour photocopie dans l'ordre inverse (décroissant) des pages (N à 1), c'est-à-dire en commençant par la dernière feuille (N) du jeu de documents et en finissant par la première feuille, caractérisé en ce qu'il comprend des étapes consistant à:

compter automatiquement le nombre de documents contenu dans le jeu lorsqu'il est mis en première fois en circulation sans être photocopie et que le mode de photocopie recto-verso est sélectionné, afin de déterminer si le nombre de documents est pair ou impair;

lors de la première mise en circulation des documents en mode photocopie, photocopier suivant un ordre allant de N à 1 soit le dernier document (le N^{ème}) et les documents alternés précédents,

ge N bis 1, je nachdem, ob beim Zählvorgang eine gerade oder eine ungerade Zahl ermittelt wurde;

in allen Zwischendurchläufen Kopieren aller Originalblätter in der Reihenfolge N bis 1 zur Herstellung zweiseitig bedruckter Kopien und im letzten Kopierdurchlauf Kopieren der beim ersten Durchlauf nicht kopierten Originalblätter auf die leeren Seiten der im unmittelbar vorhergehenden Kopierdurchlauf hergestellten einseitigen Kopien".

Die Kammer hat den Einwand erhoben, daß der Anspruch insofern über die Offenbarung der Beschreibung hinausgehe, als er nicht hinreichend deutlich mache, daß bei einer geraden Zahl von Originalblättern das letzte und alle weiteren alternierenden Blätter und bei einer ungeraden Zahl das vorletzte und alle weiteren alternierenden Blätter der einseitig bedruckten Originalvorlage kopiert werden (d.h. daß immer die geradzahlig Originalblätter kopiert und gespeichert werden). Die Beschwerdeführerin machte geltend, daß sie ihres Erachtens in dem Anspruch beide Fälle erfassen dürfe, nämlich das Kopieren und Speichern sowohl der gerad- als auch der ungeradzahlig Blätter.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und Regel 64 EPÜ; sie ist somit zulässig.

2. Artikel 84 EPÜ schreibt unter anderem vor, daß die Ansprüche von der Beschreibung gestützt sein müssen.

Aufgrund dieses Artikels kann ein Einwand erhoben werden, wenn ein Anspruch so weit gefaßt ist, daß er von der Beschreibung der Erfindung nicht gestützt wird. Dieser Einwand kann dann entweder durch Einschränkung des Schutzzumfangs des Anspruchs oder - vorbehaltlich Artikel 123 (2) EPÜ - durch Änderung der Beschreibung ausgeräumt werden.

Ein solcher Einwand aufgrund des Artikels 84 wurde auch im vorliegenden Fall gegen die ursprünglichen Ansprüche 1 und 10 erhoben.

In der ursprünglich eingereichten Fassung der Beschreibung ist die Erfindung in einem relativ engen Rahmen beschrieben. Nach einer allgemeinen Einführung, in der verschiedene bekannte Vervielfältigungssysteme erläutert und definiert werden, wird insbesondere auf ein US-Patent (Adamek) hingewiesen, das ein System zum beidseitigen Kopieren zum Gegenstand hat, das gleichzeitig eine Vorsortierung vornimmt. Auf Seite 3 oben wird dann ausdrücklich erklärt, daß die vorliegende Erfindung gegenüber dem Adamek-Patent folgende Verbesserung bringt:

nate documents, depending on whether the count is odd or even;

in all intermediate copying circulations of the documents, copying all the documents in the N to 1 order to produce duplex copy sheets, and in the last copying circulation, copying the alternate documents not copied on the first copying circulation on to the blank sides of the simplex copy set made in the immediately preceding copying circulation."

An objection was raised by the Board that, insofar as it was not made sufficiently clear in the claim that the last and subsequent alternate simplex documents are copied if the number of documents is even, and that the next-to-last and subsequent alternate simplex documents are copied if the number of documents is odd (i.e. it is always the even documents which are copied and stored), the claim goes beyond what is disclosed by the description. The Appellant argued that in his opinion he was entitled to cover in the claim both the case where even numbered sheets were copied and stored and the case where odd numbered sheets were copied and stored.

...

Reasons for the Decision

1. The appeal complies with Articles 106 to 108 and Rule 64 EPC and is therefore admissible.

2. Article 84 EPC requires inter alia that the claims be supported by the description.

Objection can arise under this Article when a claim is so broad that it is not supported by the description of the invention. Such an objection can then be met either by narrowing the scope of the claim or, subject to Article 123(2) EPC, by amending the description.

Such an objection under Article 84 arose in the present case in respect of original Claims 1 and 10.

In the description as originally filed, the invention is described within a fairly narrow framework. After a general introduction in which various known copying systems are explained and defined, specific reference is made to a US patent (Adamek) as being concerned with a duplex copying system which is also a pre-collation copying system. It is then made clear at the top of page 3 that the present invention is an improvement over the Adamek patent, as follows:

soit l'avant-dernier document (N - 1) et les documents alternés précédents, suivant que le nombre de documents est pair ou impair;

lors de toutes les mises en circulation intermédiaires des documents en mode photocopie, photocopier tous les documents suivant un ordre allant de N à 1 afin d'obtenir des feuilles de copie recto-verso, et lors de la dernière mise en circulation en mode photocopie, photocopier sur les côtés non imprimés du jeu de copies imprimées au recto obtenu lors de la mise en circulation immédiatement précédente en mode photocopie les documents alternés qui n'ont pas été photocopiés lors de la première mise en circulation en mode photocopie."

La Chambre a objecté que le contenu de la revendication s'étend au-delà de la description, étant donné que la revendication ne précise pas avec suffisamment de clarté que l'on photocopie soit le dernier document ainsi que les documents recto alternés précédents si le nombre de documents est pair, soit l'avant-dernier document ainsi que les documents recto alternés précédents si le nombre de documents est impair (en d'autres termes, ce sont toujours les documents pairs qui sont photocopiés et stockés). La requérante a répliqué qu'à son avis elle avait le droit de faire couvrir par la revendication à la fois le cas de figure dans lequel les pages paires sont photocopiées et stockées et celui dans lequel les pages impaires sont photocopiées et stockées.

Motifs de la décision

1. Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108 et à la règle 64 de la CBE; il est donc recevable.

2. L'article 84 CBE dispose entre autres que les revendications doivent se fonder sur la description.

En vertu de cet article, une objection peut donc être formulée à l'encontre d'une revendication si elle est définie d'une manière tellement vaste qu'elle ne se fonde pas sur la description de l'invention. En réponse à cette objection, le demandeur peut soit limiter la portée de la revendication, soit modifier la description, en se conformant aux dispositions de l'article 123(2) CBE.

Dans la présente espèce, une telle objection a été formulée en vertu de l'article 84 à l'encontre des revendications initiales 1 et 10.

Dans la description déposée initialement, la portée de l'invention décrite était relativement limitée. Après une introduction d'ordre général présentant différents systèmes à photocopier connus, il était fait expressément référence à un brevet US (Adamek) concernant un système de reproduction sur deux faces qui est également un système de reproduction à pré-collationnement. Il ressort clairement du texte figurant en haut de la page 3 que la présente invention constitue une amélioration par rapport au brevet Adamek:

"Die vorliegende Erfindung ist insofern eine Verbesserung gegenüber dem genannten Adamek-Patent Nr. 4 116 558, als die geradzahlig einseitig bedruckten Originale automatisch kopiert und die Kopien im Speicherkorb gestapelt werden, um beim doppelseitigen Kopieren einer ungeraden Zahl von einseitig bedruckten Originalen - wie in dem Patent als wünschenswert angegeben - zu vermeiden, daß die Kopien zum Teil falsch herum ausgegeben werden oder eine Leerseite kopiert wird, wobei diese Aufgabe mit einer andersgearteten Transportvorrichtung unter der zusätzlichen Erschwernis gelöst wird, daß die Originale in umgekehrter (absteigender) Reihenfolge der Seitenzahlen kopiert werden."

Mit anderen Worten, es wird bereits am Anfang der Beschreibung angegeben, daß die Erfindung als wesentliches Merkmal eine Vorrichtung enthält, bei der unabhängig davon, ob die Zahl der beidseitig zu kopierenden Originalblätter gerade oder ungerade ist, immer die geradzahlig Blätter kopiert und in einem Speicher zwischengelagert werden. Dadurch werde beim Kopieren einer ungeraden Zahl von Originalblättern das Wenden und Kopieren einer Leerseite vermieden.

Nach einigen Seiten, auf denen das erfindungsgemäße Verfahren und die erfindungsgemäße Vorrichtung näher beschrieben sind, folgt dann ab Seite 11 eine erneute, eingegrenzte Beschreibung der Art der Erfindung.

So beziehen sich insbesondere Textstellen auf den Seiten 12, 13, 16 und 17 allesamt darauf, daß mit dem "vorliegenden System" ein zusätzliches Wenden und Kopieren von Leerblättern vermieden wird.

Damit wird bei Durchsicht der ursprünglichen Beschreibung (bei richtiger Auslegung) deutlich, daß ein wesentliches Merkmal der Erfindung darin besteht, daß bei diesem System nur die geradzahlig Blätter in den Speicher eingelegt werden.

Der ursprüngliche Verfahrensanspruch 10 (und auch der ursprüngliche Vorrichtungsanspruch 1) ist jedoch so formuliert, daß er auch Verfahren umfaßt, bei denen nach der Feststellung, daß der Vorlagensatz eine ungerade Zahl von Blättern enthält, das letzte (N) und alle weiteren alternierenden einseitig bedruckten Blätter kopiert werden. Dies hätte jedoch zur Folge, daß die ungeradzahlig Seiten kopiert und in dem Speicher zwischengelagert werden. Bei allen Zwischendurchläufen des Originalsatzes würde dann auch die leere Rückseite dieses letzten Blattes (N) kopiert, und alle Blätter müßten nochmals gewendet werden, damit man richtig sortierte beidseitig bedruckte Kopiersätze erhält.

"The present invention is an improvement over said Adamek Patent No. 4 116 558 for automatically achieving copying and storage of even page numbered copies of simplex documents in the duplex buffer tray to avoid variable output inversion or copying of a blank page when an odd number of simplex documents are being duplex copied, as indicated in that patent to be desirable, and for achieving this feature under the further difficulty of copying the documents in reverse (descending) serial page order with a different type of document handling system."

In other words, at a very early stage in the description, it is stated that the invention includes as an essential feature an arrangement in which, regardless of whether there are an even or an odd number of documents to be duplex copied, it is always the even numbered documents which are copied and temporarily stored in a buffer. By the use of this arrangement, it is stated that the inversion and copying of a blank page, when an odd number of documents is to be copied, is avoided.

Following further pages of more specific description of the method and apparatus of the invention, at pages 11 onwards the nature of the invention is again described in a limited manner.

Thus, particular passages on pages 12, 13, 16 and 17 all relate to the fact that under the "present system" an additional inversion and copying of blank sheets is avoided.

It is therefore clear from a reading of the original description (on its proper interpretation) that it is an essential feature of the invention that the system is one in which only even-numbered sheets are sent to the buffer store.

However, the wording of the original method Claim 10 (and indeed the original apparatus Claim 1) is such as to cover methods in which after determining that there is an odd number of documents in the set, the last (N) and subsequent alternate simplex documents would be copied. This would result in the odd-numbered sheets being copied and stored in the buffer store. In all the intermediate copying circulations of the set, this last (N) sheet would then be subjected to a copying run of its blank reverse side, and all sheets would require an additional inversion to produce properly-collated output duplex sets.

"La présente invention constitue une amélioration par rapport au brevet Adamek n° 4 116 558, car elle permet de photocopier et de stocker automatiquement des copies à numéro de page pair de documents recto dans un plateau tampon à copies recto verso de manière à éviter à la sortie une inversion variable ou la photocopie d'une page blanche lorsqu'un nombre impair de documents recto est photocopié en recto verso, ce que le brevet en question présente comme souhaitable, et car elle réalise cette opération avec cette difficulté supplémentaire que les documents sont photocopiés dans l'ordre inverse (décroissant) des pages au moyen d'un type différent de système de circulation de documents."

En d'autres termes, il est indiqué au tout début de la description que l'invention se caractérise essentiellement par un dispositif grâce auquel les documents photocopiés puis temporairement stockés sur un plateau tampon sont toujours les documents numérotés pairs, que le nombre de documents à photocopier recto verso soit pair ou impair. Ce dispositif permet d'éviter l'inversion et la photocopie d'une page blanche lorsqu'il s'agit de photocopier un nombre impair de documents.

Plusieurs pages sont ensuite consacrées à une description plus détaillée du procédé et du dispositif conformément à l'invention; à partir de la page 11, la description de la nature de l'invention comporte à nouveau des limitations.

Ainsi, différents passages figurant aux pages 12, 13, 16 et 17 font tous référence au fait que le "présent système" permet d'éviter une inversion et une photocopie supplémentaires de pages blanches.

Il ressort donc clairement de la description initiale (si on l'interprète correctement) que l'invention se caractérise essentiellement en ce que dans ce système, seules les pages paires sont acheminées vers le plateau tampon.

Or, la revendication de procédé initiale 10 (et en fait la revendication initiale 1 concernant le dispositif) est libellée de manière à couvrir des procédés par lesquels on photocopie le dernier document (N) et les documents recto alternés précédents, une fois que l'on a déterminé que le jeu comporte un nombre impair de documents, ce qui aboutirait à ce que les pages impaires soient photocopiées et stockées sur le plateau tampon. Dans toutes les mises en circulation intermédiaires du jeu de documents en mode photocopie, la dernière feuille (N) serait photocopiée, côté non imprimé du verso, et toutes les feuilles auraient à être inversées une fois de plus pour obtenir à la sortie des jeux recto-verso correctement collationnés.

Da der Anspruch 10 nicht darauf beschränkt ist, daß nur geradzahlige Seiten in den Speicher kommen, entspricht er eindeutig nicht der ursprünglichen Beschreibung und wird auch nicht von ihr gestützt; er gab deshalb Anlaß zu einem Einwand nach Artikel 84 EPÜ. Dies wurde von der Prüfungsabteilung in Absatz 4 a ihres ersten Bescheids vom 8. Juli 1982 klar festgestellt. Obwohl der Bescheid keine ausdrückliche Bezugnahme auf Artikel 84 EPÜ enthielt, wurde dies klar zum Ausdruck gebracht; nach Ansicht der Kammer war Artikel 84 EPÜ eindeutig die Grundlage für den Einwand der Prüfungsabteilung.

Um diesen Einwand auszuräumen, mußte der Umfang des Anspruchs 10 (und auch des Anspruchs 1) eingeschränkt werden. In der ursprünglichen Beschreibung der Erfindung ist nirgends ein System erwähnt, bei dem ungeradzahlige Originalvorlagen kopiert und gespeichert werden: Vielmehr wurden das Kopieren und Speichern der geradzahligen Originalblätter als für die Erzielung des angegebenen Vorteils der Erfindung wesentlich beschrieben. Somit kam die andere Möglichkeit, nämlich die Beschreibung so zu ändern, daß sie diesen weiten Anspruch stützt, nicht in Frage, weil ihr Gegenstand dann zwangsläufig über den Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung hinausgegangen wäre. Eine solche Änderung der Beschreibung hätte die Aufnahme von Ausführungsarten erforderlich gemacht, bei denen ungeradzahlige Blätter in den Speicher eingelegt werden. Diese Ausführungsarten waren aber in der ursprünglichen Anmeldung als Ganzem eindeutig nicht offenbart; ihre Aufnahme hätte demnach gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstößen.

3. Wie unter Nummer II erwähnt, reichte die Beschwerdeführerin auf den Einwand der Prüfungsabteilung in deren erstem Bescheid hin einen neuen Anspruchssatz mit den unabhängigen Ansprüchen 1 und 3 ein, welche (mit nachträglichen kleineren Änderungen) als Ansprüche A in der Entscheidung vom 4. Januar 1985 mit der unter Nummer II angegebenen Begründung zurückgewiesen wurden. Die Kammer stellt jedoch fest, daß in einem der Entscheidungen vorangegangenen Bescheid vom 29. April 1983 der Einwand gegen die Ansprüche 1 und 3 anders als in der Entscheidung selbst formuliert war. Der erste Satz des Bescheides lautete wie folgt: "Die unabhängigen Ansprüche 1 und 3 ... entsprechen Artikel 123 (2) EPÜ insofern nicht, als ihr Schutzzumfang weiter als der der ursprünglichen Hauptansprüche ist." Auch wenn dieser Satz im folgenden etwas näher erläutert wurde, so scheint er doch bei der Beschwerdeführerin den Eindruck erweckt zu haben, daß die Ansprüche A in erster Linie deshalb zurückgewiesen wurden, weil die Prüfungsabteilung eine Erweiterung des Anspruchs aufgrund von Artikel 123 (2) EPÜ für unzulässig hielt. Deshalb brachte die Beschwerdeführerin sowohl in

This Claim 10, insofar as it is not restricted to sending only even-numbered sheets to the buffer store, is clearly therefore inconsistent with, and not supported by, the original description, and was therefore open to objection under Article 84 EPC in this respect. This was clearly recognised by the Examining Division in paragraph 4(a) of its first Communication dated 8 July 1982. Although there was no specific reference to Article 84 EPC in the Communication, nevertheless the point was clearly made, and in the Board's view Article 84 EPC was clearly the basis for the Examining Division's objection.

Amendment to avoid this objection required the narrowing of the scope of Claim 10 (and also Claim 1). The original description of the invention nowhere contemplated a system in which odd numbered documents were copied and stored: on the contrary, the copying and storing of the even-numbered documents was described as being essential, in order to obtain the stated advantage of the invention. Thus, the alternative of amending the description to support such a broad claim was not available, since it would inevitably have resulted in the addition of subject-matter extending beyond the content of the application as filed. Such amendment of the description would have required the introduction of embodiments into the description in which odd-numbered sheets were sent to the buffer store. Such embodiments were clearly not disclosed in the original application read as a whole, and their introduction would therefore have been contrary to Article 123(2) EPC.

3. As set out in paragraph II above, in reply to the objection of the Examining Division in its first Communication, the Appellant filed a new set of claims, including independent Claims 1 and 3, which (with subsequent minor amendments) were Claims A which were rejected in the Decision dated 4 January 1985, on the basis set out in paragraph II above. However, the Board notes that in a Communication dated 29 April 1983, which preceded the Decision, the objection to Claims 1 and 3 was phrased differently from the Decision itself: it was stated in the first sentence of the Communication that "Independent Claims 1 and 3 ... do not comply with Article 123 (2) EPC, in that the scope of these claims is broader than the original main claims." While later in the Communication this sentence was qualified somewhat, it nevertheless seems to have led the Appellant into thinking that Claims A had been rejected primarily because the Examining Division considered that under Article 123(2) EPC claim broadening was not permissible. The first argument of the Appellant, both in his Statement of Grounds of Appeal, see paragraph III above, and initially in his oral argument, was therefore that Article 123 (2) EPC does not

Du fait qu'elle n'est pas limitée à l'acheminement des seules pages paires vers le plateau tampon, cette revendication 10 ne concorde donc manifestement pas avec la description initiale et ne se fonde pas sur elle, ce qui appelle une objection au regard de l'article 84 CBE. La Division d'examen l'a clairement signalé au point 4a) de sa première notification, en date du 8 juillet 1982. Bien qu'il ne soit pas fait explicitement référence à l'article 84 CBE dans cette notification, le problème a été clairement soulevé; de l'avis de la Chambre, l'objection formulée par la Division d'examen se fondait manifestement sur l'article 84 CBE.

Pour éviter cette objection, il convient d'apporter une modification consistant à restreindre la portée de la revendication 10 (et également de la revendication 1). Nulle part dans la description initiale de l'invention, il n'était question d'un système dans lequel les documents impairs étaient photocopiés et stockés: bien au contraire, la photocopie et le stockage des documents pairs étaient présentés comme essentiels pour obtenir l'avantage annoncé selon l'invention. L'autre solution qui aurait consisté à modifier la description pour qu'elle puisse servir de fondement à une revendication aussi étendue était donc exclue puisqu'une telle modification aurait inévitablement eu pour effet d'étendre son objet au-delà du contenu de la demande telle qu'elle avait été déposée, et aurait impliqué l'introduction dans la description de modes de réalisation dans lesquels ce sont les pages à numéro impair qui sont acheminées vers le plateau tampon. Or de toute évidence, aucun mode de réalisation de ce type n'était exposé dans la demande initiale considérée dans son ensemble; l'introduction de tels modes de réalisation aurait donc été contraire à l'article 123 (2) CBE.

3. En réponse à l'objection formulée par la Division d'examen dans sa première notification, la requérante a déposé un nouveau jeu de revendications (cf. ci-dessus, point II), comprenant notamment les revendications indépendantes 1 et 3, lesquelles, légèrement modifiées par la suite, correspondaient aux revendications A, qui ont été rejetées par décision en date du 4 janvier 1985, pour les motifs exposés ci-dessus au point II. La Chambre relève cependant que dans une notification en date du 29 avril 1983, antérieure à la décision, l'objection soulevée à l'encontre des revendications 1 et 3 n'était pas formulée dans les mêmes termes que dans la décision proprement dite: en effet, il était déclaré dans la première phrase de la notification: "les revendications indépendantes 1 et 3 ... ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 123(2) CBE, leur portée étant plus large que celle des revendications principales initiales." Bien que cette affirmation ait été quelque peu tempérée dans la suite de la notification, il semble néanmoins qu'elle ait amené la requérante à penser que les revendications A avaient été rejetées essentiellement parce que la Division d'examen considérait que l'article 123 (2) CBE

ihrer Beschwerdebeurteilung (s. Nr. III) als auch in ihrem ursprünglichen mündlichen Vorbringen als erstes Argument vor, daß Artikel 123 (2) EPÜ die Erweiterung von Ansprüchen im Prüfungsverfahren nicht unbedingt verbietet.

4. Die Kammer hat bereits in der mündlichen Verhandlung festgestellt, daß der Wortlaut des Artikels 123 (2) EPÜ ihres Erachtens die Erweiterung eines Anspruchs und damit des Schutzbereichs im Prüfungsverfahren nicht unbedingt untersagt (im Gegensatz zu Artikel 123 (3) EPÜ, der ganz klar verbietet, daß Patentansprüche so geändert werden, daß der Schutzbereich erweitert wird; dies gilt jedoch nur für das Einspruchsverfahren). Somit ist es außerhalb des Einspruchsverfahrens und insbesondere in der Prüfungsphase der Anmeldung ohne Verstoß gegen Artikel 123 (2) EPÜ möglich, einen Anspruch (d.h. seinen Schutzbereich) zu erweitern, vorausgesetzt, daß der Gegenstand, der nach der Änderung erstmals in den Ansprüchen erscheint, bereits in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung offenbart war. Siehe hierzu Nummer 5.

Die geänderten Ansprüche A, die mit der Entscheidung der Prüfungsabteilung zurückgewiesen wurden, haben allerdings im vorliegenden Fall nicht nur den Schutzbereich erweitert, sondern auch (und dies war der Grund für ihre Zurückweisung) dazu geführt, daß die Anmeldung **einen Gegenstand enthielt**, der über den Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung hinausging (s. Nr. II).

Auf die von der Kammer zu Beginn der mündlichen Verhandlung abgegebene Stellungnahme hin legte die Beschwerdeführerin einen neuen Anspruch C als Hauptantrag vor und bestand nicht mehr auf den mit Entscheidung der Prüfungsabteilung zurückgewiesenen Ansprüchen.

Hauptantrag

5. Der in der mündlichen Verhandlung eingereichte, als C bezeichnete Anspruch hat den unter Nummer IV wiedergegebenen Wortlaut. Bei der Prüfung der Zulässigkeit dieses geänderten Anspruchs muß zwischen einem möglichen Einwand nach Artikel 84 EPÜ und einem nach Artikel 123 (2) EPÜ unterschieden werden.

Artikel 84 EPÜ schreibt - soweit er hier zutrifft - vor, daß die Patentansprüche einer europäischen Patentanmeldung von der Beschreibung gestützt sein müssen. Dieses Erfordernis muß die Beschreibung einer jeden Patentanmeldung eindeutig erfüllen, damit ein Patent erteilt werden kann, und zwar auch dann, wenn während der Bearbeitung der Anmeldung Änderungen zur Beschreibung oder zu den Ansprüchen eingereicht worden sind.

Zwischen dieser Anforderung des Ar-

necessarily prevent the broadening of claims during examination.

4. As the Board stated during the oral proceedings, in its view the wording of Article 123(2) EPC does not necessarily prohibit the broadening of a claim during examination so as to extend the protection conferred (in contrast to Article 123(3) EPC, which clearly does prohibit amendment of a claim in such a way as to extend the protection conferred, but which only applies during opposition proceedings). Thus, outside opposition proceedings, and in particular during examination of an application, it is possible without contravening Article 123(2) EPC to broaden a claim (i.e. to extend the protection conferred by it), provided that the subject-matter which is within the claims for the first time as a result of the amendment was already disclosed within the content of the original application as filed. In this connection, see paragraph 5 below.

Nevertheless, the amended Claims A which were rejected in the Decision of the Examining Division in the present case not only extended the protection conferred by such claims, but also (and this was the ground for their rejection) resulted in the application **containing subject-matter** which extended beyond the content of the application as filed (see paragraph II above).

As a result of the Board's views as expressed early on during the oral proceedings, the Appellant submitted a new Claim C as his main request, and no longer contended for the claims which were rejected by the Decision of the Examining Division.

Main request

5. The claim filed during the oral proceedings and marked C is worded as set out in paragraph IV above. In considering the allowability of this amended claim, it is important to distinguish between a possible objection under Article 84 EPC and a possible objection under Article 123 (2) EPC.

Article 84 EPC requires so far as relevant that the claims of a European patent application shall be supported by the description. This requirement must clearly be satisfied by the specification of every patent application if a patent is to be granted, whether or not amendments to the description and claims have been proposed during the course of prosecution of an application.

The requirement of Article 84 EPC in

interdisait une extension de la portée des revendications. Le premier argument avancé par la requérante, que ce soit dans le mémoire exposant les motifs du recours (cf. paragraphe III ci-dessus) ou au début de ses explications orales, était donc que l'article 123 (2) CBE n'interdit pas nécessairement l'extension de la portée des revendications au cours de la procédure d'examen.

4. Au cours de la procédure orale, la Chambre avait expliqué qu'elle considérait que le texte de l'article 123 (2) CBE n'interdit pas fondamentalement d'élargir la portée d'une revendication au cours de la procédure d'examen de façon à étendre la protection (à la différence de l'article 123 (3) CBE qui précise de manière claire et nette qu'il n'est pas permis de modifier une revendication de façon à étendre la protection, interdiction qui ne s'applique toutefois que durant la procédure d'opposition). Sauf dans le cas de la procédure d'opposition, il est donc possible d'élargir la portée d'une revendication (c'est-à-dire d'étendre la protection qu'elle confère) notamment pendant l'examen d'une demande, sans contrevenir aux dispositions de l'article 123 (2) CBE, à condition que l'objet introduit pour la première fois dans les revendications du fait de cette modification ait déjà fait partie du contenu de la demande initiale telle qu'elle avait été déposée. (cf. à cet égard le point 5 ci-dessus).

Il convient cependant de noter qu'en l'occurrence, les revendications A modifiées qui ont été rejetées par décision de la Division d'examen n'avaient pas seulement pour effet d'étendre la protection, mais conduisaient en outre à étendre l'**objet** de la demande au-delà du contenu de la demande telle qu'elle avait été déposée (cf. point II supra) (ce qui a été le motif du rejet).

En réponse aux considérations développées par la Chambre au début de la procédure orale, la requérante a soumis à titre de requête principale une nouvelle revendication C, en renonçant à défendre les revendications qui avaient été rejetées par décision de la Division d'examen.

Requête principale

5. Le texte de la revendication déposée au cours de la procédure orale (revendication C) figuré au point IV ci-dessus. Pour juger de l'admissibilité de cette revendication modifiée, il importe de faire la distinction entre une objection soulevée en vertu de l'article 84 CBE et une objection soulevée en vertu de l'article 123 (2) CBE.

L'article 84 CBE stipule notamment que les revendications d'une demande de brevet européen doivent se fonder sur la description. Pour qu'un brevet puisse être délivré, tout fascicule de demande de brevet doit incontestablement satisfaire à cette exigence, qu'il ait été proposé ou non d'apporter des modifications à la description et aux revendications pendant que la demande était en instance.

Il convient de faire clairement la dis-

tikels 84 EPÜ an die Patentansprüche einer Anmeldung und der Bestimmung in Artikel 123 (2) EPÜ muß klar unterschieden werden.

In Artikel 123 (2) EPÜ geht es im Gegensatz zu Artikel 84 EPU nur um die Klärung der Zulässigkeit von während der Bearbeitung der Anmeldung (oder im Einspruchsverfahren) vorgeschlagenen Änderungen; er kommt nicht zur Anwendung, wenn keine Änderungen vorgeschlagen worden sind.

Ist jedoch eine Änderung zur Anmeldung (sei es zur Beschreibung oder zu den Ansprüchen) vorgeschlagen worden, so muß die Anmeldung daraufhin geprüft werden, ob die Erfordernisse sowohl des Artikels 123 (2) EPÜ als auch des Artikels 84 EPÜ erfüllt sind.

Das Erfordernis des Artikels 123 (2) EPÜ unterscheidet sich nicht nur von der Formulierung, sondern auch vom Inhalt her klar von dem des Artikels 84 EPÜ.

Zur Erläuterung des Artikels 84 EPÜ sei darauf hingewiesen, daß die Beschreibung und die Ansprüche einer Patentanmeldung unterschiedliche Funktionen haben. Die Beschreibung soll in erster Linie den Fachmann in die Lage versetzen, die Erfindung auszuführen. Die Ansprüche sollen vor allem den Gegenstand des Schutzbegehrens durch Angabe der technischen Merkmale der Erfindung angeben (s. R. 29 EPÜ); danach wird der tatsächliche Schutz (d.h. das Monopol), den ein erteiltes Patent in allen benannten Staaten verleiht, gemäß Artikel 69 EPÜ durch die Patentansprüche und letztlich durch die Gerichte dieser Staaten bestimmt.

Das Erfordernis in Artikel 84 EPÜ, daß die Ansprüche von der Beschreibung gestützt sein müssen, soll sicherstellen, daß das mit einem erteilten Patent verliehene Monopol insgesamt der in der Anmeldung beschriebenen Erfindung entspricht und daß die Ansprüche nicht so weit gefaßt sind, daß sie auch Tätigkeiten umfassen, die nicht von der anmeldungsgemäßen Erfindung abhängen. Andererseits sieht Artikel 84 EPÜ (durch die Formulierung "gestützt") eindeutig vor, daß der "Gegenstand des Schutzbegehrens" im Vergleich zur spezifischen Beschreibung der Erfindung allgemein definiert werden kann. Inwieweit die Ansprüche im Hinblick auf Artikel 84 EPÜ gegenüber der Beschreibung verallgemeinert werden dürfen, ist eine Frage des Ausmaßes und muß unter besonderer Berücksichtigung der Art der beschriebenen Erfindung im Einzelfall entschieden werden.

Artikel 123 (2) EPÜ braucht hingegen nur herangezogen zu werden, wenn eine Änderung entweder der Ansprüche oder der Beschreibung vorgeschlagen wird. Eine Änderung ist nur dann zulässig, wenn der Gegenstand der Anmeldung nach der Änderung nicht "über den Inhalt der Anmeldung in der ur-

respect of the claims of an application should be clearly distinguished from the provision in Article 123 (2) EPC.

Article 123(2) EPC, in contrast to Article 84 EPC, is of course only concerned with determining the allowability of an amendment proposed during the course of prosecution of an application (or proposed during an opposition), and is not applicable if no amendment has been proposed.

However, it follows from the above that if an amendment to an application (either the description or the claims) is proposed, the application must be examined to ensure that the requirements of both Article 123(2) EPC and Article 84 EPC are met.

The requirement of Article 123(2) EPC is clearly different from the requirement of Article 84 EPC, both as a matter of wording and as a matter of substance.

As background to Article 84 EPC, it is noted that the description and the claims of a patent application have different functions. The primary function of the description is to enable a person skilled in the art thereafter to be able to carry out the invention. The primary function of the claims is to define the matter for which protection is sought in terms of the technical features of the invention (see Rule 29 EPC); thereafter the actual protection (i.e. the monopoly) given by a granted patent in each designated State is determined in accordance with Article 69 EPC by reference to the claims, ultimately by the courts of such States.

Thus, the requirement in Article 84 EPC that the claims shall be supported by the description is of importance in ensuring that the monopoly given by a granted patent generally corresponds to the invention which has been described in the application, and that the claims are not drafted so broadly that they dominate activities which are not dependent upon the invention which has been described in the application. On the other hand, Article 84 EPC clearly envisages (by the use of the word "supported") that the "matter for which protection is sought" can be defined in a generalised form, compared to the specific description of the invention. The permissible extent of generalisation from the description to the claims, having regard to the requirement of Article 84 EPC, is a question of degree and has to be determined, having particular regard to the nature of the invention which has been described, in each individual case.

In contrast, Article 123(2) EPC only requires to be considered when an amendment is proposed, either to the claims or to the description. For an amendment to be allowable, the application after amendment must not "contain subject-matter which extends beyond the content of the application

tionction entre l'exigence posée par l'article 84 CBE au sujet des revendications d'une demande et la disposition de l'article 123(2) CBE.

L'article 123(2) CBE, à la différence de l'article 84 CBE, ne régit bien entendu que l'admissibilité d'une modification proposée pendant que la demande est en instance (ou pendant une opposition), et n'est donc pas applicable si aucune modification n'est proposée.

Il résulte toutefois de ce qui précède que s'il est proposé de modifier une demande (soit la description, soit les revendications), il convient d'examiner si la demande ainsi modifiée satisfait aux exigences de l'article 123 (2) CBE et de l'article 84 CBE.

L'exigence posée par l'article 123(2) CBE diffère nettement de celle posée par l'article 84 CBE, tant par la forme que par le fond.

S'agissant de l'article 84 CBE, il est à noter que la description et les revendications d'une demande de brevet remplissent des fonctions différentes. La fonction première de la description est de permettre à l'homme du métier d'exécuter l'invention en conséquence. Celle des revendications est de définir, en indiquant les caractéristiques techniques de l'invention, l'objet de la demande pour lequel la protection est recherchée (règle 29 CBE); la protection effective (c'est-à-dire le monopole) que confère un brevet délivré dans chaque Etat désigné est en conséquence déterminée par référence aux revendications, comme le prévoit l'article 69 CBE, cette détermination incombant en dernier ressort aux juridictions desdits Etats.

Ainsi, l'exigence formulée à l'article 84 CBE selon laquelle les revendications doivent se fonder sur la description est importante en ce sens qu'elle garantit que le monopole conféré par un brevet délivré correspond d'une manière générale à l'invention telle qu'elle a été décrite dans la demande, et que les revendications ne sont pas rédigées en termes à ce point généraux qu'elles couvrent des champs d'application ne relevant pas de l'invention telle que décrite dans la demande. En revanche, l'article 84 CBE admet de toute évidence (comme le montre l'utilisation du mot "se fonder") que l'objet de la protection demandée puisse être défini en termes plus généraux, comparé à la description qui a un caractère spécifique. La question de savoir dans quelle mesure l'on peut autoriser cette généralisation des revendications par rapport à la description, eu égard aux dispositions de l'article 84 CBE, est une question de degré qui doit être tranchée cas par cas, en fonction notamment de la nature de l'invention décrite.

A la différence de l'article 84, l'article 123 (2) CBE ne doit jouer que lorsqu'il est proposé d'apporter une modification aux revendications ou à la description. Pour qu'une modification puisse être admise, il ne faut pas que l'objet de la demande une fois modifiée "s'étende au-delà du contenu de la

sprünglich eingereichten Fassung hinausgeht." Mit dieser Bestimmung soll offensichtlich verhindert werden, daß der Gegenstand der Patentanmeldung nach dem Anmeldetag erweitert wird. Eine Neuformulierung des in der ursprünglich eingereichten Anmeldung bereits vorhandenen Gegenstands wäre hingegen nach Artikel 123 (2) EPÜ zulässig. Außerhalb des Einspruchsverfahrens (für das Artikel 123 (3) EPÜ gilt) könnte eine solche reine Umformulierung auch eine Erweiterung des ursprünglich formulierten Schutzzumfangs der Ansprüche einschließen. In diesem besonderen Zusammenhang ist auch die (von der Beschwerdeführerin angezogene) Feststellung in der Entscheidung T 190/83 vom 24. Juli 1984 zutreffend, daß die ursprüngliche Anmeldung gewissermaßen ein Reservoir darstellt, aus dem der Anmelder bei der Änderung der Anmeldung schöpfen kann. Gemäß Artikel 123 (2) EPÜ hingegen ist die ursprüngliche Anmeldung als ein Reservoir zu sehen, das nach dem Anmeldetag nicht erweitert werden darf.

Im Zusammenhang mit der Aufgabe des Artikels 123 (2) EPÜ, eine Erweiterung nach dem Anmeldetag zu verhindern, heißt es in früheren Entscheidungen der Beschwerdekammern, daß die Prüfung auf Einhaltung des Artikels 123 (2) EPÜ "im Grunde eine Neuheitsprüfung" ist - siehe insbesondere die Entscheidung T 201/83 "Bleilegierungen/SHELL", Nummer 3 (ABI. EPA 1984, 481). Auch wenn die Kammer der Auffassung zustimmt, daß im Hinblick auf Artikel 123 (2) EPÜ zu jedem Änderungsvorschlag im Grunde ähnliche Überlegungen wie zur Frage der Neuheit eines Patentanspruchs anzustellen sind, so ist doch ihres Erachtens Sorgfalt geboten, wenn die für die Neuheit geltenden Rechtsvorschriften auf Fragen angewandt werden, die sich im Zusammenhang mit der Prüfung nach Artikel 123 (2) EPÜ stellen, nämlich daß es nicht zulässig ist, eine Anmeldung und ein Patent so zu ändern, "daß ihr Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht." Diese Aussage muß im Einzelfall letztlich immer berücksichtigt werden.

Die Beschwerdeführerin stützte sich in diesem Zusammenhang auf die in der Entscheidung T 52/82 "Aufwindvorrichtung/RIETER" (ABI. EPA 1983, 416) unter der Nummer 2 getroffene Feststellung, daß die Kammer nur noch zu prüfen brauche, ob der Anspruch "durch die ursprünglichen Unterlagen gestützt wird." Wie bereits erwähnt, geht es in Artikel 123 (2) EPÜ eigentlich nicht darum. Nach Auffassung der Kammer ist der Ausdruck "gestützt" im Zusammenhang mit dem Erfordernis des Artikels 123 (2) EPÜ und in Analogie dazu nicht immer zutreffend. Dieser Analogieschluß könnte in bestimmten Fällen zu einem falschen Ergebnis führen, weil das Erfordernis des Artikels 123 (2) EPÜ nach Auffassung der Kammer der Anforderung an die Neuheit sicherlich nähersteht als dem Erfordernis des Artikels 84 EPÜ, daß die Ansprüche von der

as filed". Clearly the function of this provision is to prevent the addition of subject-matter to a patent application after the date of filing. In contrast, the reformulation of the same subject-matter as was originally present in an application as originally filed would be permissible under Article 123 (2) EPC. Outside opposition proceedings (in which Article 123(3) EPC applies), such mere reformulation could include the broadening of the scope of the claims from their formulation as originally filed. In this particular connection, the statement made in the decision T 190/83, dated 24 July 1984 (which was referred to by the Appellant), to the effect that the original application may be said to represent a reservoir upon which the applicant may draw to amend the application, appears apposite. However, in accordance with Article 123(2) EPC, the original application should be considered as a reservoir which cannot be expanded after the date of filing.

Having regard to the function of Article 123 (2) EPC to prevent the addition of information after the filing date, earlier decisions of the Boards of Appeal have referred to the test for compliance with Article 123(2) EPC as "basically a novelty test" - see in particular Decision T 201/83 "Lead alloys/SHELL" (OJ EPO 1984, 481), at paragraph 3. While the Board agrees that the provision of Article 123(2) EPC requires in relation to any proposed amendment considerations which are basically similar to those which are involved in relation to the question of novelty of a claim, nevertheless in the Board's view care is necessary when applying the law relating to novelty to questions which arise in relation to the test under Article 123(2) EPC - namely that it is not permissible to amend "in such a way that (an application or patent) contains subject-matter which extends beyond the content of the application as filed." It is these words which must ultimately always be considered in each particular case.

In this connection the Appellant drew attention to and relied upon a statement in Decision T 52/82 "Winding apparatus/RIETER" (OJ EPO 1983, 416, at paragraph 2), to the effect that it is incumbent on the Board to examine only whether the claim "is supported by the original document". As pointed out above, this consideration is not what is actually required by Article 123 (2) EPC. In the Board's view, it is not necessarily appropriate to use the word "supported" in relation to and as an analogy for the requirement of Article 123(2) EPC. The use of such analogy could in a particular case lead to the wrong result, because in the Board's view the requirement of Article 123 (2) EPC is certainly closer to the requirement in relation to novelty than to the requirement of Article 84 EPC that the claims are "supported by" the description. It is possible to "sup-

demande telle qu'elle a été déposée". A l'évidence, cette disposition vise à empêcher l'extension de l'objet d'une demande de brevet après la date de dépôt. Par contre, l'article 123 (2) CBE autorise la reformulation de l'objet de l'invention, si cet objet reste le même que celui qui était initialement contenu dans la demande telle que déposée à l'origine. En dehors de la procédure d'opposition (à laquelle s'applique l'article 123 (3) CBE), cette simple reformulation pourrait consister à étendre la portée des revendications par rapport à leur formulation initiale. A cet égard, l'image utilisée dans la décision T 190/83, en date du 24 juillet 1984 (citée par la requérante), dans laquelle la demande initiale est comparée à un réservoir où le demandeur peut puiser pour modifier la demande, apparaît bien choisie. Toutefois, en vertu de l'article 123 (2) CBE, la demande initiale devrait être considérée comme un réservoir dont la contenance ne peut être augmentée après la date de dépôt.

Etant donné que l'article 123 (2) CBE vise à interdire l'introduction d'informations après la date de dépôt, il a été considéré dans des décisions antérieures des chambres de recours que l'examen de la conformité aux dispositions de l'article 123(2) CBE "équivalait fondamentalement à un examen de nouveauté" - cf. notamment la décision T 201/83 "Alliages de plomb/SHELL" (JO OEB 1984, 481, point 3). Tout en reconnaissant que dans le cas où il est proposé une modification, l'application des dispositions de l'article 123 (2) CBE fait intervenir des considérations qui sont fondamentalement les mêmes que dans le cas de l'examen de la nouveauté d'une revendication, la Chambre estime néanmoins que la prudence s'impose pour l'application des dispositions régissant l'examen de la nouveauté dans des cas où il y a lieu de procéder à l'examen prévu à l'article 123 (2) CBE - c'est-à-dire de vérifier si l'interdiction de modifier (une demande ou un brevet) "de manière que son objet s'étende au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée" a bien été respectée. C'est toujours à cette formulation qu'il convient en définitive de se référer dans chaque cas particulier.

A cet égard, la requérante a fait valoir le point 2 de la décision T 52/82 "Dispositif d'envilage/RIETER" (JO OEB 1983, 416), où il est déclaré que la Chambre a à examiner seulement si la revendication se fonde sur le document initial. Comme on vient de le rappeler, ce n'est pas ce qu'exige en fait l'article 123 (2) CBE. D'après la Chambre, exiger par analogie un tel "fondement" dans le cadre de l'application de l'article 123 (2) CBE n'est pas forcément une exigence appropriée. Elle estime en effet que cette démarche par analogie pourrait dans certains cas induire en erreur, étant donné que l'exigence énoncée à l'article 123(2) CBE a incontestablement plus de liens avec l'exigence de la nouveauté qu'avec l'exigence selon laquelle les revendications doivent "se fonder" sur la description, posée à l'article 84 CBE. Il est possible de "fon-

Beschreibung "gestützt" sein müssen. Es ist nämlich auch möglich, etwas Breites auf eine schmalere Grundlage zu "stützen".

Der Unterschied zwischen dem Erfordernis des Artikels 123 (2) EPÜ und der in Artikel 84 EPÜ geforderten "Stützung" läßt sich am besten anhand eines Beispiels aus der Chemie erläutern. Wenn in einer Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung die Herstellung einer neuen chemischen Verbindung mit bestimmten Eigenschaften beschrieben ist, so kann ein Anspruch in der eingereichten Fassung, der diese Verbindung zusammen mit bestimmten höheren Homologen definiert, in der Regel durchaus als von dieser Beschreibung gestützt angesehen werden und somit Artikel 84 EPÜ erfüllen, wenn für den Fachmann kein Grund besteht, die Stichhaltigkeit dieser Verallgemeinerung anzuzweifeln. Sind jedoch sowohl die Beschreibung als auch die Ansprüche der Anmeldung in der eingereichten Fassung auf die Herstellung einer bestimmten Verbindung mit bestimmten Eigenschaften beschränkt, dann verstieße der Änderungsvorschlag, in die Ansprüche oder die Beschreibung oder in beide höhere Homologe aufzunehmen, gegen Artikel 123 (2) EPÜ, weil der Gegenstand der geänderten (die höheren Homologe enthaltenden) Anmeldung über den Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung (die auf die Verbindung beschränkt war) hinausginge. Würde hingegen die Beschreibung in der ursprünglich eingereichten Fassung die Herstellung sowohl der Verbindung als auch bestimmter höherer Homologe offenbaren und wäre der Anspruch in der ursprünglich eingereichten Fassung auf diese eine Verbindung beschränkt, so wäre eine Erweiterung des Anspruchs auf die höheren Homologe nach Artikel 123 (2) EPÜ zulässig, weil der Gegenstand der geänderten Anmeldung nicht über den Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung hinausginge. (Im Einspruchsverfahren wäre eine solche anspruchserweiternde Änderung wegen Artikel 123 (3) EPÜ nicht zulässig.)

6. In Anbetracht dessen muß im vorliegenden Fall die Zulässigkeit der Anmeldung auf der Grundlage des geänderten Anspruchs C - des Hauptantrags der Beschwerdeführerin - sowohl im Hinblick auf Artikel 123 (2) als auch auf Artikel 84 EPÜ geprüft werden.

Da Anspruch C eine besondere Schrittfolge des Kopiervorgangs beansprucht, die mit der ursprünglichen Beschreibung übereinstimmt, würde ein Einwand nach Artikel 123 (2) EPÜ, wie er in der Entscheidung vom 4. Januar 1985 gegen die Ansprüche A erhoben wurde, bei diesem Anspruch nicht greifen.

Anspruch C ist jedoch nicht auf ein System beschränkt, bei dem nur geradzählige Vorlagen kopiert und in einem Speicher zwischengelagert werden.

port" something which is broad from a narrower base.

The distinction between the requirement of Article 123(2) EPC and the requirement of "support" in Article 84 EPC is most easily illustrated by reference to a chemical example. If the description of an application as filed describes the preparation of a novel chemical compound having particular properties, a claim as filed which defines that compound together with certain higher homologues might well normally be considered to be supported by such a description and thus to satisfy Article 84 EPC, if the skilled man would have no reason to doubt the soundness of such a generalisation. However, if both the description and the claims of the application as filed are limited to the preparation of one particular compound having particular properties, then a proposed amendment to include higher homologues either in the claims or the description or both would contravene Article 123(2) EPC, because the subject-matter of the amended application (including the higher homologues) would extend beyond the content of the application as filed (limited to the single compound). In contrast, if the description as originally filed disclosed the preparation of both the compound and certain higher homologues, but the claim as originally filed was limited to the one particular compound, an amendment which broadened the claim to include the certain higher homologues would be allowable under Article 123(2) EPC because the subject-matter of the amended application would not extend beyond the content of the application as filed. (In opposition proceedings such a claim broadening amendment would not be allowable because of Article 123 (3) EPC.)

6. With the above considerations in mind, clearly in the circumstances of this case the allowability of the application on the basis of the proposed amended Claim C - the main request of the Appellant - must be considered both under Article 123 (2) and under Article 84 EPC.

Insofar as Claim C requires a particular order of copying, which is in accordance with the original description, an objection under Article 123(2) EPC such as was taken against Claims A in the Decision dated 4 January 1985 is not applicable to Claim C.

However, Claim C is not restricted to a system in which only even-numbered documents are copied and stored in a buffer. It was the lack of such a restric-

der" une notion vaste sur des bases de portée plus restreinte.

Un exemple tiré du domaine de la chimie est ce qui permettra d'illustrer le mieux la distinction entre l'exigence posée par l'article 123 (2) CBE et celle énoncée à l'article 84 ("doivent se fonder sur"). Si la description d'une demande telle qu'elle a été déposée expose la préparation d'un nouveau composé chimique ayant des propriétés particulières, il sera normalement tout à fait possible de considérer qu'une revendication telle que déposée, définissant ce composé ainsi que certains homologues supérieurs, se fonde sur la description en question et qu'elle satisfait donc aux dispositions de l'article 84 CBE, dans la mesure où l'homme du métier n'a aucune raison de douter du bien-fondé d'une telle généralisation. Cependant, si à la fois la description et les revendications de la demande telle qu'elle a été déposée se limitent à la préparation d'un seul composé donné ayant des propriétés spécifiques, il serait alors contraire à l'article 123(2) CBE de proposer une modification visant à introduire des homologues supérieurs soit dans les revendications, soit dans la description, soit dans les deux, vu que l'objet de la demande modifiée (où l'on aurait introduit des homologues supérieurs) s'étendrait au-delà du contenu de la demande telle que déposée (limitée à ce seul composé). En revanche, si la description telle que déposée initialement expose la préparation à la fois du composé et de certains homologues supérieurs, mais que la revendication telle que déposée initialement se limite à ce seul composé, une modification étendant la portée de la revendication de manière à intégrer ces homologues supérieurs serait permise en vertu de l'article 123 (2) CBE, car l'objet de la demande modifiée ne s'étendrait pas au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée. (Il ne serait toutefois pas possible au cours d'une procédure d'opposition d'apporter une telle modification, visant à étendre la portée d'une revendication, en raison de l'interdiction énoncée à l'article 123 (3) CBE.)

6. Compte tenu des considérations développées ci-dessus et des circonstances propres à la présente espèce, il y a lieu manifestement d'examiner en l'occurrence si la demande fondée sur la revendication C modifiée - proposée par la requérante à titre de requête principale - répond à la fois aux exigences de l'article 123 (2) et de l'article 84 CBE.

Dans la mesure où la revendication C prévoit de faire des photocopies dans un ordre déterminé, qui est en conformité avec la description initiale, elle n'appelle pas d'objection au titre de l'article 123(2) CBE comme celle qui avait été émise à l'encontre des revendications A dans la décision du 4 janvier 1985.

Toutefois, la revendication C ne se limite pas à un système dans lequel seuls les documents numérotés pairs sont photocopiés et stockés sur un

Das Fehlen einer solchen Beschränkung in den ursprünglich eingereichten Ansprüchen hat aber gerade zu dem ursprünglichen Einwand der Prüfungsabteilung nach Artikel 84 EPÜ geführt (s. Nr. 2). Nach Auffassung der Kammer hat die Prüfungsabteilung die ursprünglich eingereichten Ansprüche zu Recht beanstandet, und auch Anspruch C ist aus demselben Grund, nämlich weil er gegen Artikel 84 EPÜ verstößt, nicht zulässig.

Außerdem liegt es nach Auffassung der Kammer auf der Hand, daß jede Änderung der Beschreibung zur Stützung des Anspruchs C nach Artikel 123 (2) EPÜ nicht zulässig wäre, weil sie zwangsläufig eine Erweiterung des Inhalts der ursprünglich eingereichten Anmeldung bedeuten würde, mit der Systeme in den Schutzzumfang der Erfindung aufgenommen würden, bei denen ungeradzahlige Blätter kopiert und gespeichert würden. Diese Angaben wären nicht vereinbar mit der Beschreibung in der ursprünglich eingereichten Fassung, in der ausdrücklich angegeben war, daß nur die geradzahigen Blätter kopiert und gespeichert werden - siehe Nummer 2.

In Anbetracht dessen wird der Hauptantrag zurückgewiesen.

Hilfsantrag

7. Zu Anspruch 1 des Hilfsantrags B ist zu bemerken, daß er im wesentlichen dem ursprünglich eingereichten Anspruch 10 mit den vom Prüfer vorgeschlagenen Änderungen entspricht und deshalb möglicherweise zur Erteilung eines Patents führen kann. Da jedoch die Prüfungsabteilung diesen Anspruch nicht im einzelnen geprüft hat, hält es die Kammer mit Rücksicht auf die Rechte des Anmelders für geboten, daß die Patentierbarkeit des Anspruchs von der ersten Instanz geprüft wird. Unter diesen Umständen erscheint es der Kammer nicht angebracht, hierüber selbst zu entscheiden; sie macht daher von ihrer Befugnis nach Artikel 111 (1) EPÜ Gebrauch und verweist die Sache zur weiteren Entscheidung an die Prüfungsabteilung zurück.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts vom 4. Januar 1985 wird aufgehoben.
2. Der Hauptantrag der Beschwerdeführerin wird zurückgewiesen.
3. Die Sache wird an die erste Instanz mit der Auflage zurückverwiesen, die Prüfung der Anmeldung auf der Grundlage des Anspruchs 1 des Hilfsantrags B fortzusetzen.

tion in the claims as originally filed which led to the original objection of the Examining Division under Article 84 EPC (see paragraph 2 above). In the Board's judgement, this objection was rightly taken by the Examining Division to the claims as originally filed, and for this same reason Claim C is not allowable because it contravenes Article 84 EPC.

Furthermore, in the Board's view it is clear that any amendment to the description so as to provide support for Claim C would not be allowable under Article 123(2) EPC, because such an amendment would necessarily contain subject-matter which would extend the content beyond that as originally filed, insofar as it would refer to systems in which odd-numbered sheets were copied and stored as being within the scope of the invention. This would be information which is contrary to the description as originally filed, which made it clear that it was the even numbered sheets which were copied and stored - see paragraph 2 above.

On this basis, the main request is refused.

Subsidiary request

7. Having regard to Claim 1 of the conditional submission B, it is observed that it corresponds essentially to the originally filed Claim 10 modified along the lines suggested by the Examiner, and could possibly, therefore, lead to the grant of a patent. However, since the Examining Division has not considered this claim in detail, it is in the Board's view proper procedure in respect of the rights of the Applicant that the question of patentability of the claim be considered by the first instance. Under these circumstances the Board deems it inappropriate to decide the issue but makes use of its power under Article 111(1) EPC to remit the case to the Examining Division for further prosecution.

Order

For these reasons, it is decided that:

1. The decision of the Examining Division of the European Patent Office, dated 4 January 1985, is set aside.
2. The main request of the Appellant is refused.
3. The case is remitted to the first instance with the order to complete the examination of the application on the basis of Claim 1 of the conditional submission B.

plateau-tampon. C'est précisément parce que les revendications initialement déposées ne comportaient pas cette limitation que la Division d'examen avait à l'origine émis une objection, en vertu de l'article 84 CBE (cf. point 2 ci-dessus). La Chambre considère que c'est à juste titre que la Division d'examen avait soulevé cette objection à l'encontre des revendications initialement déposées, et estime pour cette même raison que la revendication C ne peut être admise, puisqu'elle n'est pas conforme aux dispositions de l'article 84 CBE.

Selon la Chambre, il est clair en outre que toute modification apportée à la description en vue de servir de base à la revendication C ne serait pas admissible au regard de l'article 123(2) CBE, car son objet s'étendrait nécessairement au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée: l'invention couvrirait alors des systèmes dans lesquels des pages à numéro impair seraient photocopiées et stockées, ce qui serait contraire à la description déposée initialement qui précise clairement que ce sont les pages à numéro pair qui sont photocopiées et stockées (cf. point 2 ci-dessus).

La requête principale est par conséquent rejetée.

Requête subsidiaire

7. S'agissant de la revendication 1 proposée dans le jeu de revendications B présenté à titre de requête subsidiaire, on notera qu'elle correspond pour l'essentiel à la revendication 10 déposée initialement, modifiée dans le sens où l'a suggéré l'examinateur; elle pourrait donc éventuellement aboutir à la délivrance d'un brevet. Cependant, étant donné que la Division d'examen n'a pas étudié cette revendication en détail, la Chambre estime que la démarche à suivre afin de respecter les droits du demandeur est de faire examiner la brevetabilité de cette revendication par la première instance. La Chambre estime que dans ces conditions elle n'est pas habilitée à trancher la question, mais fait usage des pouvoirs que lui confère l'article 111 (1) CBE pour renvoyer l'affaire devant la Division d'examen afin qu'elle poursuive la procédure.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La décision de la Division d'examen de l'Office européen des brevets en date du 4 janvier 1985 est annulée.
2. La requête principale de la requérante est rejetée.
3. L'affaire est renvoyée devant la première instance pour poursuite de l'examen de la demande sur la base de la revendication 1 du jeu de revendications B présenté à titre de requête subsidiaire.

**Entscheidung der
Technischen
Beschwerdekammer 3.3.2
vom 7. Juli 1987
T 162/86 - 3.3.2
(Amtlicher Text)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Lançon
Mitglieder: A. J. Nuss
G. D. Paterson

Anmelder: Hoechst AG

Stichwort: Plasmid p SG 2/HOECHST

Artikel: 52 (1), 56, 84 EPÜ

**Keyword: "Erfinderische Tätigkeit -
Auswahl, nicht nahegelegt" -
"technische Aufgabe - Einschränkung"**

Sachverhalt und Anträge

I. Die europäische Patentanmeldung 82 103 443.6, die am 23. April 1982 unter Inanspruchnahme der Priorität vom 30. April 1981 eingereicht worden war, wurde von der Prüfungsabteilung durch Entscheidung vom 3. Februar 1986 zurückgewiesen. Dieser Entscheidung lagen zwei Anspruchssätze zugrunde mit den Ansprüchen 1 bis 5, eingegangen am 28. Januar 1985, für alle benannten Vertragsstaaten außer Österreich, sowie den Ansprüchen 1 bis 4, ebenfalls eingegangen am 28. Januar 1985, für den Vertragsstaat Österreich.

a) Anspruch 1 für die Vertragsstaaten BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, LU, NL und SE lautete:

"1. Plasmid p SG 2, erhältlich aus *Streptomyces ghanaensis* ATCC 14 672, gekennzeichnet durch ein Molekulargewicht von 9,2 Megadalton, eine Konturlänge von 4,58 µm und eine Moleküllänge von etwa 13,8 kb."

b) Anspruch 1 für den Vertragsstaat AT lautete:

"1. Verfahren zur Gewinnung des Plasmids p SG 2, dadurch gekennzeichnet, daß man eine Kultur von *Streptomyces ghanaensis* ATCC 14 672 lysiert und das Plasmid isoliert."

In beiden Anspruchssätzen betrafen die übrigen Ansprüche Verfahren zur Herstellung des Plasmids p SG 2 bzw. dessen Verwendung zur Konstruktion von Vektorplasmiden.

II. Die Zurückweisung wurde damit begründet, daß die Gegenstände dieser Ansprüche zwar neu seien, diese jedoch nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhten. Der Streitgegenstand liege die Aufgabe zugrunde, ausreichende Mengen eines Plasmids zu gewinnen, das als Vektor zur genetischen Verbesserung von *Streptomyces*-Stämmen geeignet sei, doch bringe die vorgeschlagene Lösung, d. h. das beanspruchte Plasmid p SG 2 gegenüber dem aus **DE-A-3 005 226** (I) bekannten Plasmid p UC 6 keine ersichtliche (genetische) Ver-

**Decision of Technical Board
of Appeal 3.3.2 dated
7 July 1987
T 162/86 - 3.3.2
(Translation)**

Composition of the Board:

Chairman: P. Lançon
Members: A. J. Nuss
G. D. Paterson

Applicant: Hoechst AG

Headword: Plasmid
pSG2/HOECHST

Article: 52 (1), 56, 84 EPC

**Keyword: "Inventive step - selection,
not obvious" - "Technical problem -
limitation"**

Summary of Facts and Submissions

I. European patent application No. 82 103 443.6, filed on 23 April 1982 claiming priority of 30 April 1981, was refused by a decision of the Examining Division dated 3 February 1986. This decision was based on two sets of claims: Claims 1 to 5, received on 28 January 1985, for all designated Contracting States except Austria, and Claims 1 to 4, also received on 28 January 1985, for Austria.

(a) Claim 1 for the Contracting States Belgium, France, Germany, Italy, Liechtenstein, Luxembourg, the Netherlands, Sweden, Switzerland and the United Kingdom read as follows:

"1. Plasmid pSG2, obtainable from *Streptomyces ghanaensis* ATCC 14 672, characterised by a molecular weight of 9.2 megadaltons, a contour length of 4.58 µm and a molecular length of about 13.8 kb."

(b) Claim 1 for Austria read as follows:

"1. Process for obtaining plasmid pSG2, characterised in that a culture of *Streptomyces ghanaensis* ATCC 14 672 is lysed and the plasmid isolated."

In both sets of claims the other claims related to the production of plasmid pSG2 or its use to construct vector plasmids.

II. The application was refused on the grounds that while the subject-matters of these claims were novel they were not based on inventive step. The problem which the disputed application set out to solve was to obtain sufficient quantities of a plasmid suitable as a vector for the genetic improvement of streptomyces strains. However, the proposed solution, i.e. the claimed plasmid pSG2, did not produce any noticeable (genetic) improvement when compared with the plasmid pUC6 known from **DE-A-3 005 226** (I). Nor did the use aimed at

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.3.2, en
date du 7 juillet 1987
T 162/86 - 3.3.2
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: P. Lançon
Membres: A. J. Nuss
G. D. Paterson

Demandeur: Hoechst AG

Référence: Plasmide p SG 2/
HOECHST

Articles: 52 (1), 56, 84 CBE

**Mot-clé: "Activité inventive -
sélection, à caractère non évident" -
"Problème technique - limitation"**

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n°82 103 443.6, déposée le 23 avril 1982 et revendiquant une priorité en date du 30 avril 1981, a été rejetée par décision de la Division d'examen en date du 3 février 1986. Cette décision a été rendue sur la base de deux jeux de revendications comportant l'un, les revendications 1 à 5, reçues le 28 janvier 1985, valables pour l'ensemble des Etats contractants à l'exception de l'Autriche, l'autre les revendications 1 à 4, également reçues le 28 janvier 1985, valables pour l'Autriche.

a) La revendication 1 valable pour les Etats contractants BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, LU, NL et SE s'énonce comme suit:

"1. Plasmide p SG 2, pouvant être obtenu à partir de *Streptomyces ghanaensis* ATCC 14672, caractérisé par un poids moléculaire de 9,2 mégadaltons, une longueur de contour de 4,58 µm et une longueur de molécule d'environ 13,8 kb."

b) La revendication 1 valable pour l'Autriche s'énonce comme suit:

"1. Procédé d'obtention du plasmide p SG 2, caractérisé en ce qu'on lyse une culture de *Streptomyces ghanaensis* ATCC 14672 et qu'on isole le plasmide."

Les autres revendications contenues dans les deux jeux de revendications concernaient un procédé d'obtention du plasmide p SG 2 et son utilisation pour la construction de plasmides vecteurs.

II. La demande a été rejetée au motif que les objets de ces revendications, bien que nouveaux, n'impliquaient pas d'activité inventive. L'argumentation développée par la Division d'examen est la suivante: le problème que la demande en litige se propose de résoudre consiste à obtenir des quantités suffisantes d'un plasmide pouvant être utilisé comme vecteur en vue de l'amélioration génétique de souches de *Streptomyces*, or la solution proposée, c'est-à-dire le plasmide p SG 2 revendiqué, n'apporte pas d'amélioration

besserung mit sich. Auch die hier anvisierte Verwendung könne eine erfindersche Tätigkeit nicht begründen, da eine solche in der Natur der Sache liege. Ein Plasmid diene nämlich aufgrund der wissenschaftlichen Definition der Plasmide zur Konstruktion von Vektor(Hybrid)-plasmiden, und dies sei auch aus Dokument (I) bekannt gewesen. Des weiteren sei unstreitig aus dem Stand der Technik bekannt, daß Plasmide in Streptomyces-Arten vorkommen. Hieraus ergebe sich zwangsläufig die Schlußfolgerung, daß der Fachmann erwarten konnte, daß Plasmide auch in Streptomyces-Arten wie in der bekannten Streptomyces ghanaensis vorkomme. Im übrigen seien der Prüfungsabteilung keine Streptomyces-Arten ohne Plasmid bekannt.

Selbst ohne diese Begründung wäre der Sachanspruch 1 unter Artikel 56 nicht gewährbar, da im vorliegenden Fall das bloße Gewinnungsverfahren eines Plasmids aus Streptomyces ghanaensis eine erfindersche Tätigkeit für das Plasmid selbst nicht begründen könne.

III. Gegen die genannte Entscheidung hat die Beschwerdeführerin (Anmelderin) mit dem am 27. März 1986 eingegangenen Schreiben unter Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühr Beschwerde erhoben und diese mit einem am 2. Mai 1986 eingegangenen Schreiben begründet.

IV. Eine mündliche Verhandlung fand am 7. Juli 1987 statt. Zur Begründung ihrer Beschwerde führte die Beschwerdeführerin im Verfahren und in der mündlichen Verhandlung im wesentlichen folgendes aus:

In Dokument (I) sei über den Wirtsbereich von p UC 6 nichts ausgesagt. Hiergegenüber bringe das beanspruchte Plasmid schon insofern eine "genetische Verbesserung" mit sich, als die daraus hergestellten Hybridvektoren in Streptomyces ghanaensis-Wirtszellen aufgrund des endogenen Vektoranteils erfahrungsgemäß eine besondere Stabilität erwarten ließen. Gegenüber Dokument (I) bestehe die eigentliche Aufgabe darin, ein als (Hybrid)-Vektor geeignetes Plasmid zur Verfügung zu stellen, das von dem als Wirtszelle eingesetzten Streptomyces-Stamm nicht alsbald wieder eliminiert werde. Diese Aufgabe werde durch das beanspruchte endogene, aus Streptomyces ghanaensis (ATCC 14 672) gewonnene Plasmid p SG 2 gelöst.

Da der Stand der Technik nicht den geringsten Anhaltspunkt dafür ergebe, daß in Streptomyces ghanaensis überhaupt Plasmide vorkommen, geschweige denn in einem bestimmten Stamm, sei aufgrund der schon im Prüfungsverfahren am 28. Januar 1985 eingegangenen "Declaration", die Feststellung der Prüfungsabteilung, daß ihr bis heute keine Streptomyces-Arten ohne Plasmid bekannt worden seien, eine absolut unhaltbare Behauptung. In Wirklichkeit

here represent an inventive step, since such a use was inherent in the nature of plasmids which, according to their scientific definition, are used to make vector (hybrid) plasmids, as was also known from document (I). Furthermore, it was indisputably known from the state of the art that plasmids are to be found in species of streptomycetes. It therefore automatically followed that the person skilled in the art could expect plasmids to be present in species of streptomycetes such as the known *Streptomyces ghanaensis*. The Examining Division, moreover, did not know of any species of streptomycetes which did not contain plasmid.

Claim 1 would not be allowable under Article 56 EPC in any event since in the present case the mere process of isolating a plasmid from *Streptomyces ghanaensis* would not warrant acceptance that the plasmid itself involved an inventive step.

III. The appellants (applicants) filed an appeal (received on 27 March 1986) against the aforementioned decision and paid the required fee. Their statement of grounds was received on 2 May 1986.

IV. Oral proceedings took place on 7 July 1987. The case made by the appellants in the course of written and oral procedure was essentially as follows:

Document (I) said nothing about the host range of pUC6. In this respect the claimed plasmid brought about a "genetic improvement" by the mere fact that, as experience had shown, the hybrid vectors produced from it could be expected to be particularly stable in *Streptomyces ghanaensis* host cells on account of the endogenous component. In contrast to document (I), the problem was really to make available a plasmid, suitable as a (hybrid) vector, which was not immediately eliminated by the streptomycetes strain used as the host cell. This problem was solved by the claimed endogenous plasmid pSG2 isolated from *Streptomyces ghanaensis* (ATCC 14 672).

Since the state of the art did not give the slightest indication that plasmids were to be found in *Streptomyces ghanaensis* in the first place, let alone in one particular strain, the Examining Division's finding that it was not aware of any streptomycetes that did not have plasmids was, in view of the Declaration received in the examination proceedings in question on 28 January 1985, absolutely untenable. In reality, the occurrence of plasmids in streptomycetes

(génétique) manifeste par rapport au plasmide p UC 6 décrit dans le document I (DE-A-3 005 226) et l'utilisation visée en l'occurrence ne saurait pas davantage impliquer une activité inventive, car elle est dans la nature des choses. De par sa définition scientifique, un plasmide sert en effet à construire des plasmides (hybrides) vecteurs, comme l'a exposé également le document (I). En outre, l'existence de plasmides dans certaines espèces de Streptomyces est incontestablement connue dans l'état de la technique. Il s'ensuit obligatoirement que l'homme du métier pouvait s'attendre à ce que des plasmides existent également dans des espèces de Streptomyces telles que l'espèce connue *Streptomyces ghanaensis*. Au demeurant, la Division d'examen ne connaît pas d'espèces de Streptomyces sans plasmide.

Par ailleurs, même si l'on fait abstraction de ces arguments, la revendication de produit 1 ne serait pas admissible au regard de l'article 56, étant donné qu'en l'occurrence, en ce qui concerne le plasmide lui-même, l'activité inventive ne saurait découler du seul procédé d'obtention de ce plasmide à partir de *Streptomyces ghanaensis*.

III. La requérante (demanderesse) a formé un recours contre cette décision, par lettre reçue le 27 mars 1986, en même temps qu'elle acquittait la taxe prescrite. Le mémoire exposant ses motifs a été déposé le 2 mai 1986.

IV. Une procédure orale s'est déroulée le 7 juillet 1987. A l'appui de son recours, la requérante a essentiellement fait valoir les arguments suivants, notamment au cours de la procédure orale:

Le document (I) ne donne aucune précision sur le spectre d'hôtes du plasmide p UC 6. Par rapport à celui-ci, le plasmide revendiqué apporte déjà une "amélioration génétique" dans la mesure où les vecteurs hybrides construits à partir de ce plasmide permettent d'escompter, comme le montre l'expérience, une stabilité particulière dans des cellules hôtes *Streptomyces ghanaensis* grâce à la portion endogène de ces vecteurs. Par rapport au document (I), le problème consiste en fait à créer un plasmide susceptible d'être utilisé comme vecteur (hybride), qui ne soit pas éliminé aussitôt par la souche de Streptomyces utilisée comme cellule hôte. Ce problème est résolu par le plasmide p SG 2 revendiqué, qui est un plasmide endogène obtenu à partir de *Streptomyces ghanaensis* (ATCC 14 672).

L'état de la technique ne fournissant aucun indice permettant de conclure à la présence de plasmides dans *Streptomyces ghanaensis*, et encore moins dans une souche donnée, l'affirmation de la Division d'examen selon laquelle elle ne connaît pas jusqu'ici d'espèces de Streptomyces sans plasmide est absolument insoutenable, vu la déclaration produite dès le 28 janvier 1985, au cours de la procédure d'examen. La présence de plasmides dans des Strep-

sei das Vorkommen von Plasmiden in Streptomyceten eher selten, wie übrigens das am 2. Mai 1986 eingegangene Gutachten bestätige.

Im Laufe des Prüfungsverfahrens hatte die Beschwerdeführerin außerdem geltend gemacht, daß die in Dokument **DE-C-1 113 791** (II) neben *Streptomyces ghanaensis* genannten Streptomyceten-Stämme ihrer Kenntnis nach plasmidfrei seien (siehe Schreiben, eingegangen am 28.08.85, Seite 2, Abs. 2).

V. Die Beschwerdeführerin beantragte, die Zurückweisungsentscheidung aufzuheben und ein Patent auf der Grundlage der in der mündlichen Verhandlung überreichten Unterlagen zu erteilen.

a) Der nun geltende Anspruch 1 (für alle benannten Vertragsstaaten außer Österreich) lautet:

"1. Plasmid p SG 2, dadurch gekennzeichnet, daß es aus einer Kultur von *Streptomyces ghanaensis* ATCC 14 672 erhältlich ist und eine Konturlänge von 4,58 µm und eine Moleküllänge von etwa 13,8 Kilobasen (= kb) aufweist und daß es von den Restriktions-Endonukleasen EcoR I, BamH I, Sal I, Hpa I und Hind II nicht fragmentiert wird, jedoch von der Restriktions-Endonuklease Hind III in ein Fragment einer Länge von etwa 14 kb, von Cla I in zwei Fragmente mit den Längen 10,15 und 3,65 kb und von Pst I in zwei Fragmente mit den Längen 10,85 und 3,0 kb, von Bgl II in zwei Fragmente mit den Längen 11,25 kb und 2,6 kb, sowie von Bcl I in drei Fragmente mit den Längen 11,6 kb, 1,25 kb und 1,0 kb zerlegt wird."

b) Der nun geltende Anspruch 1 für Österreich unterscheidet sich hiervon nur dadurch, daß der Erzeugnisanspruch in ein Verfahren zur Gewinnung des Plasmids p SG 2 umgewandelt ist. Im übrigen ist er wortgleich.

Alle übrigen Ansprüche sind in beiden Anspruchssätzen identisch mit den Ansprüchen gleicher Numerierung, die dem Zurückweisungsbeschuß zugrundeliegen.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Erfordernissen der Artikel 106 bis 108 und der Regel 64 EPÜ; sie ist daher zulässig.

2. Es erscheint aus Gründen der Deutlichkeit unerlässlich, neben den im zurückgewiesenen Anspruch 1 angegebenen Merkmalen noch weitere im Rahmen der ursprünglichen Offenbarung liegende Merkmale mit einzubeziehen, damit eine eindeutige Charakterisierung des beanspruchten Plasmids gewährleistet ist. Neben Herkunftsangabe (Stamm), Konturlänge, Molekulargewicht bzw. Moleküllänge ist das Fragmentierungsverhalten bei Verdauung mit verschiedenen Enzymen in dieser

was relatively rare, as the expert report filed on 2 May 1986 confirmed.

In the course of the examination proceedings the appellants had also pointed out that the streptomyces strains specified in **DE-C-1 113 791** (II) alongside *Streptomyces ghanaensis* did not, as far as they were aware, contain any plasmids (see page 2, second paragraph, of letter received on 28 August 1985).

V. The appellants requested that the decision refusing the application be set aside and a patent granted on the basis of the documents submitted at the oral proceedings.

(a) Claim 1 (for all designated Contracting States except Austria) now reads as follows:

"1. Plasmid pSG2, characterised in that it is obtainable from a culture of *Streptomyces ghanaensis* ATCC 14 672, has a contour length of 4.58 µm and a molecular length of about 13.8 kilobases (kb) and in that it is not fragmented by the restriction endonucleases Eco RI, Bam HI, Sal I, Hpa I and Hin dII, but is cleaved by the restriction endonuclease Hin dIII into a fragment with a length of about 14 kb, by Cla I into two fragments with lengths of 10.15 and 3.65 kb, by Pst I into two fragments with lengths of 10.85 and 3.0 kb, by Bgl II into two fragments with lengths of 11.25 and 2.6 kb, and by Bcl I into three fragments with lengths of 11.6, 1.25 and 1.0 kb."

(b) Claim 1 for Austria now differs from this only in that the product claim has been changed into a process for obtaining plasmid pSG2. Otherwise it is identical.

All the other claims in both sets are identical to the claims with the same numbers on which the decision to refuse the application was based.

Reasons for the Decision

1. The appeal complies with Articles 106 to 108 and Rule 64 EPC and is therefore admissible.

2. For reasons of clarity, it seems imperative to include alongside the characteristics given in the rejected Claim 1 other characteristics within the limits of the original disclosure, in order to ensure unequivocal identification of the claimed plasmid. Besides details of origin (strain), contour length, molecular weight and/or molecular length, the cleavage behaviour on digestion by various enzymes must be considered essential in this connection, particularly since determining the molecular weight

of streptomyces est en fait plutôt rare, comme le confirme le rapport d'expertise produit le 2 mai 1986.

Au cours de la procédure d'examen, la requérante avait par ailleurs fait valoir que les souches de *Streptomyces* mentionnées dans le document II (**DE-C-1 113 791**) en plus des *Streptomyces ghanaensis* étaient, à sa connaissance, exemptes de plasmides (cf. lettre parvenue à l'Office le 28 août 1985, page 2, par. 2).

V. La requérante a sollicité l'annulation de la décision de rejet et la délivrance d'un brevet sur la base des pièces produites lors de la procédure orale.

a) La revendication 1 désormais valable (pour l'ensemble des Etats contractants désignés, à l'exception de l'Autriche) s'énonce comme suit:

"1. Plasmide p SG 2 caractérisé en ce qu'il peut être obtenu à partir d'une culture de *Streptomyces ghanaensis* ATCC 14 672, et qu'il présente une longueur de contour de 4,58 µm et une longueur de molécule d'environ 13,8 kilobases (= kb), et n'est pas fragmenté par les endonucléases de restriction EcoR I, BamH 1, Sal I, Hpa I et Hind II et est cependant décomposé par l'endonucléase de restriction Hind III en un fragment d'une longueur d'environ 14 kb, par Cla I en deux fragments de longueurs 10,15 et 3,65 kb, par Pst I en deux fragments de longueurs 10,85 et 3,0 kb, par Bgl II en deux fragments de longueurs 11,25 kb et 2,6 kb ainsi que par Bcl I en trois fragments de longueurs 11,6 kb, 1,25 kb et 1,0 kb."*)

b) La revendication 1 désormais valable pour l'Autriche ne diffère de ce texte qu'en ce que la revendication de produit est remplacée par une revendication de procédé pour l'obtention du plasmide p SG 2. Pour le reste, le libellé est le même.

Toutes les autres revendications contenues dans les deux jeux de revendications sont identiques aux revendications portant le même numéro sur la base desquelles la décision de rejet a été rendue.

Motifs de la décision

1. Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108 et à la règle 64 CBE; il est donc recevable.

2. Pour des raisons de clarté, il semble indispensable de reprendre, outre les caractéristiques mentionnées dans la revendication 1 qui a été rejetée, d'autres caractéristiques contenues dans l'exposé initial, afin que le plasmide revendiqué soit caractérisé sans ambiguïté. Outre les indications relatives à l'origine de ce plasmide (souche), à sa longueur de contour et à son poids moléculaire ainsi qu'à sa longueur de molécule, le comportement de fragmentation lors de la digestion par différentes

*) Texte de la traduction produite par le demandeur.

Beziehung als wesentlich zu betrachten, zumal die Bestimmung des Molekulargewichts bzw. der Moleküllänge mit einer nicht zu vernachlässigenden Ungenauigkeit behaftet ist und auch in Gegenwart von mehreren Plasmiden, die u.U. Derivate von ein und demselben Plasmid sein können und möglicherweise ursprünglich erst gar nicht erkannt worden waren, jederzeit sichergestellt sein muß, welches Plasmid durch den Anspruch geschützt ist. Es ist aber hierzu nicht unbedingt erforderlich, alle in der ursprünglichen Beschreibung angegebenen Fragmentierungsergebnisse in den Anspruch aufzunehmen, insbesondere dann nicht, wenn solche Angaben an Genauigkeit mangeln. Der nun geltende Anspruch 1 genügt den hier gestellten Erfordernissen und erfüllt daher die Bedingungen des Artikels 84 EPÜ.

3. Keine der beiden Anspruchsfassungen ist unter Artikel 123 (2) EPÜ zu beanstanden.

Der nun geltende Anspruch 1 (für alle benannten Vertragsstaaten außer Österreich) ergibt sich aus der Zusammenfassung der ursprünglichen Ansprüche 1 und 2 unter Streichung des Molekulargewichts des Plasmids ausgedrückt in Megadalton. Bei dieser Streichung handelt es sich lediglich um die Weglassung einer Angabe, die sich ohnehin für den Fachmann aus der im Anspruch angegebenen Moleküllänge in Kilobasen ableiten läßt.

Das gleiche gilt für den neugefaßten Anspruch 1 für Österreich hinsichtlich der plasmidbezogenen Merkmale. Die übrigen verfahrensbezogenen Merkmale dieses Anspruchs finden ihre Stütze im ursprünglichen Anspruch 3.

4. Der Gegenstand der Streitmeldung betrifft das Plasmid p SG 2 und ein Verfahren zu seiner Gewinnung aus einer Kultur von *Streptomyces ghanaensis* ATCC 14 672.

5. Am nächsten kommender Stand der Technik ist Dokument (I), welches die Gewinnung des Plasmids p UC 6 aus einer Kultur von *Streptomyces spinosus* (NRRL 11 439) beschreibt.

Dieses ebenfalls aus einem Streptomyceten-Stamm gewonnene Plasmid mit einer Moleküllänge von ca. 9,2 Kilobasen und einer Restriktionskarte entsprechend der Zeichnung eignet sich als Klonungsvektor und kann zur Schaffung rekombinanter Plasmide, die durch Transformation in Wirtsbakterien eingefügt werden können, herangezogen werden (siehe Seite 6, Abs. 1 und 2; Seite 18, letzter Absatz und Zeichnung).

Der Nutzen des Plasmids p UC 6 beruht auf seiner Fähigkeit zur Wirkung als Plasmidvektor bei industriell bedeutenden Mikroorganismen, z.B. *Streptomyces*. So erhält man durch Klonung einer genetischen Information aus *Streptomyces* in p UC 6 eine Möglichkeit zur Steigerung industriell wertvoller Produkte aus diesen Organismen, z.B. von Antibiotika. Da dieses Plasmid ein Streptomycetenplasmid darstellt, ist es

and/or molecular length is fraught with inaccuracy, and also since in the presence of several plasmids which may be derivatives of one and the same plasmid and which possibly had not even been recognised originally, it must at all times be clear which plasmid is protected by the claim. However, it is not absolutely necessary for this purpose to include in the claim all the cleavage results given in the original description, especially not if such details are lacking in accuracy. The present Claim 1 fulfils these criteria and therefore satisfies the conditions of Article 84 EPC.

3. Neither of the two versions of the claim can be objected to under Article 123(2) EPC.

The present Claim 1 (for all designated Contracting States except Austria) was produced by combining the original Claims 1 and 2 and deleting the molecular weight of the plasmid expressed in megadaltons. This deletion merely involves the omission of an item of information which can in any case be derived by a person skilled in the art from the molecular length in kilobases given in the claim.

The same goes for the redrafted Claim 1 for Austria as far as the characteristics of the plasmid are concerned. The other characteristics of this claim, which relate to the process, are supported in the original Claim 3.

4. The subject-matter of the disputed application concerns plasmid pSG2 and a method for isolating it from a culture of *Streptomyces ghanaensis* ATCC 14 672.

5. The state of the art coming closest is document (I), which describes the isolation of plasmid pUC6 from a culture of *Streptomyces spinosus* (NRRL 11 439).

This plasmid, which is likewise obtained from a streptomyces strain, has a molecular length of approximately 9.2 kilobases and a restriction map as indicated in the drawing. It is suitable as a cloning vehicle and can be used to create recombinant plasmids which, through transformation, can be inserted into host bacteria (see page 6, first and second paragraphs; page 18, last paragraph and drawing).

The advantage of plasmid pUC6 lies in its ability to act as a plasmid vector in industrially important micro-organisms, for example streptomycetes. Thus by cloning genetic information from streptomycetes into pUC6 it is possible to increase the output of industrially valuable products such as antibiotics from these organisms. Since this is a streptomycetes plasmid, it is ideally suited as a vector for the streptomycetes genus but

enzymes est essentiel à cet égard: en effet, la détermination du poids et de la longueur moléculaire est entachée d'une imprécision non négligeable, alors que l'on doit savoir à tout moment quel est le plasmide protégé par la revendication, même en présence de plusieurs plasmides qui peuvent être, le cas échéant, des dérivés d'un seul et même plasmide qui n'ont pas été détectés à l'origine. Il n'est cependant pas absolument nécessaire à cette fin de reprendre dans la revendication tous les résultats de la fragmentation indiqués dans la description initiale, notamment lorsque ces indications manquent de précision. La revendication 1 actuelle satisfait à ces exigences et remplit donc les conditions énoncées à l'article 84 CBE.

3. Aucune des deux versions de la revendication n'appelle d'objections au titre de l'article 123(2) CBE.

La revendication 1 désormais valable (pour tous les Etats contractants désignés, à l'exception de l'Autriche) résulte d'un fusionnement des revendications 1 et 2 initiales, l'indication du poids moléculaire du plasmide exprimé en mégadaltons étant supprimée, puisque l'homme du métier peut de toute façon le déduire de la longueur en kilobases de la molécule indiquée dans la revendication.

Les observations ci-dessus valent également pour les caractéristiques relatives au plasmide mentionnées dans le texte remanié de la revendication 1 valable pour l'Autriche. Les autres caractéristiques mentionnées dans cette revendication de procédé se fondent sur le texte initial de la revendication 3.

4. L'objet de la demande en litige concerne le plasmide p SG 2 et son procédé d'obtention à partir d'une culture de *Streptomyces ghanaensis* ATCC 14 672.

5. Le document représentant l'état de la technique le plus proche est le document (I), qui décrit l'obtention du plasmide p UC 6 à partir d'une culture de *Streptomyces spinosus* (NRRL 11 439).

Ce plasmide, obtenu lui aussi à partir d'une souche de Streptomycetes, contenant environ 9,2 kilobases, dont la carte de restriction est celle du dessin, peut être utilisé comme vecteur de clonage et pour la création de plasmides recombinants susceptibles d'être insérés par transformation dans des bactéries hôtes (cf. page 6, par. 1 et 2; page 18, dernier paragraphe et dessin).

L'intérêt du plasmide p UC 6 tient à ce qu'il peut faire office de vecteur chez des microorganismes d'intérêt industriel, par exemple *Streptomyces*. C'est ainsi qu'on obtient chez le plasmide p UC 6, par clonage d'une information génétique émanant de *Streptomyces*, la possibilité d'augmenter le rendement de produits d'intérêt industriel issus de ces organismes, par exemple des antibiotiques. Etant donné que ce plasmide

als Vektor für die Gattung *Streptomyces* ideal geeignet, kann aber auch in dieser Hinsicht in anderen Mikroorganismen (z.B. *Bacillus*, *Arthrobacter*) dienen (siehe Seite 20, Abs. 1 und Seite 21, Zeilen 9 bis 11).

6. In bezug auf Dokument (I) hat die Beschwerdeführerin jedoch mit Nachdruck darauf hingewiesen, daß weder der darin genannte Stamm, noch die Gattung *S. espinosus* ihres Wissens nach irgendeine technische Bedeutung erlangt hat. Nichts deutet darauf hin, daß dem nicht so sei. Die Kammer hat daher keinen Grund diese Aussage anzuzweifeln. Bei der Verwendung von Vektoren auf Basis des vorbeschriebenen Plasmids p UC 6 in anderen Spezies als *S. espinosus*, die z.B. für die Herstellung von Antibiotika eine industrielle Bedeutung haben, sind Eliminierungsprobleme aber Quelle des Mißerfolgs aufgrund des in diesen Fällen notwendigerweise exogenen Charakters des Ausgangsplasmids.

7. Gegenüber Dokument (I) besteht die Aufgabe daher darin, ein Plasmid zur Verfügung zu stellen, das bei Verwendung als Hybridvektor von dem als Wirtszelle eingesetzten *Streptomyces*-Stamm nicht alsbald wieder eliminiert wird, d.h. im Wirt stabil ist.

Hinsichtlich der dafür vorgeschlagenen Lösung (Plasmid p SG 2) hatte die Beschwerdeführerin schon im Prüfungsverfahren darauf hingewiesen, daß das Plasmid p SG 2 gegenüber dem aus (I) bekannten Plasmid p UC 6 zumindest den Vorteil hat, daß es als endogenes *Streptomyces ghanensis*-Plasmid in diesem Wirt auch in Form von Hybridplasmiden aufgrund seines endogenen Anteils stabil ist (siehe Eingabe, eingegangen am 28.08.85, Seite 5, 1. Abs.). Hierauf gründet auch die im Beschwerdeverfahren geltend gemachte "genetische Verbesserung" des beanspruchten Plasmids. Nach Auffassung der Kammer wird dadurch nur die in der ursprünglichen Beschreibung gemachte Angabe, das Plasmid p SG 2 sei u.a. ein geeignetes Ausgangsplasmid für die Anwendung gentechnologischer Methoden auf den Stamm *Streptomyces ghanensis* selbst, verdeutlicht (siehe Seite 2, Zeilen 7 bis 22 der Beschreibung).

Zur objektiven Ermittlung der Aufgabe ist aufgrund der ständigen Rechtsprechung nur das gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik tatsächlich Erreichte maßgebend. Wenn gleich die allgemeine Aufgabe, die gemäß der ursprünglichen Beschreibung gelöst werden sollte, darin bestand, ausreichende Mengen eines Plasmids zu gewinnen, das als Vektor zur genetischen Verbesserung von *Streptomyces* geeignet ist, darf es aber nicht verwehrt sein, noch im Beschwerdeverfahren eine sich im Rahmen der ursprünglichen Offenbarung befindliche Präzisierung der ursprünglichen Aufgabe vorzunehmen (vgl. Entscheidung T 184/82 "Formkörper aus Poly(p-methylstyrol)/Mobil", ABI. EPA 1984, 263, 264, insbesondere Entscheidungsgründe 3. bis 5.). Im vorliegenden Fall sind die Voraussetzun-

can also be used as a vector in other micro-organisms (e.g. *Bacillus*, *Arthrobacter*) (see page 20, first paragraph and page 21, lines 9 to 11).

6. With reference to document (I), however, the appellants have stressed that, as far as they know, neither the strain mentioned nor the genus *S. espinosus* has attained any technical importance. There is nothing to indicate that this is not the case, and the Board therefore has no reason to doubt this statement. However, when vectors based on the prior art plasmid pUC6 are used in species other than *S. espinosus* which are of industrial importance in the production of antibiotics for example, elimination problems are a source of failure on account of the necessarily exogenous nature of the original plasmid in these cases.

7. In contrast to document (I), the problem is therefore to make available a plasmid that, when used as a hybrid vector, is not immediately eliminated again by the *Streptomyces* strain used as the host cell, i.e. is stable in the host.

With regard to the solution proposed (plasmid pSG2), the appellants had already pointed out in the examination proceedings that, compared with plasmid pUC6 known from (I), plasmid pSG2 at least had the advantage that, as an endogenous *Streptomyces ghanensis* plasmid, it is stable in this host even in the form of hybrid plasmids, thanks to its endogenous component (see submission received on 28 August 1985, page 5, first paragraph). It is this which forms the basis of the "genetic improvement" of the claimed plasmid asserted in the appeal proceedings. The Board's view is that this only serves to clarify the information given in the original description that plasmid pSG2 was *inter alia* a suitable starting plasmid for the application of genetic engineering methods to the *Streptomyces ghanensis* strain itself (see page 2, lines 7 to 22 of the description).

On the basis of established case law, the only yardstick for objectively defining the problem is what is actually achieved vis-à-vis the state of the closest art. Although the general problem to be solved according to the original description consisted in obtaining sufficient quantities of a plasmid suitable as a vector for the genetic improvement of streptomycetes, there is nevertheless nothing to prevent a more exact definition of the original problem from being given, even in the course of the appeal, provided it is supported by the original disclosure (cf. Decision T 184/82, "Poly(p-methylstyrene) articles/MOBIL", OJ EPO 1984, 263, 264, in particular Reasons for the Decision 3 to 5). Such a restatement of the problem is admissible in the present case since, as explained further above, the advantage

est un plasmide *Streptomyces*, il constitue un vecteur idéal pour le genre *Streptomyces*, tout en pouvant également être utilisé comme vecteur dans d'autres microorganismes (par exemple *Bacillus*, *Arthrobacter*) (cf. pages 20, par. 1 et 21, lignes 9 à 11).

6. En ce qui concerne le document (I), la requérante a toutefois souligné que ni la souche qui y est mentionnée, ni le genre *S. espinosus* n'ont pris, à sa connaissance, la moindre importance du point de vue technique. Rien ne donnait à penser le contraire, la Chambre n'a aucune raison de mettre en doute cette allégation. Dans le cas où on utilise des vecteurs construits à partir du plasmide p UC 6 décrit antérieurement dans des espèces autres que *S. espinosus*, qui présentent par exemple un intérêt industriel pour la production d'antibiotiques, l'on se heurte toutefois à des échecs dus à des problèmes d'élimination, vu le caractère nécessairement exogène dans ces cas du plasmide utilisé au départ.

7. Par rapport au document (I), le problème à résoudre consiste par conséquent à produire un plasmide qui, lorsqu'il fait office de vecteur hybride, ne soit pas éliminé aussitôt par la souche de *Streptomyces* utilisée comme cellule hôte, autrement dit un plasmide qui soit stable chez l'hôte.

En ce qui concerne la solution proposée (plasmide p SG 2), la requérante avait déjà fait observer au cours de la procédure d'examen que, par rapport au plasmide p UC 6 exposé dans le document (I), le plasmide p SG 2 avait au moins l'avantage, en tant que plasmide endogène *Streptomyces ghanensis*, d'être stable chez cet hôte également sous forme de plasmide hybride, grâce à sa portion endogène (cf. lettre reçue le 28 août 1985, page 5, par. 1). C'est là l'"amélioration génétique" du plasmide revendiqué que la requérante a fait valoir au cours de la procédure de recours. La Chambre estime que cela revient à se borner à expliciter ce qui avait été indiqué dans la description initiale, à savoir que le plasmide p SG 2 est un plasmide pouvant notamment être utilisé comme plasmide de départ pour l'application de méthodes de génie génétique à la souche *Streptomyces ghanensis* elle-même (cf. page 2, lignes 7 à 22 de la description).

Selon la jurisprudence constante, pour la détermination objective du problème, seul compte le résultat effectivement atteint par rapport à l'état de la technique le plus proche. Même si, selon la description initiale, le problème général que l'on se proposait de résoudre consistait à produire des quantités suffisantes d'un plasmide pouvant servir de vecteur aux fins de l'amélioration génétique des *Streptomyces*, il ne doit toutefois pas être interdit, au stade de la procédure de recours, de préciser le problème initialement posé, à condition de rester dans les limites de l'exposé initial (cf. décision T 184/82 "Articles en poly(p-méthylstyrène)/Mobil", JO OEB 1984, 263 et 264, et notamment les motifs de la décision, points 3 à 5). Dans la présente espèce, la reformulation du problème répond aux conditions requi-

gen für die Zulässigkeit einer solchen Abwandlung der Aufgabe gegeben, da - wie weiter oben dargelegt - der Vorteil, auf den sich die Beschwerdeführerin beruft, in der ursprünglichen Aufgabe schon impliziert ist.

8. Zur Lösung der bestehenden Aufgabe wird gemäß dem Erzeugnisanspruch 1 das Plasmid p SG 2 vorgeschlagen, das aus einer Kultur von *Streptomyces ghanaensis* ATCC 14 672 stammt und zusätzlich durch eine Reihe von weiteren im Anspruch angegebenen Merkmalen, wie Konturlänge, Moleküllänge, Fragmentierungsverhalten (Schnittmuster) bei Verdauung mit verschiedenen Enzymen, gekennzeichnet ist.

Es ist zu prüfen, ob durch den beanspruchten Gegenstand die gestellte Aufgabe gelöst wird oder konkreter ausgedrückt, das Problem der Stabilität des Plasmids bei seiner Verwendung als Vektor in der Herstellung von Antibiotika.

Dokument (I) enthält keinerlei Angaben über die technische Bedeutung der Species *S. spinosus* und der Fachmann kommt daher nicht umhin, sich zu fragen, welche Verwendung ein solcher Mikroorganismus als Wirt haben könnte. Nur von anderen Streptomycesarten weiß er, daß sie für die Herstellung von Antibiotika geeignet sind. Aus Dokument (II) ist z.B. bekannt, daß man für die Herstellung des Antibiotikums Moenomycin ein Stamm von *S. bambergiensis* oder andere gleichwertige Streptomycesarten, wie z.B. *S. ghanaensis*, *S. ederensis* oder *S. geysiriensis*, verwendet (siehe Patentanspruch).

Nun gelangen in Dokument (II) offensichtlich keine gentechnologischen Methoden zur Anwendung. War der Fachmann aber bestrebt, wie im vorliegenden Fall, solche neuen Techniken in herkömmlichen Herstellungsverfahren wie sie in Dokument (I) beschrieben sind, anzuwenden, stand ihm jedoch bisher nur das dort beschriebene, aus *S. spinosus* gewonnene exogene Plasmid p UC 6 zur Verfügung, für welches sich zwangsweise die Frage der Kompatibilität gegenüber potentiellen Wirtsorganismen stellt.

Die u.a. von der Fachwelt über diesen Weg angestrebte Verbesserung der Antibiotika-Produktion läßt sich indessen nur zufriedenstellend realisieren, wenn die dazu notwendigen Vektoren dauerhaft in den Mikroorganismus integriert werden können. Vektoren auf Basis von exogenen Plasmiden bieten hierzu naturgemäß nicht die besten Voraussetzungen. Im übrigen wäre es wenig sinnvoll, einen Wirtsorganismus zu verwenden, in dem der Vektor zwar die nötige Stabilität hätte, der aber nur ein Produkt für das überhaupt kein Interesse besteht oder im extremen Fall gar ein unwertbares Produkt herstellen könnte (z.B. aus Toxizitätsgründen).

Dadurch aber, daß jetzt ein für solche Zwecke geeignetes Ausgangsplasmid aus dem technisch nützlichen Stamm *S. ghanaensis* und somit einem für die Herstellung von Antibiotikum geeigneten Wirt ein eigenes (endogenes) Aus-

invoked by the appellants is already implied in the original problem.

8. According to product Claim 1, the proposed solution to the existing problem is plasmid pSG2, which comes from a culture of *Streptomyces ghanaensis* ATCC 14 672 and is additionally characterised by a series of further features stated in the claim, such as contour length, molecular length and fragmentation behaviour (cleavage pattern) when digested by various enzymes.

What has to be examined is whether the problem stated is solved by the claimed subject-matter, the problem being more specifically the stability of the plasmid when used as a vector in the manufacture of antibiotics.

Document (I) does not contain any information about the technical significance of the species *S. spinosus* and the skilled person thus has to ask himself what use such a micro-organism could have as a host. He knows only from other streptomycetes that they are suitable for the manufacture of antibiotics. It is known, for instance, from document (II) that a strain of *S. bambergiensis* or other equivalent streptomycetes such as *S. ghanaensis*, *S. ederensis* or *S. geysiriensis* can be used to manufacture the antibiotic Moenomycin (see patent claim).

In document (II) obviously no use is made of genetic engineering methods. If, however, the skilled person wished, as in the present case, to use in conventional manufacturing processes such new techniques as are described in document (I), previously all that was available to him was the exogenous plasmid pUC6 described in that document obtained from *S. spinosus*, for which the question of compatibility with potential host organisms inevitably arises.

The improvement in the production of antibiotics which experts have endeavoured to achieve by this route *inter alia* can, however, only be achieved satisfactorily if the vectors needed for this can be permanently incorporated into the micro-organism. By their very nature, vectors based on exogenous plasmids do not offer the best prerequisites for this. Furthermore, there would be little point in using a host organism in which the vector did have the necessary stability but could only produce a product for which there was no demand whatever or, in an extreme case, could only manufacture a product which was completely unusable (e.g. for reasons of toxicity).

However, since a starting plasmid suitable for such purposes has now been obtained from the technically useful strain *S. ghanaensis* and an endogenous starting plasmid is thus available for a host which is suitable for

ses et peut donc être admise, étant donné que, comme indiqué plus haut, l'avantage que fait valoir la requérante ressort déjà implicitement de l'énoncé initial du problème.

8. Selon la revendication de produit 1, il est proposé pour la résolution du problème posé le plasmide p SG 2, qui est issu d'une culture de *Streptomyces ghanaensis* ATCC 14 672 et qui est défini en outre par un certain nombre de caractéristiques supplémentaires indiquées dans la revendication, telles que la longueur de contour, la longueur de molécule, le comportement de fragmentation (profil de coupure) lors de la digestion par différentes enzymes.

Il convient d'examiner si le problème posé, plus précisément le problème de la stabilité du plasmide lors de son utilisation comme vecteur dans la production d'antibiotiques, est résolu par l'objet revendiqué.

Le document (I) n'apporte aucune précision concernant l'intérêt technique de l'espèce *S. spinosus*, et l'homme du métier est donc nécessairement amené à se demander quelle utilisation pourrait être faite de ce microorganisme en tant qu'hôte. Il sait simplement que d'autres Streptomyces se prêtent à la production d'antibiotiques. Il ressort par exemple du document (II) qu'on utilise pour produire l'antibiotique moenomycine une souche de *S. bambergiensis* ou d'autres Streptomyces équivalents, tels que *S. ghanaensis*, *S. ederensis* ou *S. geysiriensis* (cf. revendication).

Or, le document (II) ne fait manifestement pas état de l'application de méthodes de génie génétique. Si l'homme du métier entendait toutefois, comme c'est le cas en la présente espèce, utiliser ces nouvelles techniques dans des procédés de production traditionnels, tels qu'ils sont décrits dans le document (I), il ne disposait jusqu'ici que du plasmide exogène p UC 6 décrit dans ce document, qui est obtenu à partir de *S. spinosus*, et dont on doit forcément se demander s'il est compatible avec les organismes hôtes potentiels.

Or, l'amélioration de la production d'antibiotiques que cherchent notamment à obtenir les hommes du métier par ce moyen ne pourra se réaliser de manière satisfaisante que si les vecteurs nécessaires à cet effet peuvent être intégrés de manière durable dans le microorganisme. Les vecteurs construits à partir de plasmides exogènes n'offrent naturellement pas les meilleures conditions pour cela. Par ailleurs, il ne servirait pas à grand chose d'utiliser un organisme hôte dans lequel le vecteur présenterait certes la stabilité nécessaire, mais qui ne permettrait de préparer qu'un produit sans intérêt, ou même à l'extrême inutilisable (par exemple en raison de sa toxicité).

Etant donné toutefois qu'on dispose à présent à cette fin d'un plasmide de départ approprié issu de la souche techniquement utilisable de *S. ghanaensis*, et que l'on fournit ainsi un plasmide de départ spécifique (endogène) à un hôte

gangsplasmid zur Verfügung steht, wird nach Ansicht der Kammer die gestellte Aufgabe glaubhaft gelöst, weil der Fachmann erwarten kann, daß endogene Plasmide zu Hybridplasmiden mit hoher Stabilität führen.

9. Die Neuheit des Plasmids p SG 2 wurde von der Prüfungsabteilung bejaht. Eine Überprüfung der im Laufe des Verfahrens zitierten Dokumente durch die Kammer konnte ebenfalls die Neuheit des beanspruchten Plasmids p SG 2 nicht in Frage stellen.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 (für alle benannten Staaten außer Österreich) ist daher neu.

10. Es ist somit zu untersuchen, ob die beanspruchte Lösung auch auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

10.1 Das aus Dokument (I) bekannte Plasmid p UC 6 ist ein aus *Streptomyces spinosus* (NRRL 11 439) gewonnenes Plasmid, das insbesondere für die Gattung *Streptomyces* als Klonungsvektor geeignet ist und somit eine Möglichkeit zur Steigerung industrieller wertvoller Produkte (z.B. Antibiotika) aus diesen Organismen eröffnet.

Nähere Angaben über den Wirtsbereich solcher Vektoren werden in Dokument (I) nicht gemacht, doch wird in diesem Dokument offensichtlich von einer diesbezüglich breiten Verwendung innerhalb der Gattung *Streptomyces* ausgegangen und z.T. sogar darüber hinaus (in *Bacillus* usw.). Das heißt aber, daß in der Regel ein solcher Vektor für den ausgewählten Wirt aus einem exogenen Plasmid besteht und daher damit gerechnet werden muß, daß der Vektor in der Wirtszelle nicht immer stabil ist.

10.2 Es ist unstrittig, daß die Gefahr einer Eliminierung des Vektors herabgesetzt werden kann, wenn zur Konstruktion des in die Wirtszelle einzuschleusenden Vektors ein endogenes Plasmid zur Verfügung steht, das die für derartige Zwecke notwendigen Voraussetzungen (Molekulargewicht, Kopienzahl usw.) erfüllt.

Würden alle Bakterien oder zumindest alle Streptomyzeten ein Plasmid enthalten, wäre der Fachmann wohl normalerweise ohne weiteres in der Lage, bei einem beliebigen Wirtsmikroorganismus aus der Gattung der *Streptomyces* das endogene Plasmid zu gewinnen und es verbliebe nur zu untersuchen, ob die Beschaffenheit des Plasmids eine gentechnische Verwendung erwarten lasse. Von einer derartigen "Allgegenwärtigkeit" der Plasmide kann aber gar nicht die Rede sein, wie aus der im Prüfungsverfahren vorgelegten "Declaration" der Beschwerdeführerin eindeutig hervorgeht, worin u.a. im einzelnen dargelegt wird, daß in einer rechtzeitig veröffentlichten Literaturstelle von 34 untersuchten (*Streptomyces*)-Stämmen nur 4 Plasmide enthiel-

manufacturing antibiotics, the Board is of the opinion that the problem described has been convincingly solved, because the person skilled in the art can expect endogenous plasmids to lead to highly stable hybrid plasmids.

9. The Examining Division affirmed that plasmid pSG2 was novel. Likewise the Board, having examined the documents cited in the course of the proceedings, has not discovered anything prejudicial to the novelty of the claimed plasmid pSG2.

The subject-matter of Claim 1 (for all the designated States except Austria) is therefore novel.

10. The claimed solution must therefore be examined to see whether it is also based on inventive step.

10.1 The plasmid pUC6 known from document (I) is obtained from *Streptomyces spinosus* (NRRL 11 439) which is particularly suitable as a cloning vehicle for the streptomyces genus and thus opens up the possibility of increasing the yield of industrially useful products (e.g. antibiotics) from these organisms.

No details of the host range of such vectors are given in document (I), but the document is obviously based on the assumption of wide use in this connection within the streptomyces genus and even to some extent outside this genus (in bacillus, etc.). However, this means that such a vector for the selected host usually consists of an exogenous plasmid and it is therefore to be expected that the vector will not always be stable in the host cell.

10.2 It is accepted that the danger of elimination can be reduced if for construction of the vector to be inserted into the host cell an endogenous plasmid is available which meets the requirements necessary for such purposes (molecular weight, copy number, etc.).

If all bacteria, or at least all streptomycetes, were to contain a plasmid, the skilled person would then normally have no difficulty isolating the endogenous plasmid for any host microorganism of the streptomyces genus, and all that would remain to be done would be to investigate whether the plasmid structure was suitable for use in genetic engineering. However, plasmids are by no means ubiquitous, as is perfectly clear from the appellants' Declaration, submitted during the examination procedure, which specifically states that, in a citation published before the priority date, of 34 (*streptomyces*) strains tested only 4 contained plasmids, and in another citation (likewise published before the priority date) of 32 strains tested only 7 contained supercoiled

se prêtant à la préparation d'antibiotiques, la Chambre estime que le problème posé est résolu de manière crédible, l'homme du métier pouvant s'attendre à ce que des plasmides endogènes conduisent à des plasmides hybrides à haute stabilité.

9. La nouveauté du plasmide p SG 2 a été reconnue par la Division d'examen et n'a pas été remise en question par la Chambre lorsque celle-ci a réexaminé les documents cités au cours de la procédure.

En conséquence, l'objet de la revendication 1 (valable pour tous les Etats contractants désignés, à l'exception de l'Autriche) est nouveau.

10. Il convient donc à présent d'examiner si la solution revendiquée implique également une activité inventive.

10.1 Le plasmide p UC 6 décrit dans le document (I) est obtenu à partir de *Streptomyces spinosus* (NRRL 11 439); il se prête notamment à une utilisation comme vecteur de clonage pour le genre *Streptomyces* et fournit par conséquent un moyen d'augmenter le rendement de produits d'intérêt industriel (par exemple, des antibiotiques) obtenus à partir de ces organismes.

Si le document (I) ne donne pas plus de détails sur le spectre d'hôtes de tels vecteurs, il semble toutefois retenir l'hypothèse d'une large utilisation à cet égard dans le genre *Streptomyces*, et parfois même dans d'autres genres (*Bacillus*, etc.), ce qui signifie en revanche que c'est normalement un plasmide exogène qui sert de vecteur pour l'hôte choisi et qu'il faut donc s'attendre à ce que ce vecteur ne soit pas toujours stable dans la cellule hôte.

10.2 Il est incontestable que le risque d'élimination du vecteur peut être réduit lorsque l'on dispose, pour la construction du vecteur à introduire dans la cellule hôte, d'un plasmide endogène qui remplit les conditions nécessaires à cette fin (poids moléculaire, nombre de copies, etc.).

Si toutes les bactéries ou tout au moins tous les Streptomyzeten contenaient un plasmide, il serait certainement aisé en général pour l'homme du métier d'obtenir le plasmide endogène chez un quelconque microorganisme hôte du genre *Streptomyces*, et il ne resterait qu'à examiner si les caractéristiques du plasmide laissent prévoir une utilisation génétique. Mais les plasmides ne sont pas aussi omniprésents, comme il ressort sans ambiguïté de la "déclaration" produite par la requérante au cours de la procédure d'examen, dans laquelle il est affirmé notamment que, selon un document publié antérieurement, seules quatre sur trente-quatre souches (de *Streptomyces*) examinées contenaient des plasmides et que, selon un autre document (égale-

ten und an anderer Stelle (ebenfalls rechtzeitig veröffentlicht) von 32 untersuchten Stämmen lediglich 7 "supercoiled" DNA enthielten (was einen Anhaltspunkt für Plasmide darstellen kann) (ibid 4 c) und 4 d)).

Diese an sich schon überzeugenden Darlegungen der Beschwerdeführerin werden durch das am 2. Mai 1986 eingegangene Beweismaterial (Kurzfassung eines Vortrags aus dem Jahr 1985 - (III)) noch weiter untermauert. Hieraus ergibt sich, daß von 127 untersuchten Streptomyces-Stämmen aus 4 Species lediglich 9 ein Plasmid enthielten. Die Beschwerdeführerin hat hinsichtlich des Vorkommens von Plasmiden somit einen überzeugenden Beweis für den äußerst heterogenen Charakter dieser Gattung erbracht.

Der durch nichts belegte Einwand der Prüfungsabteilung, ihr seien bis heute keine Streptomyces-Arten ohne Plasmid bekannt geworden, ist demgegenüber nicht überzeugend und erscheint wirklichkeitsfremd. In einer früheren nicht veröffentlichten Entscheidung hat eine andere Kammer einen nicht substantiierten Neuheitseinwand, der ausschließlich auf persönliches Wissen gegründet war, nicht anerkannt (vgl. T 21/83, insbesondere Punkt 4 der Entscheidungsgründe). Obwohl es im vorliegenden Fall nicht um die Frage der Neuheit geht, hat die Kammer jedoch allein schon im Hinblick auf die erwähnte "Declaration" keinen Anlaß für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit etwas anderes gelten zu lassen.

Bei dieser Sachlage muß die Kammer daher davon ausgehen, daß das Vorkommen von Plasmiden in Streptomycesarten als sporadisch anzusehen ist. Sie hat daher keinen Grund anzuzweifeln, daß die in Dokument (II) neben Streptomyces ghanaensis weiterhin genannten Streptomyces-Stämme alle plasmidfrei sind.

Unterstellt man, daß der Fachmann versucht hätte, die neuen gentechnologischen Methoden auf das in Dokument (II) beschriebene herkömmliche Verfahren anzuwenden, würde er aller Wahrscheinlichkeit nach den in diesem Dokument an erster Stelle genannten Stamm der Spezies *S. bambergiensis*, der einzige übrigens, für den es ein Ausführungsbeispiel in der Beschreibung gibt, ausgewählt haben. Wohl wissend, daß von vornherein nur wenig Aussicht bestehen würde, einen plasmidhaltigen Stamm ausfindig zu machen und daß nicht jedes gefundene Plasmid sich für gentechnologische Anwendungen eignet (siehe weiter unten), hätte er durch ein solches Experiment nur die Abwesenheit von Plasmiden in diesem Mikroorganismus feststellen können. Diese nicht unerwartete Feststellung hätte ihn aber sicher nicht ermutigt, diesen Weg weiter zu verfolgen.

Hieraus folgt jedoch zwingend, daß der entgegengehaltene Stand der Technik keinen Anhaltspunkt dafür ergeben könnte, daß Streptomyces ghanaensis ATCC 14 672 ein Plasmid enthält, ge-

DNA (which can be an indication of plasmids) (loc. cit. 4 (c) and (d)).

These statements of the appellants, which in themselves are convincing, are further corroborated by the supporting document submitted on 2 May 1986 (abridged version of a lecture given in 1985 - (III)) from which it emerges that of 127 strains of streptomyces from 4 species only 9 contained a plasmid. The appellants thus provided convincing proof of the extremely heterogeneous character of this genus as far as the occurrence of plasmids is concerned.

In contrast, the unsupported objection of the Examining Division that, to date, it did not know of any species of streptomyces which did not contain plasmid is not convincing and appears to be uninformed. In an earlier unpublished decision, another Board did not accept an unsubstantiated objection as to novelty which was based exclusively on personal knowledge (cf. T 21/83, in particular point 4 of the Reasons for the Decision). Although in this instance the question of novelty is not at issue, the Board nevertheless - in the light of the aforementioned Declaration alone - has no reason to take a different view in assessing inventive step.

As matters stand, the Board must therefore assume that the occurrence of plasmids in streptomyces is sporadic. It accordingly has no reason to doubt that the other streptomyces strains named in document (II) along with *Streptomyces ghanaensis* are all devoid of plasmids.

Assuming the skilled person had tried to apply the new genetic engineering methods to the conventional process described in document (II), he would in all probability have chosen the strain of *S. bambergiensis* mentioned first in the document, the only one, incidentally, for which an example is given in the description. Knowing full well that from the outset there would be very little chance of finding a strain containing plasmid and that not every plasmid found is suitable for genetic engineering applications (see below), he would only have been able to establish through such an experiment the absence of plasmids in that micro-organism. This not unexpected finding would certainly not have encouraged him to follow this course of action further, however.

From this it does conclusively follow though that the cited state of the art could not give any grounds for believing that *Streptomyces ghanaensis* ATCC 14 672 contained a plasmid, let alone

ment publié antérieurement) seules sept sur trente-deux souches examinées contenaient un ADN "supercoiled" (ce qui peut être un indice de la présence de plasmides (cf. points 4 c) et 4 d) de ladite "déclaration").

Ces arguments, en soi déjà convaincants, de la requérante sont étayés de surcroît par les moyens de preuve reçus le 2 mai 1986 (synthèse d'une communication de 1985 - (document III)). Il en ressort que sur 127 souches de Streptomyces examinées appartenant à quatre espèces, seules neuf contenaient un plasmide. La requérante a donc administré une preuve convaincante du caractère extrêmement hétérogène de ce genre en ce qui concerne la présence de plasmides.

Par contre, l'objection formulée par la Division d'examen, qui avait déclaré sans la moindre preuve qu'il n'existe pas à sa connaissance d'espèce Streptomyces sans plasmide, n'est pas convaincante et semble peu réaliste. Dans une décision antérieure non publiée, une autre chambre avait rejeté une objection quant à la nouveauté qui avait été soulevée sans preuve, sur la seule base des connaissances personnelles de l'instance qui l'avait avancée (cf. décision T 21/83, notamment le point 4 de l'exposé des motifs). Bien que la nouveauté ne soit pas en cause en l'espèce, la Chambre n'a aucune raison, ne serait-ce qu'en raison de la "déclaration" susmentionnée qui a été produite, de porter une autre appréciation sur l'activité inventive.

Dans ces conditions, la Chambre ne peut qu'estimer en conséquence que la présence de plasmides dans les Streptomyces doit être considérée comme sporadique. Elle n'a donc aucune raison de douter que les autres souches de Streptomyces citées dans le document (II) en plus de la souche *Streptomyces ghanaensis* soient toutes exemptes de plasmide.

A supposer que l'homme du métier ait essayé d'appliquer les nouvelles méthodes de génie génétique au procédé classique décrit dans le document (II), il aurait très vraisemblablement choisi à cette fin la souche de l'espèce *S. bambergiensis*, qui est citée en premier dans le document et qui est au demeurant la seule pour laquelle la description donne un exemple de réalisation de l'invention. Sachant très bien qu'il n'aurait a priori que peu de chance de trouver une souche contenant du plasmide et que les plasmides qu'il trouverait ne se prêteraient pas tous à des applications de techniques du génie génétique (cf. plus bas), il n'aurait été amené par cette expérience qu'à constater l'absence de plasmides dans ce microorganisme. Cette constatation, qui n'a rien de nouveau, ne l'aurait assurément pas incité à aller plus loin dans cette voie.

Par conséquent, il y a lieu de reconnaître que rien dans l'état de la technique opposé à la requérante ne permettrait de conclure à la présence d'un plasmide dans Streptomyces ghanaen-

schweige denn, daß dieses Plasmid derart beschaffen ist, daß es sich für gentechnologische Anwendungen, wie z.B. zur Konstruktion von Vektoren, eignet.

10.3 Zur Lösung der Aufgabe mußte innerhalb der Gattung der Streptomyces ein plasmidhaltiger Stamm ausfindig gemacht werden, ein Unterfangen, das aufgrund des sporadischen Vorkommens der Plasmide bei den Streptomyces kein gezieltes Vorgehen ermöglichte. Dazu kommt, daß das gesuchte Plasmid auch wirklich für den vorgesehenen Zweck geeignet sein mußte.

Gemäß den Ausführungen der Beschwerdeführerin ist davon auszugehen, daß Plasmide für gentechnologische Zwecke ein Molekulargewicht von unter etwa 17 Md (entspricht 25 kb) haben sollten. Bekanntlich liegen nicht alle Molekulargewichte der Plasmide unterhalb dieser Grenze. Das beanspruchte Plasmid p SG 2 hat ein Molekulargewicht von 9,2 Md (etwa 13,8 kb) und liegt somit etwas über demjenigen des vorbeschriebenen Plasmids p UC 6 mit 6,0 Md. Die Kammer hat keine Anhaltspunkte dafür finden können, daß hierdurch ein einwandfreies Arbeiten nicht mehr möglich sei oder andere größere Nachteile entstanden. Im übrigen ist das Auffinden geeigneter Plasmide nicht eine simple Routineangelegenheit, wie aus dem oben erwähnten Dokument (III) eindeutig hervorgeht. Wenn von 127 untersuchten Stämmen aus 4 Species lediglich 9 ein Plasmid enthielten und davon nur 3 ein Molekulargewicht von weniger als 17 Md (weniger als 25 kb) hatten, bedeutet dies in der Tat, daß von allen untersuchten Stämmen nur gut 2% überhaupt ein Plasmid mit geeigneter Molekülgröße enthielten. Hierzu kommt noch, daß es offenbar auch Species gibt, bei denen trotz intensiven Suchens keine Plasmide nachgezeigt werden konnten (z.B. bei den 31 untersuchten Stämmen von *S. albus*).

Ein Plasmid für gentechnologische Zwecke muß nicht nur eine geeignete Molekülgröße haben, es muß außerdem manipulierbar, analysierbar und auch identifizierbar bzw. von anderen Plasmiden unterscheidbar sein. Hierbei ist das Restriktionsverhalten bei Verdauung mit verschiedenen Enzymen von Belang. Wie aber schon aus der ursprünglichen Beschreibung hervorgeht (siehe Tabelle, Seite 3), kann das Plasmid p SG 2 in dieser Beziehung gegenüber dem Plasmid p UC 6 eher als überlegen angesehen werden aufgrund der größeren Anzahl zweifacher Schnittstellen (3 : 1) bei nur je einer singulären Schnittstelle. In diesem Zusammenhang hat die Beschwerdeführerin sowohl im Prüfungsverfahren (siehe Schreiben eingegangen am 28.8.85, Seite 5, erster Absatz), als auch im Beschwerdeverfahren (Begründung Seite 3, Absatz 2) ausdrücklich darauf hingewiesen, daß nach dem Anmelde tag weitere singuläre Schnittstellen gefunden wurden, so daß derzeit insgesamt 4 solcher Schnittstellen, nämlich für Hind III, Eco RV, Pvu II u. Nhe I, bekannt sind. Da singuläre Schnittstellen nur selten vorkommen,

that this plasmid is constituted in such a way that it is suitable for genetic engineering applications, e.g. for the construction of vectors.

10.3 In order to solve the problem, a strain within the genus streptomyces would have to be found which contained a plasmid, an undertaking which because of the sporadic occurrence of plasmids in streptomyces could not be approached methodically. In addition, the plasmid sought would also have to be indeed suitable for the intended purpose.

According to the appellants' statements, it may be assumed that plasmids for genetic engineering purposes should have a molecular weight of less than about 17 Md (equivalent to 25 kb). It is known that not all plasmids conform to this requirement. The claimed plasmid pSG2 has a molecular weight of 9.2 Md (about 13.8 kb) and thus lies slightly above that of the prior art plasmid pUC6 (6.0 Md). The Board could find nothing to suggest that flawless operation would no longer be possible as a result, or that other major disadvantages would arise. Furthermore, finding suitable plasmids is not a simple routine matter, as is quite evident from the aforementioned document (III). If of 127 strains from 4 species only 9 contained a plasmid, and of these only 3 had a molecular weight of less than 17 Md (less than 25 kb), this in fact means that of all the strains examined only a good 2% contained a plasmid of suitable molecular size at all. Moreover, there are apparently also species in which no plasmids could be detected, despite intensive searching (e.g. in the 31 strains of *S. albus* tested).

A plasmid for genetic engineering purposes must not only have a suitable molecule size but must in addition be manipulatable, analysable and also identifiable or distinguishable from other plasmids. The plasmid's restriction behaviour on digestion by various enzymes is of importance in this connection. As is already clear from the original description (see Table, page 3), however, plasmid pSG2 is, if anything, superior to plasmid pUC6 in this respect because of the larger number of double cleavage sites (3:1), while each has only one unique cleavage site. In this connection the appellants have expressly pointed out both in the examination proceedings (see page 5, first paragraph, of letter received on 28 August 1985) and on appeal (page 3, paragraph 2 of the statement of grounds) that after the filing date further unique cleavage sites were found, so that at the moment four such cleavage sites are known, namely for *Hin* dIII, *Eco* RV, *Pvu* II and *Nhe* I. Since unique cleavage sites occur only rarely, this has to be seen as a further sign of the eminent suitability of plasmid pSG2 for genetic engineering

sis ATCC 14 672, et encore moins d'affirmer que de par sa nature, ce plasmide se prête à des applications techniques du génie génétique telles que la construction de vecteurs.

10.3 Pour résoudre ce problème, il fallait détecter dans le genre des Streptomyces une souche contenant un plasmide, sans disposer du moindre guide pour la recherche, vu la présence sporadique de plasmides chez les Streptomyces. Il fallait en outre que le plasmide recherché se prête effectivement à ces applications.

Selon la requérante, il y a lieu de considérer que le poids moléculaire des plasmides, si l'on veut utiliser ces derniers à des fins génétiques, devrait être inférieur à environ 17 Md (soit 25 kb). Il est connu que les poids moléculaires des plasmides ne sont pas tous en-deçà de cette limite. Le poids moléculaire du plasmide p SG 2 revendiqué est de 9,2 Md (soit environ 13,8 kb), et donc légèrement supérieur à celui du plasmide p UC 6 décrit antérieurement, qui est de 6,0 Md. Selon la Chambre, rien ne permet d'affirmer que ceci constituerait un handicap pour le bon fonctionnement ou que d'autres inconvénients majeurs en résulteraient. La découverte de plasmides appropriés n'est au demeurant pas une simple question de routine, ainsi qu'il ressort sans ambiguïté du document (III) susmentionné. Si sur 127 souches examinées provenant de quatre espèces, seules neuf contenaient un plasmide et si seuls trois de ces plasmides avaient un poids moléculaire inférieur à 17 Md (soit moins de 25 kb), cela revient en fait à dire que parmi toutes les souches examinées, seules 2 % contenaient un plasmide d'un poids moléculaire approprié. De surcroît il existe apparemment d'autres espèces chez lesquelles la présence de plasmides n'a pu être établie en dépit de recherches approfondies (par exemple, chez les 31 souches de *S. albus* examinées).

Un plasmide devant être utilisé à des fins génétiques doit non seulement être de dimension moléculaire appropriée, mais encore manipulable, analysable et également identifiable ou distinguable d'autres plasmides. A cet égard, le comportement de restriction en cas de digestion par différentes enzymes est d'une grande importance. Or, ainsi qu'il ressort déjà de la description initiale (cf. tableau page 3), on peut considérer que sur ce point le plasmide p SG 2 convient mieux que le plasmide p UC 6, car s'il comporte lui aussi un seul site de restriction simple, il a en revanche un plus grand nombre de sites de restriction double (3:1). A ce sujet, la requérante a expressément signalé tant dans la procédure d'examen (cf. lettre reçue le 28 août 1985, page 5, dernier paragraphe) que dans la procédure de recours (mémoire exposant les motifs du recours, page 3, par. 2), que d'autres sites de restriction simple avaient été découverts depuis le dépôt de la demande, de sorte qu'on connaît actuellement au total quatre sites de restriction de ce type, à savoir pour Hind III, Eco RV, Pvu II et Nhe I. Les sites de

ist dies als weiteres Zeichen der vorzüglichen Eignung des Plasmids p SG 2 für gentechnologische Zwecke anzusehen. Aus Dokument (I) ist für das Plasmid p UC 6 nur eine singuläre Schnittstelle angegeben (Bgl II). Ob nachträglich weitere singuläre Schnittstellen gefunden wurden, ist nicht bekannt.

Die Tatsache, daß dem Fachmann aus der Fachliteratur eine Anzahl weiterer plasmidhaltiger Streptomyces-Stämme bekannt sein mußten, konnte aber bei der Suche nach einem für gentechnologische Zwecke geeigneten Plasmid auch nicht weiterhelfen, da er hierdurch keinen konkreten Hinweis bekommen konnte, wo er im vorliegenden Fall innerhalb der Gattung suchen mußte, um Erfolg zu haben.

10.4 Die Lösung der gestellten Aufgabe ergibt sich deshalb unmittelbar aus der innerhalb der Gattung Streptomyces getroffenen und nicht nahegelegten Auswahl.

Ein wirklich gravierender Nachteil konnte aus dem etwas höheren Molekulargewicht des beanspruchten Plasmids gegenüber dem Plasmid p UC 6 nicht nachgewiesen werden, obwohl das Plasmid p SG 2 dadurch der als kritisch anzusehenden Grenze von 17 Md näher kommt als das vorbeschriebene Plasmid.

Auch der Unterschied in der Kopienzahl, die für p UC 6 mit 20 bis 40 etwa doppelt so hoch liegt, wie beim beanspruchten Plasmid (10 bis 20), kann nicht von vornherein als Nachteil oder Vorteil gewertet werden. Wenngleich eine höhere Kopienzahl für die Isolierung des Plasmids von Vorteil ist, so kann dies jedoch u.U. fatale Folgen für die Wirtszelle haben (siehe "Declaration", Punkt 2.).

Diese Unterschiede können daher unberücksichtigt bleiben. Sie sind für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ohnehin nicht relevant, da sie weder mit der Aufgabe noch mit der Lösung in irgendeinem Zusammenhang stehen.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 (für alle benannten Staaten außer Österreich), d.h. das beanspruchte Plasmid p SG 2 beruht somit auf einer erfinderischen Tätigkeit.

11.1 Das dazugehörige Verfahren gemäß Anspruch 2 und den davon abhängigen Unteransprüchen 3 und 4 ist ein sogenanntes Analogieverfahren, das in der Streitmeldung zum ersten Mal zur Gewinnung eines Plasmids aus einer Kultur von Streptomyces ghanensis ATCC 14672 eingesetzt wurde.

Der Gegenstand des Anspruchs 2 ist daher neu. Das gleiche gilt für die davon abhängigen Ansprüche 3 und 4.

Auch die Verwendung des Plasmids p SG 2 zur Konstruktion von Vektorplasmiden ist offensichtlich nicht vorherbeschrieben und daher neu.

11.2 Analog zu anderen chemischen Bereichen ist auch dafür eine erfinderische Tätigkeit anzuerkennen, da eine

purposes. In document (I) only one unique cleavage site (Bgl II) is indicated for the plasmid pUC6. It is not known whether further unique cleavage sites were subsequently found.

The fact that a skilled person would have been aware from the technical literature of a number of other streptomyces strains containing plasmids could not have helped him in the search for a plasmid suitable for genetic engineering purposes, since he would not thereby have obtained any concrete information as to where within the genus he would have to look in order to be successful in the present case.

10.4 The solution to the problem stated therefore comes directly from the non-obvious choice made within the genus streptomyces.

The slightly higher molecular weight of the claimed plasmid compared with plasmid pUC6 could not be shown to have any really serious disadvantage, although plasmid pSG2 consequently comes closer than the prior art plasmid to the critical limit of 17 Md.

Nor can the difference in the copy number, which at 20 to 40 for pUC6 is roughly twice as high as for the claimed plasmid (10 to 20), be definitively pronounced a disadvantage or an advantage. While a higher copy number is an advantage for the isolation of the plasmid, it can nevertheless have fatal consequences for the host cell under certain circumstances (see Declaration, point 2).

These differences can therefore be disregarded. They are in any case not relevant to the assessment of inventive step since they are in no way pertinent either to the problem or its solution.

The subject-matter of Claim 1 (for all designated States except Austria), i.e. the claimed plasmid pSG2, is therefore based on inventive step.

11.1 The associated process in accordance with Claim 2 and the subsidiary Claims 3 and 4 which are dependent thereon is what is known as an analogy process, which was used for the first time in the application at issue to isolate a plasmid from a culture of *Streptomyces ghanensis* ATCC 14672.

The subject-matter of Claim 2 is therefore novel. The same goes for Claims 3 and 4 which are dependent on it.

Likewise, the use of plasmid pSG2 to construct vector plasmids has obviously not been described before and is therefore novel.

11.2 As with other areas of chemistry, inventive step also has to be acknowledged here, since it is evident from the

restriction simple étant rares, leur présence est un indice supplémentaire de l'excellente aptitude du plasmide p SG 2 à être utilisé à des fins génétiques. Dans le document (I), un seul site de restriction simple (Bgl II) est indiqué pour le plasmide p UC 6. On ignore si d'autres sites simples ont été découverts par la suite.

Bien que l'homme du métier connaît certainement, grâce à la littérature spécialisée, un certain nombre d'autres souches Streptomyces contenant un plasmide, la recherche d'un plasmide pouvant être utilisé à des fins génétiques n'en était pas facilitée pour autant, étant donné que l'homme du métier ne pouvait en l'occurrence rien en déduire qui lui indiquât concrètement où, à l'intérieur du genre, il devait chercher pour parvenir à ses fins.

10.4 La solution du problème posé découle donc directement de la sélection effectuée à l'intérieur du genre Streptomyces, sélection qui n'avait rien d'évident.

Il n'a pas pu être établi que le poids moléculaire légèrement plus élevé du plasmide revendiqué, comparé à celui du plasmide p UC 6, constitue un inconvénient vraiment sérieux, bien que ce poids moléculaire soit plus proche de la limite critique de 17 Md que celui du plasmide décrit auparavant.

De même, on ne peut savoir a priori si la différence entre le nombre de copies du plasmide p UC 6 (20 à 40) et celui du plasmide revendiqué (10 à 20, soit près de la moitié) constitue un inconvénient ou un avantage. Un nombre plus élevé de copies peut être avantageux si l'on veut isoler un plasmide, mais il peut, à l'inverse, le cas échéant, avoir des conséquences fatales pour la cellule hôte (cf. "déclaration", point 2).

Ces différences peuvent donc être négligées. De toute manière, elles sont sans intérêt pour l'appréciation de l'activité inventive, étant donné qu'elles sont sans rapport avec le problème posé et avec sa solution.

L'objet de la revendication 1 (pour tous les Etats contractants désignés, à l'exception de l'Autriche), c'est-à-dire le plasmide p SG 2 revendiqué, implique donc une activité inventive.

11.1 Le procédé correspondant selon la revendication 2 et les sous-revendications 3 et 4 qui en dépendent est un procédé dit analogique mis en oeuvre pour la première fois dans la demande en litige en vue d'obtenir un plasmide à partir d'une culture de Streptomyces ghanensis ATCC 14672.

L'objet de la revendication 2 est donc nouveau. Il en va de même pour les revendications 3 et 4 qui en dépendent.

De même, l'utilisation du plasmide p SG 2 en vue de la construction de plasmides vecteurs n'avait manifestement pas été décrite antérieurement, et elle est donc nouvelle.

11.2 Par analogie avec d'autres domaines de la chimie, il y a lieu de lui reconnaître également une activité

solche sich hier aus dem erfinderischen Erzeugnis ergibt, nämlich aus dem Plasmid pSG 2, welches zur Konstruktion eines im Wirtsorganismus stabilen Vektors geeignet ist.

12. Obige Ausführungen gelten sinngemäß auch für die Verfahrensansprüche 1 bis 3 und den Verwendungsanspruch 4 für Österreich.

13. Der Gegenstand beider Anspruchssätze ist demnach neu und beruht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Beide Anspruchssätze sind deshalb gewährbar (Artikel 52 (1) EPÜ).

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Sache wird an die Vorinstanz zurückverwiesen mit der Auflage, ein europäisches Patent mit folgenden in der mündlichen Verhandlung überreichten Unterlagen zu erteilen:

- Ansprüche 1 bis 5 für die Vertragsstaaten BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, LU, NL und SE

- Ansprüche 1 bis 4 für Österreich

- Beschreibung mit den Seiten 1 bis 8.

inventive product, namely from plasmid pSG2 which is suitable for constructing a vector which is stable in the host organism.

12. The above findings also apply to the process Claims 1 to 3 and the use Claim 4 for Austria.

13. The subject-matter of both sets of claims is therefore novel and is based on inventive step. Both sets of claims are therefore allowable (Article 52(1) EPC).

Order

For these reasons, it is decided that:

1. The contested decision is set aside.

2. The case is referred back to the department of first instance with the order that a European patent be granted on the basis of the following documents submitted at the oral proceedings:

- Claims 1 to 5 for the Contracting States Belgium, France, Germany, Italy, Liechtenstein, Luxembourg, the Netherlands, Sweden, Switzerland and the United Kingdom;

- Claims 1 to 4 for Austria;

- Description comprising pages 1 to 8.

inventive, découlant en l'occurrence de l'activité inventive qu'implique le produit, à savoir le plasmide p SG 2, qui peut être utilisé pour la construction d'un vecteur stable dans l'organisme hôte.

12. Les développements qui précèdent valent également par analogie pour les revendications de procédé 1 à 3 et pour la revendication d'utilisation 4 valables pour l'Autriche.

13. L'objet de ces deux jeux de revendications est donc nouveau et implique une activité inventive. Les deux jeux de revendications sont donc admissibles (article 52(1) CBE).

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La décision attaquée est annulée.

2. L'affaire est renvoyée devant la première instance pour délivrance d'un brevet européen sur la base des pièces suivantes produites lors de la procédure orale:

- Revendications 1 à 5 pour l'Allemagne (République fédérale d'), la Belgique, la France, l'Italie, le Liechtenstein, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Suède et la Suisse.

- Revendications 1 à 4 pour l'Autriche.

- Description, pages 1 à 8.

Leitsätze weiterer, zur Veröffentlichung bestimmter Entscheidungen

Nachstehend werden die Leitsätze von Entscheidungen wiedergegeben, deren Veröffentlichung im Amtsblatt in der nächsten Zeit geplant ist.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, daß die Leitsätze nicht Bestandteil der Entscheidungen sind. Sie dienen lediglich zur unverbindlichen Unterrichtung über den Inhalt der Entscheidungen und zur leichteren Auffindbarkeit von Informationen.

Eine Kopie des vollen Textes der Entscheidung in der Verfahrenssprache ist beim Referat 4.5.1 (EPA-Bibliothek München) gegen Zahlung einer Fotokopiergebühr von 1,30 DEM pro Seite erhältlich.

Headnotes of further decisions scheduled for publication

We publish below the headnotes of decisions of the EPO Boards of Appeal scheduled for publication in the Official Journal in the near future.

It is emphasised that the headnotes do not constitute part of the decisions. They are published for information purposes merely and to facilitate access to information.

Copies of the full texts of decisions in the language of proceedings may be obtained from Department 4.5.1 (EPO Library, Munich) on payment of a photocopying fee of DEM 1.30 per page.

Sommaires de décisions à publier prochainement

Les sommaires de décisions des chambres de recours de l'Office européen des brevets qui seront publiées prochainement au Journal officiel figurent ci-après.

Il est expressément signalé que les sommaires ne font pas partie des décisions. Ils ont pour seul but de renseigner sur le contenu des décisions et de faciliter la recherche d'informations.

Une copie du texte intégral de chaque décision dans la langue de la procédure peut être obtenue auprès du service 4.5.1 (bibliothèque de l'OEB à Munich) moyennant paiement d'une taxe de photocopie de 1,30 DEM par page.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.5.1 vom 7. Dezember 1987 T 178/84 - 3.5.1 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:
 Vorsitzender: P.K.J. van den Berg
 Mitglieder: W.B. Oettinger
 F. Benussi
Anmelder: IBM Corporation
Stichwort: nicht beanstandete Uneinheitlichkeit/IBM

Artikel: 82 EPÜ, 2 Nr. 2 GebO

Regel: 25 (1)(b), 46 EPÜ

Schlagwort: "mangelnde Einheitlichkeit bei der Recherche nicht beanstandet" - "Teil anmeldung nicht erforderlich"

Leitsätze

I. Die Prüfungsabteilung kann aufgrund der ihr nach Regel 25 (1) b EPÜ eingeräumten Befugnis feststellen, daß eine Patentanmeldung die in Artikel 82 EPÜ geforderte Einheitlichkeit der Erfindung nicht aufweist, selbst wenn die Recherchenabteilung hiergegen keinen Einwand nach Regel 46 (1) EPÜ erhoben hat. (Dies ist der umgekehrte Fall zu Regel 46 (2) EPÜ.)

II. Aus den Bestimmungen des Übereinkommens zur Einheitlichkeit der Erfindung geht die allgemeine Absicht hervor, dem Anmelder die Entscheidung darüber zu überlassen, mit welchem Gegenstand er seine Patentanmeldung weiterverfolgen will.

Decision of Technical Board of Appeal 3.5.1 dated 7 December 1987 T 178/84 - 3.5.1 (Official Text)

Composition of the Board:
 Chairman: P.K.J. van den Berg
 Members: W.B. Oettinger
 F. Benussi
Applicant: IBM Corporation
Headword: Unreported lack of unity/IBM

Article: 82 EPC, 2 No. 2 Rules Relating to Fees

Rule: 25 (1)(b), 46 EPC

Keyword: "Lack of unity - not reported in search stage" - "Divisional application - not required"

Headnote

I. It lies within the discretion given to the Examining Division by Rule 25 (1)(b) EPC to decide that a patent application lacks unity of invention in the sense of Article 82 EPC even if the Search Division did not raise a similar objection under Rule 46(1) EPC. (This is the opposite of the situation Rule 46(2) EPC pertains to.)

II. The provisions of the Convention relating to unity of invention illustrate its general intention to leave it to the applicant to decide with what subject-matter to proceed in his patent application.

Décision de la Chambre de recours technique 3.5.1, en date du 7 décembre 1987 T 178/84 - 3.5.1 (Traduction)

Composition de la Chambre:
 Président: P.K.J. van den Berg
 Membres: W.B. Oettinger
 F. Benussi
Demandeur: IBM Corporation
Référence: Absence d'unité d'invention, non signalée dans le rapport de recherche/IBM

Article: 82 CBE, 2.2 du règlement relatif aux taxes

Règle: 25 (1) b), 46 CBE

Mot-clé: "Absence d'unité d'invention - non signalée au stade de la recherche" - "Absence de nécessité de déposer une demande divisionnaire"

Sommaire

I. Dans le cadre du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par la règle 25 (1) b) CBE, la Division d'examen peut décider qu'une demande de brevet ne présente pas d'unité d'invention au sens où l'entend l'article 82 CBE, même si la division de la recherche n'a pas soulevé d'objection similaire en application de la règle 46 (1) CBE. (C'est l'inverse de la situation visée par la règle 46 (2).)

II. Dans les dispositions de la Convention relatives à l'unité d'invention transparaît l'intention générale du législateur de laisser au demandeur le soin de décider de l'objet sur la base duquel il entend poursuivre la procédure de demande de brevet.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.5.1 vom 9. Dezember 1987 T 66/85 - 3.5.1 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:
 Vorsitzender: P.K.J. van den Berg
 Mitglieder: J.A.H. van Voorthuizen
 P. Ford
Anmelder: AMP Incorporated
Stichwort: Verbindungsstück/AMP
Artikel: 123 (2) EPÜ
Schlagwort: "Anspruchserweiterung (zugelassen) - nur durch die Zeichnungen gestützt"

Leitsätze

I. Wird im Verfahren zu einer europäischen Patentanmeldung ein techni-

Decision of Technical Board of Appeal 3.5.1 dated 9 December 1987 T 66/85 - 3.5.1 (Official Text)

Composition of the Board:
 Chairman: P.K.J. van den Berg
 Members: J.A.H. van Voorthuizen
 P. Ford
Applicant: AMP Incorporated
Headword: Connector/AMP
Article: 123(2) EPC
Keyword: "Broadening of claim (allowed) - basis solely in drawings"

Headnote

I. If a technical feature is deleted from a claim in the course of prosecution of a

Décision de la Chambre de recours technique 3.5.1, en date du 9 décembre 1987 T 66/85 - 3.5.1 (Traduction)

Composition de la Chambre:
 Président: P.K.J. van der Berg
 Membres: J.A.H. van Voorthuizen
 P. Ford
Demandeur: AMP Incorporated
Référence: Connecteur/AMP
Article: 123(2) CBE
Mot-clé: "Extension de la portée d'une revendication (autorisée) - extension fondée uniquement sur les dessins"

Sommaire

I. Si au cours du traitement d'une demande de brevet européen, le deman-

sches Merkmal aus einem Anspruch gestrichen, um bestimmte Ausführungsarten der Erfindung nicht vom Patentschutz auszuschließen, so verstößt diese Anspruchserweiterung dann nicht gegen Artikel 123 (2) EPÜ, wenn ein dieses Merkmal nicht enthaltender Anspruch von der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung gestützt wird. Dabei ist unerheblich, ob das betreffende Merkmal für die erfinderische Idee des beanspruchten Gegenstands relevant ist.

II. Sind bestimmte Ausführungsarten einer Erfindung, die durch eine Erweiterung der Fassung des Anspruchs (z. B. durch Streichung eines technischen Merkmals) in den Schutzbereich aufgenommen werden, nur in den ursprünglich eingereichten Zeichnungen offenbart, so verstößt diese Erweiterung dann nicht gegen Artikel 123 (2) EPÜ, wenn der Fachmann diese Ausführungsarten den Zeichnungen klar und unzweideutig entnehmen kann.

European patent application in order not to exclude from protection certain embodiments of the invention, the broadening of the claim does not contravene Article 123(2) EPC as long as there is a basis for a claim lacking this feature in the application as originally filed. It is immaterial whether or not the feature in question is relevant to the inventive concept of the claimed subject-matter.

II. When certain embodiments of an invention, which would be included in the scope of a claim by broadening its terms (e.g. by deleting a technical feature from the claim), are disclosed solely in the drawings as originally filed such broadening does not contravene Article 123 (2) EPC if the person skilled in the art can clearly and unambiguously recognise these embodiments from the drawings.

deur supprime une caractéristique technique figurant dans une revendication afin de ne pas exclure de la protection certains modes de réalisation de l'invention, cette extension de la portée de la revendication n'est pas contraire à l'article 123(2) CBE à condition que le texte de la demande déposée à l'origine puisse servir de fondement à une revendication ne comportant pas cette caractéristique, que celle-ci ait un lien ou non avec l'activité inventive impliquée par l'objet revendiqué.

II. Lorsque certains modes de réalisation d'une invention qui entreraient dans la portée d'une revendication si elle était libellée en termes plus généraux (par exemple si l'on supprimait une caractéristique technique figurant dans cette revendication) ne sont décrits que dans les dessins déposés à l'origine, cette extension de la portée de la revendication n'est pas contraire à l'article 123(2) CBE, à condition que l'homme du métier puisse clairement et sans équivoque déduire ces modes de réalisation des dessins.

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.2.1 vom 15. April 1988
T 317/86 - 3.2.1
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Delbecque
Mitglieder: O. Bossung
C. Wilson

Patentinhaber/Beschwerdegegner:
Smidth & Co. A/S

Einsprechender/Beschwerdeführer:
Metallgesellschaft A.G.

Einsprechender/weiterer Verfahrensbeteiligter: Siemens A.G.

Stichwort: Bezeichnung der Erfindung/SMIDTH

Regel: 56 (2), 55 b) EPÜ

Schlagwort: "Einspruchsschrift - Erfordernisse - Notwendigkeit der Angabe der Bezeichnung der Erfindung"

Leitsatz

Die Auslassung der Bezeichnung des mit einem Einspruch angegriffenen Patents stellt dann keinen Mangel im Sinne der Regel 56 (2) EPÜ dar, wenn die dem EPA vorliegenden Angaben insgesamt ausreichen, um das Patent mühelos und zweifelsfrei zu ermitteln. In der Regel genügt eine der Nummern (Veröffentlichungs- oder Anmeldenummer), sofern durch die übrigen Angaben nach Heranziehung der Erteilungsakte jeder Zweifel daran ausgeschlossen ist, daß das betreffende Patent gemeint ist.

**Decision of Technical Board of Appeal 3.2.1 dated 15 April 1988
T 317/86 - 3.2.1
(Official Text)**

Composition of the Board:

Chairman: P. Delbecque
Members: O. Bossung
C. Wilson

Patent proprietor/Respondent:
Smidth & Co. A/S

Opponent/Appellant:
Metallgesellschaft A.G.

Opponent/Other party: Siemens A.G.

Headword: Title of invention/SMIDTH

Rule: 56 (2), 55 (b) EPC

Keyword: "Notice of opposition - requirements - necessity of mentioning - title of invention"

Headnote

If the particulars available to the EPO are together sufficient to identify the patent easily and beyond doubt, no deficiency within the meaning of Rule 56 (2) EPC exists with regard to the title of the patent being contested by means of an opposition. Either of the numbers (publication number or application number) will normally suffice, provided that once the grant document has been consulted the other particulars establish beyond all doubt that the patent is the one intended.

**Décision de la Chambré de recours technique 3.2.1, en date du 15 avril 1988
T 317/86 - 3.2.1
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: P. Delbecque
Membres: O. Bossung
C. Wilson

Titulaire du brevet/intimé:
Smidth & Co. A/S

Opposant/requérant:
Metallgesellschaft AG

Opposant/autre partie: Siemens AG

Référence: Titre de l'invention/SMIDTH

Règles: 56(2), 55b) CBE

Mot-clé: "Acte d'opposition - conditions requises - nécessité de mentionner le titre de l'invention"

Sommaire

Si à elles toutes les indications dont dispose l'OEB sont suffisantes pour permettre d'identifier facilement et sans le moindre doute le brevet qui fait l'objet d'une opposition, l'omission dans l'acte d'opposition du titre de ce brevet ne constitue pas une irrégularité au sens de la règle 56(2) CBE. Normalement, il suffit de fournir le numéro de publication ou le numéro de dépôt de la demande, à condition que, avec toutes les autres indications contenues dans l'acte d'opposition, et en s'appuyant sur le dossier, il soit possible de déterminer sans le moindre doute quel est le brevet qui est en cause.

**Entscheidung der
Technischen
Beschwerdekammer 3.2.2
vom 14. Dezember 1987
W 08/81 - 3.2.2
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: C. Maus
Mitglieder: C. Andries
W. Moser

**Anmelder: Electro-
Catheter Corporation**

**Stichwort: Widerspruch/ELECTRO-
CATHETER CORP.**

**Artikel: 17 (3) a) PCT, 9 Vereinbarung
zwischen der WIPO und der EPO über
PCT, 154 (3) EPU**

Regel: 13.1, 40.1, 40.2 c), 91.1 PCT

**Schlagwort: "a posteriori
festgestellte Uneinheitlichkeit" - "nicht
begründete Zahlungsaufforderung"**

Leitsätze

I. Stellt sich heraus, daß der Gegenstand eines unabhängigen Anspruchs nicht neu ist, so kann sich im nachhinein mangelnde Einheitlichkeit dadurch ergeben, daß durch eine Kombination dieses Anspruchs mit bestehenden abhängigen Ansprüchen neue unabhängige Ansprüche entstehen, die sich nicht auf eine Gruppe von Erfindungen beziehen, die so zusammenhängen, daß sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee im Sinne der Regel 13.1 PCT verwirklichen.

II. Die bloße Aufzählung der in diesen neuen unabhängigen Ansprüchen definierten Erfindungen und die Feststellung, daß diese keine erfinderische Einheit mehr bilden, erfüllen jedoch nicht die Erfordernisse der Regel 40.1 PCT, wonach in der Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Gebühren gemäß Artikel 17 (3) a) PCT die Gründe für die Feststellung anzugeben sind, daß keine Einheitlichkeit vorliegt. Eine solche Aufforderung verstößt gegen Regel 40.1 PCT in Verbindung mit Regel 13.1 PCT und ist deshalb im Hinblick auf die oben genannte a posteriori festgestellte mangelnde Einheitlichkeit nicht rechtsverbindlich.

**Decision of Technical Board
of Appeal 3.2.2 dated
14 December 1987
W 08/87 - 3.2.2
(Official Text)**

Composition of the Board:

Chairman: C. Maus
Members: C. Andries
W. Moser

**Applicant: Electro-
Catheter Corporation**

**Headword: Protest/ELECTRO-
CATHETER CORP.**

**Article: 17 (3)(a) PCT, 9 of the
agreement between WIPO and the
EPO, 154 (3) EPC**

Rule: 13.1, 40.1, 40.2(c), 91.1 PCT

**Keyword: "Non-unity a posteriori"-
"Invitation to pay without reasons"**

Headnote

I. In case it should become manifest that the subject-matter of an independent claim lacks novelty, a posteriori non-unity may arise from the fact that, through combination of this claim with existing dependent claims, new independent claims are created which do not relate to a group of inventions so linked as to form a single general inventive concept within the meaning of Rule 13.1 PCT.

II. However, the mere enumeration of the various inventions defined in such new independent claims, together with the statement that these inventions no longer form an inventive unity, does not comply with the requirements of Rule 40.1 PCT, according to which the reasons for the finding that a non-unity like this exists must be given in the invitation to pay additional search fees provided for in Article 17(3)(a) PCT. Thus, the invitation contravenes Rule 40.1 PCT read in conjunction with Rule 13.1 PCT and is, therefore, not legally binding with respect to the aforementioned lack of unity a posteriori.

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.2.2, en
date du 14 décembre 1987
W 08/87 - 3.2.2
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: C. Maus
Membres: C. Andries
W. Moser

**Demandeur: Electro-
Catheter Corporation**

**Référence: Réserve/ELECTRO-
CATHETER CORP.**

**Article: 17.3)a) PCT, 9 de l'accord
entre l'OMPI et l'OEB, 154(3) CBE**

Règle: 13.1, 40.1, 40.2.c), 91.1 PCT

**Mot-clé: "Défaut d'unité apparu a
posteriori" - "Invitation à payer non
assortie d'un exposé des motifs"**

Sommaire

I. S'il s'avère que l'objet d'une revendication indépendante est dépourvu de nouveauté, il peut apparaître a posteriori que la demande présente un défaut d'unité si la combinaison de cette revendication avec des revendications dépendantes existantes conduit à la création de nouvelles revendications indépendantes qui ne portent pas sur une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général au sens où l'entend la règle 13.1 PCT.

II. Toutefois, il ne suffit pas d'énumérer dans l'invitation à payer les taxes additionnelles pour la recherche prévue à l'article 17(3)a) PCT les diverses inventions définies dans ces nouvelles revendications indépendantes et d'affirmer que ces inventions ne constituent plus une unité pour remplir les conditions posées par la règle 40.1 PCT, qui prévoit que les raisons pour lesquelles il est considéré que la demande présente ce défaut d'unité doivent être précisées dans ladite invitation. Par conséquent, cette invitation n'ayant pas été établie conformément aux dispositions de la règle 40.1 ensemble la règle 13.1 PCT, elle est sans effet juridique s'agissant de la constatation a posteriori dudit défaut d'unité.

MITTEILUNGEN DES EUROPÄISCHEN PATENTAMTS

Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 28. Oktober 1988 über die Verlängerung von Fristen nach Regel 85 EPÜ

1. Im **Vereinigten Königreich** war die Postzustellung im Sinne der Regel 85 Absatz 2 EPU allgemein unterbrochen.

Die Unterbrechung und daran anschließende Störung der Postzustellung dauerten vom **31. August 1988 bis 17. Oktober 1988**.

2. Für Beteiligte, die ihren Wohnsitz oder Sitz im Vereinigten Königreich haben oder einen Vertreter mit Geschäfts-sitz in diesem Staat bestellt haben, sind daher im Zeitraum vom 31. August 1988 bis 17. Oktober 1988 abgelaufene Fristen in Anwendung der Regel 85 Absätze 2 und 3 EPU bis **Dienstag, den 18. Oktober 1988**, verlängert worden.

INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

Notice of the President of the European Patent Office dated 28 October 1988 concerning the extension of time limits according to Rule 85 EPC

1. There has been a general interruption in the delivery of mail in the **United Kingdom** within the meaning of Rule 85, paragraph 2, EPC.

The interruption and subsequent dislocation lasted from **31 August 1988 to 17 October 1988**.

2. In the case of parties having their domicile or principal place of business in the United Kingdom or who have appointed representatives having their place of business in the United Kingdom, time limits expiring in the period from 31 August 1988 to 17 October 1988 have been extended to **Tuesday 18 October 1988** pursuant to Rule 85, paragraphs 2 and 3, EPC.

COMMUNICATION DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

Communiqué du Président de l'Office européen des brevets, en date du 28 octobre 1988, relatif à la prorogation des délais conformément à la règle 85 CBE

1. Une interruption générale de la distribution du courrier au sens de la règle 85, paragraphe 2 de la CBE s'est produite au **Royaume-Uni**.

L'interruption et la perturbation consécutive à cette interruption ont duré du **31 août 1988 au 17 octobre 1988**.

2. Pour les parties qui ont leur domicile ou leur siège au Royaume-Uni ou qui ont désigné des mandataires ayant leur domicile professionnel dans ledit Etat, les délais expirant au cours de la période du 31 août 1988 au 17 octobre 1988 ont, en application de la règle 85, paragraphes 2 et 3 CBE, été prorogés jusqu'au **mardi 18 octobre 1988**.

Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 21. Oktober 1988 über die Tage im Jahre 1989, an denen zumindest eine der Annahmestellen des EPA zur Entgegennahme von Schriftstücken nicht geöffnet ist

1. Gemäß Regel 85 (1) EPÜ erstrecken sich Fristen, die an einem Tag ablaufen, an dem eine Annahmestelle des EPA zur Entgegennahme von Schriftstücken nicht geöffnet ist, auf den nächstfolgenden Tag, an dem alle Annahmestellen zur Entgegennahme von Schriftstücken geöffnet sind und an dem gewöhnliche Postsendungen zugestellt werden.

2. Die Annahmestellen des Europäischen Patentamts in München und Den Haag sind an allen Samstagen und Sonntagen des Jahres 1989 zur Entgegennahme von Schriftstücken nicht geöffnet.

Notice of the President of the European Patent Office dated 21 October 1988 concerning days on which at least one of the EPO filing offices is not open for the receipt of documents during 1989

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

2. The EPO's filing offices in Munich and The Hague will be closed for the receipt of documents on every Saturday and Sunday in 1989.

Communiqué du Président de l'Office européen des brevets, en date du 21 octobre 1988, relatif aux dates auxquelles l'un au moins des bureaux de réception de l'OEB ne sera pas ouvert pour recevoir le dépôt des pièces, au cours de l'année 1989

1. Conformément à la règle 85(1) CBE, les délais qui expirent un jour où l'un des bureaux de réception de l'OEB n'est pas ouvert pour recevoir le dépôt des pièces sont prorogés jusqu'au premier jour suivant où tous les bureaux de réception sont ouverts pour recevoir ce dépôt et où le courrier habituel est distribué.

2. En 1989, les bureaux de réception de l'Office européen des brevets à Munich et à La Haye ne seront ouverts ni le samedi ni le dimanche pour recevoir le dépôt des pièces.

3. Die weiteren Tage des Jahres 1989, an denen zumindest eine Annahmestelle des Europäischen Patentamts zur Entgegennahme von Schriftstücken nicht geöffnet ist, werden in der nachfolgenden Übersicht bekanntgegeben.

3. The other days in 1989 on which at least one of the EPO filing offices will not be open for receipt of documents are listed below.

3. Les autres dates auxquelles l'un au moins des bureaux de réception de l'Office européen des brevets ne sera pas ouvert pour recevoir le dépôt des pièces au cours de l'année 1989 sont énumérées dans la liste ci-après.

Tage - Days - Jours		München Munich	Den Haag The Hague La Haye
Heiligedreikönigstag - Epiphany - Epiphanie	6.1.1989	X	
Karfreitag - Good Friday - Vendredi Saint	24.3.1989	X	X
Ostermontag - Easter Monday - Lundi de Pâques	27.3.1989	X	X
Maifeiertag - May Day - Fête du travail	1.5.1989	X	X
Christi Himmelfahrt - Ascension Day - Ascension	4.5.1989	X	X
Tag der Befreiung - Liberation Day - Jour de la Libération	5.5.1989		X
Pfingstmontag - Whit Monday - Lundi de Pentecôte	15.5.1989	X	X
Fronleichnam - Corpus Christi - Fête-Dieu	25.5.1989	X	
Mariä Himmelfahrt - Assumption Day - Assomption	15.8.1989	X	X
Allerheiligen - All Saints Day - Toussaint	1.11.1989	X	X
Buß- und Bettag - Day of Prayer and Repentance - Jour de pénitence et de prière	22.11.1989	X	
1. Weihnachtstag - Christmas Day - Noël	25.12.1989	X	X
2. Weihnachtstag - Boxing Day - Lendemain de Noël	26.12.1989	X	X

Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 20. Oktober 1988 über anerkannte Hinterlegungsstellen für Mikroorganismen

1. Die nachstehende Hinterlegungsstelle hat aufgrund einer Mitteilung der Regierung Australiens vom 14. Juli 1988¹⁾ mit Wirkung vom **30. September 1988** den Status einer internationalen Hinterlegungsstelle nach Artikel 7 des Budapester Vertrags über die internationale Anerkennung der Hinterlegung von Mikroorganismen für die Zwecke von Patentverfahren erlangt:

Australian Government
Analytical Laboratories
(AGAL)
New South Wales Regional Laboratory
1 Suakin Street
Pymble, NSW 2073
AUSTRALIEN

Die Arten von Mikroorganismen, die von dieser Institution zur Hinterlegung angenommen werden, sind zusammen mit weiteren technischen Informationen auf Seite 475 dieses Amtsblatts unter der Rubrik **Internationale Verträge** aufgeführt.

Notice of the President of the European Patent Office dated 20 October 1988 concerning recognised micro-organism depositary institutions

1. Pursuant to a communication made on 14 July 1988 by the Government of Australia¹⁾ the following depositary institution has acquired the status of international depositary authority under Article 7 of the Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure, as from **30 September 1988**:

Australian Government
Analytical Laboratories
(AGAL)
New South Wales Regional Laboratory
1 Suakin Street
Pymble, NSW 2073
AUSTRALIA

The kinds of micro-organisms accepted by this institution together with other technical information are specified in the announcement on page 475 of this issue of the Official Journal under the heading **International Treaties**.

Communiqué du Président de l'Office européen des brevets, en date du 20 octobre 1988, relatif aux autorités de dépôt de micro-organismes habilitées

1. En vertu d'une communication effectuée en date du 14 juillet 1988 par le Gouvernement de l'Australie¹⁾ l'institution de dépôt suivante a acquis le statut d'autorité de dépôt internationale conformément à l'article 7 du Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets, à compter du **30 septembre 1988**:

Australian Government
Analytical Laboratories
(AGAL)
New South Wales Regional Laboratory
1 Suakin Street
Pymble, NSW 2073
AUSTRALIE

Les types de micro-organismes acceptés par cette institution ainsi que d'autres informations techniques sont indiqués dans la communication figurant à la page 475 du présent numéro du Journal officiel sous le titre **Traités internationaux**.

¹⁾ Vgl. *Industrial Property* 1988, 329 bzw. *La Propriété Industrielle* 1988, 343.

¹⁾ see *Industrial Property* 1988, 329.

¹⁾ cf. *La Propriété industrielle* 1988, 343.

2. Da die Europäische Patentorganisation am 26. August 1980 die Erklärung nach Artikel 9 des Budapester Vertrags abgegeben hat (vgl. ABI. EPA 1980, 380), erkennt das EPA die bei der obengenannten Institution in ihrer Eigenschaft als internationale Hinterlegungsstelle vorgenommene Hinterlegung von Mikroorganismen für die Zwecke der Regeln 28 und 28a EPÜ an. Diese Anerkennung schließt die Anerkennung der Tatsache und des Zeitpunkts der Hinterlegung, wie sie von dieser Hinterlegungsstelle angegeben werden, sowie die Anerkennung der Tatsache ein, daß gelieferte Proben Proben des hinterlegten Mikroorganismus sind.

2. As a result of the European Patent Organisation having filed, on 26 August 1980, the declaration specified in Article 9 of the Budapest Treaty (see OJ EPO 1980, 380), the EPO recognises, for the purposes of Rules 28 and 28a EPC the deposit of micro-organisms with the aforementioned institution in its capacity as international depositary authority. Such recognition includes recognition of the fact and date of the deposit as indicated by this authority as well as recognition of the fact that what is furnished as a sample is a sample of the deposited micro-organism.

2. L'Organisation européenne des brevets ayant présenté le 26 août 1980 la déclaration prévue à l'article 9 du Traité de Budapest (cf. JO OEB 1980, 380), l'OEB reconnaît, aux fins des règles 28 et 28 bis CBE, le dépôt de micro-organismes effectué auprès de l'institution susmentionnée en sa qualité d'autorité de dépôt internationale. Cette reconnaissance comprend la reconnaissance du fait et de la date du dépôt tels que les indiquent cette autorité, ainsi que la reconnaissance du fait que ce qui est remis en tant qu'échantillon est un échantillon du micro-organisme déposé.

Mitteilung des Vizepräsidenten der Generaldirektion 2 vom 6. Oktober 1988 über die Einhaltung von Fristen nach PCT Kapitel II

Diese Mitteilung bezieht sich auf Punkt 8 des im ABI. EPA 1986, 441 veröffentlichten Hinweis für PCT-Anmelder betreffend das Verfahren vor dem EPA als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragter Behörde (IPEA) nach Kapitel II PCT.

Mit zunehmender Zahl von Anträgen nach Kapitel II des PCT, für die das Europäische Patentamt als IPEA tätig ist, sieht sich das Amt gezwungen, in Hinblick eine strenge Haltung hinsichtlich der Einhaltung von Fristen, die in den Bescheiden nach Regel 66.2 PCT festgesetzt sind, einzunehmen.

Folglich wird der internationale vorläufige Prüfungsbericht unverzüglich nach Fristablauf auf der Grundlage der zuletzt eingereichten Ansprüche erstellt, wenn der Anmelder nicht innerhalb der gesetzten Frist Stellung nimmt. Es kann nicht erwartet werden, daß der Prüfer später eingereichte Änderungen berücksichtigt.

Notice of the Vice-President Directorate-General 2 dated 6 October 1988 concerning adherence to time limits according to PCT Chapter II

Reference is made to the information for PCT applicants concerning the procedure before the EPO as an International Preliminary Examining Authority (IPEA) under Chapter II PCT, published in OJ EPO 1986, 441, point 8.

With the increasing number of demands filed under Chapter II of the PCT for which the European Patent Office acts as IPEA the Office will be obliged in future to adopt a strict approach to the observance of time limits fixed in notifications issued under Rule 66.2 PCT.

Thus, if an applicant fails to respond within the given time limit set, the International Preliminary Examination Report will be promptly established on the basis of the last filed claims after the time limit has expired. The examiner cannot be expected to take into account late filed amendments.

Communiqué du Vice- Président chargé de la direction générale 2, en date du 6 octobre 1988, relatif à l'observation des délais du chapitre II PCT

Il est fait référence à l'avis aux déposants PCT concernant la procédure devant l'OEB en tant qu'administration chargée de l'examen préliminaire international (IPEA) selon le chapitre II du PCT, publié au JO OEB 1986, 441, point 8.

Avec l'accroissement du nombre des demandes PCT chapitre II pour lesquelles l'Office européen des brevets agit comme IPEA, l'Office est forcé d'adopter à l'avenir une attitude stricte quant au respect des délais fixés dans les notifications adressées en vertu de la règle 66.2 PCT.

En conséquence, si un déposant omet de prendre position dans le délai prescrit, le rapport d'examen préliminaire international sera établi sans retard sur la base des dernières revendications déposées. On ne peut pas attendre de l'examineur qu'il prenne en compte les modifications déposées tardivement.

Entscheidungen der Beschwerdekammern des EPA auf Mikrofiche

1. Neue Publikation: Volltext der veröffentlichten Entscheidungen der Beschwerdekammern des EPA auf Mikrofiche

Neben den beiden bestehenden Publikationen auf Mikrofiche mit den Leitsätzen der veröffentlichten und den Daten der unveröffentlichten Entscheidungen der Beschwerdekammern des EPA wird das Amt ab Anfang 1989 auch die **Volltexte** aller veröffentlichten Entscheidungen der Beschwerdekammern in Form von Mikrofiches publizieren. Diese Texte werden **In den drei Amtssprachen** erscheinen und periodisch auf den neuesten Stand gebracht werden. Damit wird eine weitere kostengünstige und benutzerfreundliche Informationsquelle eröffnet, die eine rasche Konsultation aller veröffentlichten Entscheidungen in vollem Wortlaut ermöglicht.

Decisions of the EPO Boards of Appeal on microfiche

1. New publication: Full text of published decisions of the EPO Boards of Appeal on microfiche

In addition to the two existing microfiche publications containing the headnotes of published decisions and reference data of unpublished decisions of the EPO Boards of Appeal, the Office will also be publishing from the beginning of 1989 the **full text** of all published decisions of the Boards of Appeal in microfiche form. The texts will appear **in the three official languages** and be updated periodically. They will provide a further inexpensive and convenient source of information, permitting rapid consultation of the full text of all published decisions.

Décisions des chambres de recours de l'OEB sur microfiche

1. Nouvelle publication: texte intégral sur microfiche des décisions publiées des Chambres de recours de l'OEB

Outre les deux publications existantes sur microfiches, qui contiennent les sommaires des décisions publiées et les données relatives aux décisions non publiées des Chambres de recours de l'OEB, l'Office publiera dès le début de 1989, sous forme de microfiches, le **texte Intégral** de toutes les décisions publiées des chambres de recours. Ces textes paraîtront dans **les trois langues officielles de l'Office** et leur collection sera mise à jour périodiquement. L'Office proposera ainsi à un prix avantageux un nouveau moyen d'information commode, qui permettra de consulter rapidement le texte intégral de toutes les décisions publiées.

Die Mikrofiches geben die im Amtsblatt des EPA veröffentlichten Texte der Entscheidungen wieder, und zwar in der Reihenfolge ihres Erscheinens.

Jeder Mikrofiche enthält 96 Seiten (jede davon dreispaltig in den drei Amtssprachen), so daß sämtliche Entscheidungen, vom Beginn ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt 6-7/1979 bis einschließlich 12/1987, auf 15 Mikrofiches (Mikroplanfilmen) Platz finden. Dazu kommt ein Mikrofiche mit einführenden Hinweisen und einem Suchregister.

Die neue Publikation wird periodisch durch die Verfilmung der jüngsten Amtsblattseiten ergänzt werden. Daher muß jeweils nur der letzte Mikrofiche der Publikation gegen die neu gelieferten Mikrofiches mit den neuesten Entscheidungen und dem überarbeiteten Suchregister ausgetauscht werden.

Der Preis für die Erstlieferung, die alle bis Ende 1987 veröffentlichten Entscheidungen der Beschwerdekammern des EPA und ein Suchregister umfaßt, beträgt DEM 300,-.

Der Preis für das Anschlußabonnement mit einer oder mehreren ergänzenden Mikrofiches und dem überarbeiteten Suchregister beträgt DEM 50,- pro Lieferung.

Kennwort: "Volltext der veröffentlichten Entscheidungen auf Mikrofiche"

2. Bereits bestehende Publikationen auf Mikrofiche (vgl. ABl. EPA 1988, S. 89)

a) Leitsätze der veröffentlichten Entscheidungen

Diese Mikrofiches enthalten für jede Entscheidung den **Leitsatz**, in dem auf das Wesentliche der betreffenden Entscheidung hingewiesen wird, die bibliographischen Daten sowie die Fundstelle im Amtsblatt. Damit stellt diese Übersicht ein wertvolles Hilfsmittel dar, mit dem gezielt auf die Volltexte der neuen Publikation zurückgegriffen werden kann.

Sie erscheint in englischer Sprache und ist geordnet nach den von den Entscheidungen berührten Artikeln und Regeln des EPÜ, Artikeln der Gebührenordnung, des PCT und anderer einschlägiger Texte. Ein und dieselbe Entscheidung ist daher in der Regel mehrfach in der Übersicht enthalten.

Diese Publikation erscheint zweimal im Jahr (April und Oktober), und ist nur im Abonnement erhältlich, das jederzeit begonnen werden kann.

Der Preis für das Jahresabonnement beträgt DEM 150,-.

Kennwort: "Leitsätze der veröffentlichten Entscheidungen auf Mikrofiche"

b) Daten der unveröffentlichten Entscheidungen

In dieser Übersicht sind alle Entscheidungen erwähnt, die nicht im Amtsblatt des EPA veröffentlicht worden sind.

The microfiches will reproduce the text of decisions published in the EPO Official Journal in chronological order of publication.

Since each microfiche contains 96 pages in three-column format in the three official languages all the decisions published in the Official Journal starting with the issues 6-7/1979 and going up to 12/1987 inclusive can be fitted on 15 microfiches. A supplementary microfiche contains explanatory notes and an index.

The new publication will be supplemented periodically by microfilming the latest pages from the Official Journal. Only the last microfiche in the set needs to be replaced by the new ones containing the most recent decisions and the revised index.

The cost of the initial batch containing all the decisions of the EPO Boards of Appeal published up to the end of 1987 and an index is DEM 300.

Subsequent subscriptions for the supplementary microfiche(s) and revised index will cost DEM 50 per update.

Order code: "Full text of published decisions on microfiche"

2. Existing publications on microfiche (cf. OJ EPO 1988, 89)

(a) Headnotes of published decisions

These microfiches contain **headnotes** listing the most important information in each decision as well as its reference data and location in the Official Journal. This digest thereby provides a useful aid for retrieving the full text.

It appears in English and the decisions are arranged in the order of the relevant articles or rules of the EPC, Rules relating to Fees, PCT and other legislative texts. Each decision thus normally appears under several entries.

The digest appears twice yearly, in April and October, and is available only on subscription, which may be commenced at any time.

The annual subscription rate is DEM 150.

Order code: "Headnotes of published decisions on microfiche"

(b) Reference data of unreported decisions

This digest covers all decisions not published in the EPO Official Journal.

Les microfiches reproduisent les textes des décisions publiées au Journal officiel de l'OEB et ce, dans l'ordre de leur parution.

Chaque microfiche contient 96 pages (chacune étant présentée sur trois colonnes dans les trois langues officielles), de sorte que toutes les décisions, à compter du début de leur publication au Journal officiel no. 6-7/1979 jusqu'au no. 12/1987 y compris, tiennent sur 15 microfiches. Une microfiche supplémentaire comporte des informations générales et un index.

Cette nouvelle publication sera périodiquement mise à jour par microfilmage des dernières décisions publiées au Journal officiel. Il suffit donc de remplacer la dernière microfiche de la collection par les microfiches nouvellement livrées, qui contiennent les décisions les plus récentes et l'index mis à jour.

Le prix de la collection initiale, comprenant toutes les décisions des chambres de recours de l'OEB publiées jusqu'à la fin de 1987 et un index, est fixé à 300 DEM.

Le prix de l'abonnement de mise à jour, qui se compose d'une ou plusieurs microfiches assorties de l'index actualisé, est de 50 DEM.

Code: "Texte intégral des décisions publiées, sur microfiche"

2. Publications sur microfiches déjà disponibles (cf. JO de l'OEB 1988, p. 89)

a) Sommaires des décisions publiées

Ces microfiches comportent pour chaque décision le **sommaire** d'où ressort l'essentiel de la décision considérée, les données bibliographiques ainsi que les références de la publication au Journal officiel. Ce relevé constitue un précieux outil pour se reporter aux textes intégraux de la nouvelle publication.

Il est édité en langue anglaise, le classement étant effectué d'après les articles et règles de la CBE, les articles du règlement relatif aux taxes, du PCT et d'autres textes pertinents auxquels il est fait référence dans les décisions. Une même décision pourra donc normalement être mentionnée plusieurs fois dans le relevé.

Cette publication paraît deux fois par an (en avril et en octobre) et ne peut être obtenue que sur abonnement, auquel il est possible de souscrire à tout moment.

Le prix de l'abonnement annuel est de 150 DEM.

Code: "Sommaires des décisions publiées, sur microfiches"

b) Indications relatives aux décisions non publiées

Dans ce relevé sont mentionnées toutes les décisions qui n'ont pas été publiées dans le Journal officiel de l'OEB.

Die Übersicht gliedert sich in zwei Reihen: Entscheidungen der Juristischen und der Technischen Beschwerdekammern. Für jeden der beiden Bereiche sind die Entscheidungen nach Aktenzeichen der Beschwerde geordnet.

Die Mikrofiches enthalten für jede Entscheidung folgende Daten in der jeweiligen Verfahrenssprache:

- Aktenzeichen der Beschwerde
- Anmelder
- Stichwort oder Stichworte
- Bezeichnung der Beschwerdekammer
- Datum der Entscheidung
- Anmeldenummer
- Bezeichnung der Erfindung
- berührte Rechtsvorschriften (Artikel und Regeln des EPÜ, Artikel der Gebührenordnung und anderer einschlägiger Texte)

Diese Publikation erscheint ebenfalls zweimal im Jahr (April und Oktober); auch diese Publikation ist nur im Abonnement erhältlich, das jederzeit begonnen werden kann.

Der Preis für das Jahresabonnement beträgt DEM 75,-.

Kennwort: "Daten der unveröffentlichten Entscheidungen auf Mikrofiche"

3. Technische Spezifikation für diese Publikationen:

Mikrofiches DIN A 6 (105 x 148 mm) mit Verkleinerungsfaktor 1:24

4. Bezugsmöglichkeiten:

Bestellungen der oben aufgeführten Veröffentlichungen sind an nachstehende Adresse zu richten:

Europäisches Patentamt
Referat 4.5.2 (Vertrieb)
Erhardtstr. 27
D-8000 München 2

Es wird um genaue Angabe der Kennwörter für die gewünschten Publikationen gebeten.

Die fälligen Beträge für die Lieferung der Mikrofiches bzw. für die Abonnements, die sich einschließlich Portokosten verstehen, werden vom laufenden Konto des Bestellers abgebucht.

Ein laufendes Konto kann beim Referat Kassen- und Rechnungswesen (4.2.2) eröffnet werden. Die entsprechenden Bedingungen werden auf Anfrage übersandt.

It is published in two series for Legal Board and Technical Board of Appeal decisions respectively. Decisions are arranged by case number of the appeal in both series.

The microfiches provide for each decision the following data in the language of the proceedings

- case number
- applicant
- headword(s)
- Board of Appeal involved
- date of the decision
- application number
- title of the invention
- relevant provisions (articles or rules of the EPC, Rules relating to Fees and other texts)

This publication also appears twice yearly, in April and October; it is available only on subscription, which may be commenced at any time.

The annual subscription rate is DEM 75.

Order code: "Reference data of unreported decisions on microfiche"

3. Technical specifications for these digests

Mikrofiches DIN A 6 (105 x 148 mm), reduction 1:24.

4. Ordering

Orders for the publications listed above should be addressed to:

European Patent Office
Department 4.5.2 (Distribution)
Erhardtstr. 27
D-8000 Munich 2

Please indicate the appropriate order code.

Annual subscriptions (rates include postage) are debited to each subscriber's deposit account.

A deposit account may be opened with the Cash and Accounts Department (4.2.2); conditions will be supplied on request.

Il se divise en deux groupes, l'un comprenant les décisions de la chambre de recours juridique, l'autre comprenant les décisions des chambres de recours techniques. Dans les deux cas, les décisions sont classées d'après le numéro du recours.

Les microfiches comportent pour chaque décision les indications suivantes dans la langue de la procédure:

- le numéro du recours
- le nom du demandeur
- la ou les références
- la désignation de la chambre de recours
- la date de la décision
- le numéro de la demande
- le titre de l'invention
- les dispositions juridiques concernées (articles et règles de la CBE, articles du règlement relatif aux taxes et d'autres textes pertinents)

Cette publication paraît également deux fois par an (en avril et en octobre). Cette publication ne pourra être obtenue elle aussi que sur abonnement, auquel il sera possible de souscrire à tout moment.

Le prix de l'abonnement annuel est de 75 DEM.

Code: "Indications relatives aux décisions non publiées, sur microfiches"

3. Spécification technique pour ces publications:

Mikrofiches DIN A6 (105 x 148 mm), échelle de réduction 1:24

4. Conditions d'obtention:

Pour l'obtention des publications mentionnées ci-dessus, les commandes doivent être passées à l'adresse suivante:

Office européen des brevets
Service 4.5.2 (Diffusion)
Erhardtstr. 27
D-8000 Munich 2

Prière d'indiquer avec précision le code de la publication désirée.

Les montants fixés pour la livraison des microfiches ou pour les abonnements s'entendent frais de port inclus, et sont prélevés par débit du compte courant du client.

Il est possible d'ouvrir un compte courant auprès du service Caisse et comptabilité (4.2.2). Les formalités à remplir à cet effet sont communiquées sur demande.

**Europäische
Patentanmeldungen und
Patente**

**European Patent Applications
and Patents**

**Demandes de brevet et brevets
européens**

Statistik des 1. Halbjahres 1988

Half-year Statistics 1988

Statistiques du 1^{er} semestre 1988

Eingereichte Anmeldungen und erteilte Patente 1983-30.06.1988

Applications filed and patents granted 1983-30.06.1988

Demandes déposées et brevets délivrés 1983-30.06.1988

		1983	1984	1985	1986	1987	01.01.1988 30.06.1988 ¹⁾
Eingereichte Anmeldungen/ Applications filed/ Demandes déposées	EUR	28 132	33 092	33 748	36 783	39 961	21 542
In die regionale Phase eintretende Euro-PCT-Anmeldungen/ Euro-PCT applications entering the regional phase/ Demandes euro-PCT abordant la phase régionale	Euro-PCT	2 629	3 073	3 998	6 248	5 999	3 738
Europäische Anmeldungen insgesamt / Total European applications / Total des demandes européennes		30 761	36 165	37 746	43 031	45 960	25 280
Erteilte europäische Patente ^{2)/} European patents granted ^{2)/} Brevets européens délivrés ²⁾	EUR	9 658	13 312	15 117	18 471	17 143	9 712

¹⁾ Vorläufige Zahlen.

²⁾ Im Europäischen Patentblatt, einschließlich PCT-Anmeldungen.

¹⁾ Provisional figures.

²⁾ In the European Patent Bulletin, including those filed under the PCT.

¹⁾ Chiffres provisoires.

²⁾ Au Bulletin européen, y compris les demandes PCT.

**Neue Telefonnummer der
Dienststelle Berlin des
Europäischen Patentamts**

**New telephone number of the
Berlin sub-office of the European
Patent Office**

**Nouveau numéro de téléphone
pour l'agence de Berlin de
l'Office européen des brevets**

Die Dienststelle Berlin hat ab 28. November 1988 folgende neue Telefonnummer:
(030) 259 01 - 0

The Berlin sub-office has as of 28 November 1988 the following new telephone number:
(030) 259 01 - 0

A partir du 28 novembre 1988, l'agence de Berlin aura le nouveau numéro de téléphone suivant:
(030) 259 01 - 0

VERTRETUNG

Liste
der beim
Europäischen Patentamt
zugelassenen Vertreter^{*)}

REPRESENTATION

List of
professional
representatives before
the European Patent Office^{*)}

REPRESENTATION

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

Österreich / Austria / Autriche**Änderungen / Amendments / Modifications**

Wildhack, Helmut (AT)
Patentanwalt
Dipl.-Ing. Dr. H. Wildhack
Strohgasse 10
A-1030 Wien

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

Nideröst, Werner (CH)
Siemens-Albis AG
PV Patente und Verträge
Albisriederstrasse 245
CH-8047 Zürich

Schwerdtel, Eberhard (DE)
Ascom Tech AG
Patentabteilung KTMR
Belpstrasse 23
Postfach
CH-3000 Bern 14

Wächter, Roland (CH)
Siemens-Albis AG
PV Patente und Verträge
Albisriederstrasse 245
CH-8047 Zürich

Zaugg, Ernst (CH)
Mattenweg 6
CH-4310 Rheinfelden

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

Dreykorn-Lindner, Werner (DE)
Grundig E.M.V.
Elektro-Mechanische Versuchsanstalt
Max Grundig
holländ. Stiftung & Co. KG
Lizenz- und Patentabteilung
Kurgartenstrasse 37
D-8510 Fürth/Bayern

Gleiss, Alf-Olav (DE)
Patentanwalt
Dipl.-Ing. Alf-Olav Gleiss
Silberburg Strasse 187
D-7000 Stuttgart 1

Grussdorf, Jürgen (DE)
Patentanwälte Zellentin & Partner
Rubensstrasse 30
D-6700 Ludwigshafen

Helms, Joachim (DE)
Rechts- und Patentanwälte
Tepelmann, Wagner, Borries
Barkhoff, Helms
Maximilianstrasse 32
D-8000 München 22

May, Hans Ulrich (DE)
Patentanwalt Dr. H.U. May
Thierschstrasse 27
D-8000 München 22

Schliebs, Günter Hugo Theodor (DE)
Patentanwalt Dipl.-Ing. G. Schliebs
Claudiusweg 17A
D-6100 Darmstadt

Wagner, Wolfgang (DE)
Sophienstrasse 82
D-6000 Frankfurt 90

Wittner, Walter (DE)
c/o Daimler-Benz AG
Patentabteilung TPA
Mercedesstrasse 136
Postfach 600202
D-7000 Stuttgart 60

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

^{*)} All persons on the list of professional representatives are members of the Institute (EPI General Secretariat Erhardtstraße 27, D-8000 München 2, Tel. 089/2017080 Tx. 5/216834, FAX 089/2021548).

^{*)} Toute personne inscrite sur la liste des mandataires agréés est membre de l'institut (EPI-Secrétariat Général Erhardtstraße 27, D-8000 München 2, Tel. 089/2017080 Tx. 5/216834, FAX 089/2021548).

Löschungen / Deletions / Radiations

Villinger, Franz (DE) — R. 102(1)
Hohenstaufenstrasse 16
D—7321 Börlingen über Göppingen

Spanien / Spain / Espagne**Änderungen / Amendments / Modifications**

Vazquez Fernandez-Villa, Concepcion (ES)
Fernando Catolico 77 2.B
E—28015 Madrid

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

Bertrand, Didier (FR)
Cabinet S.A. Fedit-Loriot & Autres
38, avenue Hoche
F—75008 Paris

Bugnon-Hays, Claudine (FR)
PATCO S.A.
39, boulevard René Cassin
B.P. 4
F—84170 Monteux

Epstein, Henri (FR)
7, rue du Temple
F—95880 Enghien Les Bains

Faber, Jean-Paul (FR)
35, rue de Berne
F—75008 Paris

Vesin, Jacques (FR)
L'Air Liquide
Service des Relations Industrielles
75, quai d'Orsay
F—75321 Paris Cedex 07

Wind, Jacques (FR)
Cabinet Jacques Wind
Immeuble D.M.C.I.
4, quai des Etroits
F—69005 Lyon

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

Ablett, Graham Keith (GB)
Ablett Associates
2, Tile Kiln Lane
High Gate
GB—London N6 5LG

Boon, Graham Anthony (GB)
Elkington and Fife
Beacon House
113 Kingsway
GB—London WC2B 6PP

Charlton, Peter John (GB)
Elkington and Fife
Beacon House
113 Kingsway
GB—London WC2B 6PP

Crawford, Fiona Merle (GB)
Elkington and Fife
Beacon House
113 Kingsway
GB—London WC2B 6PP

Froud, Clive (GB)
Elkington and Fife
Beacon House
113 Kingsway
GB—London WC2B 6PP

Kyle, Diana (GB)
Elkington and Fife
Beacon House
113 Kingsway
GB—London WC2B 6PP

Laredo, Jack Joseph (GB)
Elkington and Fife
Beacon House
113 Kingsway
GB—London WC2B 6PP

Lewin, John Harvey (GB)
Elkington and Fife
Beacon House
113 Kingsway
GB—London WC2B 6PP

Mair, Richard Douglas (GB)
Abel & Imray
Northumberland House
303-306 High Holborn
GB—London WC1V 7LH

Marchant, James Ian (GB)
Elkington and Fife
Beacon House
113 Kingsway
GB—London WC2B 6PP

March, Gary Clifford (GB)
Batchellor, Kirk & Eyles
2 Pear Tree Court
Farringdon Road
GB—London EC1R 0DS

Sinnett, Richard Albert Edward (GB)
Babcock International plc
165 Great Dover Street
GB—London SE1 4YA

Smith, Sydney (GB)
Elkington and Fife
Beacon House
113 Kingsway
GB—London WC2B 6PP

Löschungen / Deletions / Radiations

Hewlett, Arthur James (GB) - R. 102(1)
Stevens Hewlett & Perkins
5 Quality Court
Chancery Lane
GB—London WC2A 1HZ

Saunders, Harry (GB) - R. 102(1)
Springfield House
Harewood Road
GB—Chalfont St. Giles, Bucks. HP8 4UB

Griechenland / Greece / Grèce**Löschungen / Deletions / Radiations**

Fetsis, Constantinos (GR) - R. 102(1)
8, Vas. Sophias Ave.
GR-106 74 Athens

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

Gelissen, Mathieu Jozef Wilhelmus (NL)
Brabantring 11
NL-5672 EE Nuenen

ten Cate, Walter Enno Maria (NL)
Westgaag 96
NL-3155 DJ Maasland

Schweden / Sweden / Suède**Änderungen / Amendments / Modifications**

Alm, Agneta (SE)
AWAPATENT AB
Drottninggatan 99
Box 45086
S-104 30 Stockholm

Ellner, Lars O. (SE)
AWAPATENT AB
Drottninggatan 99
Box 45086
S-104 30 Stockholm

Forsheden, Jarl Ragnar (SE)
Koltrastvägen 64
S-183 51 Täby

Grefberg, Lars Alfred Sigurd (SE)
AWAPATENT AB
Drottninggatan 99
Box 45086
S-104 30 Stockholm

Kummelsten, Per Arne (SE)
Uppsala Patentbyrå
P.O. Box 9013
S-750 09 Uppsala

Nordén, J. Ake (SE)
AWAPATENT AB
Drottninggatan 99
Box 45086
S-104 30 Stockholm

Onn, Christer (SE)
AWAPATENT AB
Drottninggatan 99
Box 45086
S-104 30 Stockholm

Stürmer, Gerhard (DE)
AWAPATENT AB
Drottninggatan 99
Box 45086
S-104 30 Stockholm

Widén, Björn (SE)
Uppsala Patentbyrå
P.O. Box 9013
S-750 09 Uppsala

Löschungen / Deletions / Radiations

Karsna, Jaan (SE) - R. 102(1)
The National Swedish Board
for Technical Development
Box 43200
S-100 72 Stockholm

INTERNATIONALE VERTRÄGE

Budapester Vertrag

**Internationale Hinterlegungsstellen für Mikroorganismen:
Australian Government Analytical Laboratories (AGAL)**

Wie aus der Mitteilung des Präsidenten des EPA vom 20. Oktober 1988 auf Seite 467 dieses Amtsblatts hervorgeht, haben die **Australian Government Analytical Laboratories (AGAL)** mit Wirkung vom **30. September 1988** den Status einer Internationalen Hinterlegungsstelle nach dem Budapester Vertrag über die internationale Anerkennung der Hinterlegung von Mikroorganismen für die Zwecke von Patentverfahren erlangt.

Nachstehend sind die für das Verfahren nach dem Budapester Vertrag wichtigen Angaben, die in der Mitteilung der Regierung Australiens nach Artikel 7 des Vertrags¹⁾ enthalten sind, wiedergegeben.

1. Name und Anschrift

Australian Government
Analytical Laboratories
(AGAL)
New South Wales Regional Laboratory
1 Suakin Street
Pymble, NSW 2073
AUSTRALIEN

2. Arten von Mikroorganismen, die zur Hinterlegung angenommen werden

Bakterien (einschließlich Aktinomyzeten), Hefen und Schimmelpilze unter Ausschluß von human- oder tierpathogenen Arten, die ohne wesentliche Veränderung ihrer Eigenschaften mittels gängiger Verfahren (d. h. Einfrieren und Gefriertrocknung) aufbewahrt werden können.

Die AGAL verweigern die Annahme der nach australischem Recht verbotenen sowie solcher Mikroorganismen, deren Handhabung und Vorbereitung für die Aufbewahrung nach Ansicht des Verwalters der Hinterlegungsstelle besondere Sorgfalt erfordern würden.

3. Amtssprache

Englisch

4. Gebühren

	AUD
4.1 Aufbewahrung	750
4.2 Ausstellung einer Lebensfähigkeitbescheinigung gemäß Regel 10.2 des Budapester Vertrags	90
4.3 Abgabe einer Probe gemäß Regel 11.2 oder 11.3 des Budapester Vertrags	60

INTERNATIONAL TREATIES

Budapest Treaty

**International Micro-organism Depository Authorities:
Australian Government Analytical Laboratories (AGAL)**

As specified in the notice of the President of the EPO dated 20 October 1988 appearing on page 467 of this issue of the Official Journal, the **Australian Government Analytical Laboratories (AGAL)** has acquired with effect from **30 September 1988**, the status of international depository authority under the Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure.

The information relevant to the procedure under the Budapest Treaty contained in the communication of the Government of Australia made pursuant to Article 7 of that Treaty¹⁾ is set out below.

1. Name and address

Australian Government
Analytical Laboratories
(AGAL)
New South Wales Regional Laboratory
1 Suakin Street
Pymble, NSW 2073
AUSTRALIA

2. Kinds of micro-organisms accepted

Bacteria (including actinomycetes), yeasts and fungi, other than human and animal pathogens, that can be preserved by methods currently in use without any significant change to their properties (i.e. freezing and freeze-drying).

AGAL will not accept for deposit micro-organisms prohibited by Australian legislation or those which, in the view of the curator, would require special attention to handling and preparation for storage.

3. Official language

English

4. Fee schedule

	AUD
4.1 For the storage	750
4.2 For the issue of a viability statement in accordance with Rule 10.2 of the Budapest Treaty	90
4.3 For the furnishing of a sample in accordance with Rule 11.2 and 11.3 of the Budapest Treaty	60

TRAITES INTERNATIONAUX

Traité de Budapest

**Autorités de dépôt internationales de micro-organismes:
Australian Government Analytical Laboratories (AGAL)**

Comme l'indique le communiqué du Président de l'OEB du 20 octobre 1988 figurant à la page 467 du présent numéro du Journal officiel, l'**Australian Government Analytical Laboratories (AGAL)** a acquis, avec effet à compter du **30 septembre 1988**, le statut d'autorité de dépôt internationale conformément au Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets.

Sont indiquées ci-après les informations utiles en vue de la procédure conformément au Traité de Budapest, figurant dans la communication du Gouvernement de l'Australie, effectuée en vertu de l'article 7 du Traité¹⁾.

1. Nom et adresse

Australian Government
Analytical Laboratories
(AGAL)
New South Wales Regional Laboratory
1 Suakin Street
Pymble, NSW 2073
AUSTRALIE

2. Types de micro-organismes acceptés

Bactéries (actinomycètes compris), levures et moisissures, à l'exception des types pathogènes pour l'homme ou l'animal, qui peuvent être conservées sans altération notable de leurs propriétés par les méthodes couramment appliquées (c'est-à-dire, la congélation et la lyophilisation).

L'AGAL n'acceptera pas en dépôt les micro-organismes interdits par la législation australienne ou ceux qui exigeraient, de l'avis du conservateur de la Collection, des soins par trop vigilants au stade de la manipulation et de la préparation en vue de la conservation.

3. Langue officielle

Anglais

4. Barème des taxes

	AUD
4.1 Conservation	750
4.2 Délivrance d'une déclaration sur la viabilité conformément à la règle 10.2 du Traité de Budapest	90
4.3 Remise d'un échantillon conformément à la règle 11.2 ou 11.3 du Traité de Budapest	60

¹⁾ Vgl. *Industrial Property* 1988, 329, bzw. *La Propriété Industrielle* 1988, 343.

¹⁾ see *Industrial Property* 1988, 329.

¹⁾ cf. *La Propriété industrielle* 1988, 343.

Die Gebühren sind in australischen Dollars an die *Australian Government Analytical Laboratories (AGAL)* zu entrichten.

5. Erfordernisse der AGAL nach Regel 6.3 des Budapester Vertrags

Nach Regel 6.3 des Budapester Vertrags legen die AGAL folgende Erfordernisse fest:

i) Die Mikroorganismen sind in geeigneter Form und ausreichender Menge zu hinterlegen, damit die AGAL ihre Aufgaben nach der Ausführungsordnung ordnungsgemäß wahrnehmen können.

ii) Die schriftliche Erklärung nach Regel 6.1 a) oder 6.2 a) muß in Englisch abgefaßt sein.

iii) Die in Regel 12.1 a) i) genannte Gebühr für die Aufbewahrung ist zu entrichten.

iv) Der Hinterleger hat ein Antragsformblatt für Verwaltungszwecke auszufüllen.

Fees are payable in Australian Dollars to the *Australian Government Analytical Laboratories (AGAL)*.

5. AGAL requirements under Rule 6.3 of the Budapest Treaty

Under Rule 6.3 of the Budapest Treaty, AGAL requires:

(i) micro-organisms should be deposited in the form and quantity necessary to enable it to carry out properly its duties under the Regulations;

(ii) the written statement referred to in Rule 6.1(a) or 6.2(a) be drafted in English;

(iii) the fee for storage referred to in Rule 12.1(a)(i) be paid; and

(iv) the depositor complete an application form for the purposes of the administrative procedures of AGAL.

Les taxes doivent être payées, en dollars australiens, aux *Australian Government Analytical Laboratories (AGAL)*

5. Exigences de l'AGAL en vertu de la règle 6.3 du Traité de Budapest

Conformément à la règle 6.3 du Traité de Budapest, l'AGAL exige:

i) que les micro-organismes soient déposés sous la forme et dans la quantité qui sont nécessaires pour lui permettre de s'acquitter comme il convient de ses tâches conformément au règlement d'exécution;

ii) que la déclaration écrite visée à la règle 6.1.a) ou 6.2.a) soit rédigée en anglais;

iii) que la taxe de conservation visée à la règle 12.1.a)i) soit payée; et

iv) que le déposant remplisse un formulaire de demande aux fins des procédures administratives de l'AGAL.

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

Der derzeit aktuelle Gebührenhinweis ist im Amtsblatt 10/1988, Seiten i-ix veröffentlicht.

Änderungen und Ergänzungen gegenüber dem in diesem Amtsblatt abgedruckten Hinweis haben sich nicht ergeben.

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

The fees guidance currently in force was published in Official Journal 10/1988, pages i-ix.

Amendments and additions to the guidance published in that Official Journal have not occurred.

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

Le texte de l'avis actuellement applicable a été publié au Journal officiel n° 10/1988, pages i-ix.

Il n'a fait l'objet d'aucun changement depuis cette publication.



	1 Tagungen im Rahmen der Europäischen Patentorganisation	1 European Patent Organisation Meetings	1 Réunions dans le cadre de l'Organisation européenne des brevets
	EPA	EPO	OEB
20.-22.2.1989	Arbeitsgruppe Technische Information Den Haag	Working Party on Technical Information The Hague	Groupe de travail "Information technique" La Haye
13.-17.3.1989	Ad-hoc Arbeitsgruppe "Harmonisierung" München	ad hoc Working Party on Harmonisation Munich	Groupe de travail ad hoc "Harmonisation" Munich
8.5.1989	Arbeitsgruppe "Statistik" München	Working Party on Statistics Munich	Groupe de travail "Statistiques" Munich
8.-12.5.1989	Haushalts- und Finanzausschuß München	Budget and Finance Committee Munich	Commission du budget et des finances Munich
3.-7.7.1989	Verwaltungsrat München	Administrative Council Munich	Conseil d'administration Munich
16.10.1989	Arbeitsgruppe "Statistik" München	Working Party on Statistics Munich	Groupe de travail "Statistiques" Munich
16.-20.10.1989	Haushalts- und Finanzausschuß München	Budget and Finance Committee Munich	Commission du budget et des finances Munich
4.-8.12.1989	Verwaltungsrat München	Administrative Council Munich	Conseil d'administration Munich
	EPI	EPI	EPI
8.-9.5.1989	Rat des Instituts der zugelassenen Vertreter Barcelona	Council of the Institute of Professional Representatives Barcelona	Conseil de l'Institut des mandataires agréés Barcelone
	2 Internationale Tagungen und Veranstaltungen	2 International Meetings and Events	2 Réunions et manifestations internationales
	WIPO	WIPO	OMPI
12.-16.12.1988	Sachverständigenausschuß für die Harmonisierung bestimmter Rechtsvorschriften zum Schutz von Erfindungen (5. Sitzung) Genf	Committee of Experts on the Harmonization of Certain Provisions in Laws for the Protection of Inventions (5th Session) Geneva	Comité d'experts sur l'harmonisation de certaines dispositions des législations protégeant les inventions (5 ^e session) Genève
12.-16.12.1988	Exekutivausschuß "Koordinierung" des PCIPI (Ständiger Ausschuß für die Information zum gewerblichen Rechtsschutz) (3. Sitzung) Genf	Executive Coordination Committee of the PCIPI (Permanent Committee on Industrial Property Information) (3rd Session) Geneva	Comité exécutif de coordination du PCIPI (Comité permanent chargé de l'information en matière de propriété industrielle) (3 ^e session) Genève
9.12.1988	Informationsveranstaltung für nichtstaatliche Organisationen über gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht Genf	Information Meeting for Non-Governmental Organizations on Intellectual Property Geneva	Réunion d'information sur la propriété intellectuelle destinée aux organisations non gouvernementales Genève

24.-28.4.1989	Sachverständigenausschuß für die Harmonisierung bestimmter Rechtsvorschriften zum Schutz von Erfindungen (6. Sitzung) Genf	Committee of Experts on the Harmonization of Certain Provisions in Laws for the Protection of Inventions (6th Session) Geneva	Comité d'experts sur l'harmonisation de certaines dispositions des législations protégeant les inventions (6 ^e session) Genève
	CEIPI	CEIPI	CEIPI
	Institut für Internationalen gewerblichen Rechtsschutz	Centre for International Industrial Property Studies	Centre d'Etudes Internationales de la Propriété Industrielle
19.4.1989	Verwaltungsrat Paris	Administrative Council Paris	Réunion du Conseil d'Administration Paris
5.10.1989	Verwaltungsrat Straßburg	Administrative Council Strasbourg	Réunion du Conseil d'Administration Strasbourg
	AIPPI	AIPPI	AIPPI
4.-10.6.1989	Kongreß Amsterdam	Congress Amsterdam	Congrès Amsterdam

**3
Sonstige
Veranstaltungen
in den
Vertragsstaaten**

**3
Other Events
in the Contracting
States**

**3
Autres manifestations
prévues dans les
Etats contractants**

Einrichtungen in den EPÜ-Vertragsstaaten, die Tagungen zu Themen im Zusammenhang mit dem europäischen Patentsystem oder nationalen Patentsystemen und verwandten Gebieten veranstalten, werden gebeten, dem Referat 5.2.1 des EPA im voraus Einzelheiten zu solchen Tagungen zu nennen, damit sie in diesen Teil des Terminkalenders aufgenommen werden können.

Organisations in the EPC Contracting States holding meetings on themes pertaining to the European or national patent systems and related subjects are invited to send advance details of such meetings to Department 5.2.1 of the EPO for inclusion in this part of the Calendar of Events..

Les organisations des Etats parties à la CBE qui prévoient de tenir des réunions sur des sujets en relation avec les systèmes européen et nationaux de brevets et sur des sujets voisins sont invitées à communiquer à l'avance des informations à ce sujet au service 5.2.1 de l'OEB, pour que ces informations puissent être publiées dans cette partie du calendrier.

DE

13.-14.4.1989

VPP¹⁾
Fachtagung
Mainz

9.-10.5.1989

VDI²⁾
Deutscher Ingenieurtag
Aachen

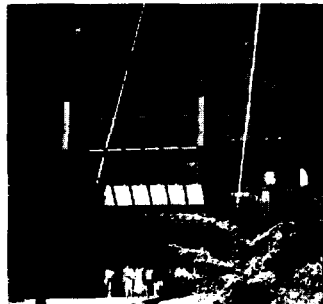
¹⁾ Deutscher Verband der Patentingenieure und Patentassessoren e.V., Uhlandstr. 1, 4100 Duisburg 46, Tel.: 0211-820-2658

²⁾ Verein Deutscher Ingenieure VDI
Graf-Recke-Str. 84, Postfach 1139,
D-4000 Düsseldorf, 1 Tel.: (0211)
6214-0, Durchwahl 299

**Freie
Planstellen**

Vacancies

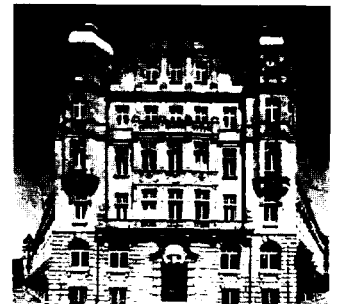
**Vacances
d'emplois**



**München
Munich**



**Den Haag
The Hague
La Haye**



Berlin

Bewerbungen mit Lebenslauf werden bis 16. Januar 1989 für die Stellen in München an das Europäische Patentamt - Referat Personaldienst -, Erhardtstraße 27, D-8000 München 2, für die Stellen in Den Haag an den Leiter des Personalreferats der Generaldirektion 1 des Europäischen Patentamts, Postbus 5818, NL-2280 HV Rijswijk ZH, und für die Stellen in Berlin an den Leiter der Dienststelle Berlin der Generaldirektion 1 des Europäischen Patentamts, Gitschiner Str. 103, D-1000 Berlin 61, erbeten. Die Stellen stehen männlichen und weiblichen Bewerbern offen. Bei gleicher Eignung werden Schwerbehinderte bevorzugt.

Der Bewerbung beizufügen bzw. umgehend nachzureichen ist ein vollständig ausgefüllter Bewerbungsbogen. Das Formblatt kann unter der angegebenen Anschrift oder fernmündlich (München: 089/23994318; Den Haag: 070/40-2040; Berlin: 030/25901232) angefordert werden.

Die Besoldungsgruppen der Dienstposten entsprechen dem System der Koordinierten Organisationen. Die drei Amtssprachen sind Deutsch, Englisch und Französisch.

Applications, together with curriculum vitae, should be sent by 16 January 1989 in the case of Munich to the European Patent Office, Personnel Department, Erhardtstraße 27, D-8000 Munich 2, in the case of The Hague to the Head of Personnel, Directorate-General 1, European Patent Office, Postbus 5818, NL-2280 HV Rijswijk ZH and in the case of Berlin to the Head of the Berlin sub-office, Directorate-General 1, European Patent Office, Gitschiner Str. 103, D-1000 Berlin 61. Posts are open to both men and women. Preferential treatment will be given to applications from disabled persons with equal qualifications.

An application form, obtainable from the above address or by telephone (Munich: 089/23994316; The Hague: 070/40-2040; Berlin: 030/25901232) must be completed and either enclosed with the application or submitted under separate cover immediately afterwards.

Posts are graded in accordance with the Co-ordinated Organisations system. The three official languages are English, French and German.

Les candidatures, accompagnées d'un curriculum vitae, doivent être adressées, en ce qui concerne Munich, à l'Office européen des brevets - Service du Personnel, Erhardtstraße 27, D-8000 Munich 2, en ce qui concerne La Haye, au Chef du Service du Personnel, Direction Générale 1, Office européen des brevets, Postbus 5818, NL-2280 HV Rijswijk ZH et, en ce qui concerne Berlin, au Chef de l'agence de Berlin, Direction Générale 1, Office européen des brevets, Gitschiner Str. 103, D-1000 Berlin 61 et leur parvenir au plus tard le 16 janvier 1989. Ces emplois sont ouverts aux candidats des deux sexes. A aptitudes égales, préférence sera donnée aux handicapés physiques.

Les candidatures doivent être accompagnées ou suivies sans délai de l'envoi du formulaire de candidature. Pour se procurer ce formulaire, prière d'écrire à l'adresse indiquée ci-dessus ou de téléphoner (Munich: 089/23994316; La Haye: 070/40-2040; Berlin: 030/25901232).

Les grades afférents aux emplois sont ceux du système des Organisations coordonnées. Les trois langues officielles sont l'allemand, l'anglais et le français.

PRÜFER (1114/5), Den Haag/Berlin und PRÜFER (1124/5), München - Kennziffer: OJ12/1

(Besoldungsgruppe A1/2/3). Der Prüfer in Den Haag/Berlin führt Recherchen über (europäische und nationale) Patentanmeldungen im Hinblick auf folgende Tätigkeiten durch: Analyse der Anmeldungen, Bestimmung des Schutzbereichs, Festlegung der Recherchenstrategien, Erfassung aller Aspekte und Ausführungsarten der Erfindung, Durchführung von Recherchen in der ausgewählten Dokumentation, Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit, Auswahl der relevantesten Dokumente und Aufnahme dieser Dokumente in die Recherchenberichte, die an die Prüfungsabteilungen in München weitergeleitet werden.

(Besoldungsgruppe A1/2/3). Der Prüfer in München führt die Sachprüfung europäischer Patentanmeldungen in den ihm zugewiesenen Gebieten der Technik durch. Diese Arbeit wird in Übereinstimmung mit dem Europäischen Patentübereinkommen durchgeführt und umfaßt den Dialog mit dem Anmelder oder dessen Vertreter sowie die Ausarbeitung von Empfehlungen für die aus drei Mitgliedern bestehende Prüfungsabteilung, ob auf die Anmeldung ein Patenterteilt werden soll oder ob sie zurückgewiesen werden soll. Seine Aufgaben umfassen ferner die Prüfung von Einsprüchen gegen europäische Patente.

Voraussetzungen: Abgeschlossenes Hochschulstudium der Ingenieurwissenschaften (Mechanik, Elektromechanik, Elektrotechnik oder Elektronik), Physik oder Chemie, ausgezeichnete Kenntnisse einer Amtssprache des Amtes und Verständnis der beiden anderen Amtssprachen.

Für die Prüferstellen in München werden Bewerber mit Erfahrung als Patentanwalt oder als Prüfer in einem nationalen Patentamt bevorzugt berücksichtigt.

Über die Mindestanforderungen hinausgehende Sprachkenntnisse sind von Vorteil. Bewerber über 40 Jahre werden nur in Ausnahmefällen berücksichtigt.

EXAMINERS (1114/5), The Hague/Berlin and EXAMINERS (1124/5), Munich Ref.: OJ12/1

(Grade A1/2/3). The examiner in The Hague/Berlin carries out search examinations of patent applications (European and national) to analyse them, to determine the scope of the invention, to formulate search strategies, to cover all aspects and embodiments of the invention, to conduct the searches in the selected documentation, to assess the novelty and inventive step, to select the most relevant documents and to incorporate these in the reports transmitted to the Examining Divisions in Munich.

(Grade A1/2/3). The examiner in Munich carries out the substantive examination of European patent applications in the technical fields assigned to him. This work, which is carried out in accordance with the European Patent Convention, comprises communicating with the applicant or his representative and making recommendations to a 3-member Examining Division on whether to grant or refuse the application. The duties also include the examination of oppositions to European patents.

Applicants must have a diploma of completed studies at university level in engineering (mechanical, electromechanical, electrical or electronic), physics or chemistry, excellent knowledge of one of the official languages of the Office and ability to understand the other two.

For examiner posts in Munich, preference will be given to candidates who have had patent experience either as a patent attorney or as an examiner in a national patent office.

Preference will be given to candidates who exceed the minimum language requirements. Candidates over 40 years old will be considered only exceptionally.

EXAMINATEURS (1114/5) à La Haye/Berlin et EXAMINATEURS (1124/5) à Munich Réf.: OJ12/1

(Grade A1/2/3). L'examineur de La Haye/Berlin effectue les examens de recherche concernant les demandes de brevets (européens et nationaux); il est chargé d'analyser celles-ci, de déterminer la portée de l'invention, de définir des axes de recherche, d'étudier tous les aspects et toutes les réalisations de l'invention, de conduire les recherches dans la documentation qui a été sélectionnée, d'apprécier la nouveauté et l'activité inventive, de sélectionner les documents les plus pertinents en les intégrant aux rapports transmis aux divisions d'examen à Munich.

(Grade A1/2/3). L'examineur de Munich effectue l'examen quant au fond des demandes de brevet européen dans les domaines techniques qui lui ont été affectés. Ces tâches, qu'il exécute conformément aux dispositions de la Convention sur le brevet européen, comprennent également les prises de contact avec le demandeur ou son mandataire et la formulation de recommandations à une division d'examen composée de trois membres, quant à l'admission ou au rejet de la demande. L'examen d'oppositions aux brevets européens entre également dans ses attributions.

Les candidats doivent être titulaires d'un diplôme d'ingénieur (de mécanique, d'électromécanique, d'électrotechnique, d'électronique, de physique ou de chimie). Ils doivent posséder une excellente connaissance d'une des langues officielles de l'Office et l'aptitude à comprendre les deux autres.

Pour les postes d'examineur à Munich, la préférence sera donnée aux candidats ayant acquis une expérience en matière de brevets pour avoir travaillé comme conseil en brevets ou comme examinateur dans un office de brevets national.

La préférence sera donnée aux candidats dont les connaissances linguistiques vont au-delà des qualifications minimales. Les candidats âgés de plus de quarante ans ne seront retenus que dans des cas exceptionnels.

**Hauptverwaltungsrat
München-
Kennziffer: OJ 12/2
- voraussichtlich zu
besetzen -**

(Besoldungsgruppe A4). Der Hauptverwaltungsrat ist Leiter des Referats "Technische Hilfe für Entwicklungsländer". Seine Hauptaufgaben bestehen in der Vorbereitung von Maßnahmen zur Umsetzung der vom Verwaltungsrat angenommenen Entschließung betreffend die technische Hilfe für Entwicklungsländer in patentrechtlichen Angelegenheiten. Dazu gehören auch die Teilnahme an Verhandlungen über technische Hilfe und die Ausarbeitung entsprechender Vorschläge, die Regelung der Angelegenheiten von Praktikanten und anderen Besuchern aus Entwicklungsländern im Rahmen des Programms zur technischen Hilfe sowie von EPA-Bediensteten, die als Sachverständige in Entwicklungsländer entsandt werden.

Anforderungen: Abgeschlossenes Hochschulstudium oder - in Ausnahmefällen - in langjähriger qualifizierter Tätigkeit erworbene gleichwertige Kenntnisse. Mindestens 9 Jahre praktische Berufserfahrung im beschriebenen Tätigkeitsgebiet. Ausgezeichnete Kenntnisse einer Amtssprache und Verständnis der beiden anderen Amtssprachen. Kenntnisse im Spanischen wären von Vorteil.

**Verwaltungsrat I/II,
München -
Kennziffer: OJ 12/3
- voraussichtlich zu
besetzen -**

(Besoldungsgruppe A2/3). Der Bedienstete unterstützt den Leiter des Ratssekretariats. Zu seinen Aufgaben gehört die materielle und organisatorische Betreuung der Sitzungen des Verwaltungsrats und seiner Ausschüsse in enger Zusammenarbeit mit dem Ratspräsidenten und den Ausschussvorsitzenden einerseits sowie dem Amtspräsidenten andererseits: Mitwirkung bei der Erstellung der Sitzungsdokumente, Unterstützung des Vorsitzenden bei der Sitzungsleitung und Betreuung der Delegationen sowie insbesondere die Anfertigung von Sitzungsprotokollen.

Anforderungen: Abgeschlossenes Hochschulstudium oder - in Ausnahmefällen - in langjähriger qualifizierter Tätigkeit erworbene gleichwertige Kenntnisse. Mindestens 2 Jahre (A2) bzw. 5 Jahre (A3) praktische Berufserfahrung. Ausgezeichnete Kenntnisse einer Amtssprache und Verständnis der beiden anderen Amtssprachen.

**Principal Administrator,
Munich -
Ref.: OJ 12/2
- likely to arise -**

(Grade A4). The Principal Administrator is Head of Department: Technical Assistance to Developing Countries. His (or her) main duties are to prepare measures to implement the resolution on technical assistance to developing countries in the patent field adopted by the Administrative Council. This will involve participation in technical assistance negotiations and the drawing up of relevant proposals, handling matters concerning trainees and other visitors from developing countries under the technical assistance programme, and dealing with matters concerning EPO employees seconded as experts to developing countries.

Requirements: Diploma of completed studies at university level or - in exceptional cases - equivalent knowledge acquired over many years of qualified work. At least 9 years' practical experience of the duties concerned. Excellent knowledge of one official language and ability to understand the other two. Knowledge of Spanish is an advantage.

**Administrator I/II, Munich -
Ref.: OJ 12/3
- likely to arise -**

(Grade A2/3). The employee assists the head of the Council secretariat. His duties include organising meetings of the Administrative Council and its committees and providing the necessary administrative support, liaising closely with the Council and committee chairmen and the President of the Office. He collaborates in the preparation of conference documents, assists the chair in the conduct of meetings, looks after delegations and, in particular, records the minutes of meetings.

Requirements: Diploma of completed studies at university level or - in exceptional cases - equivalent knowledge acquired over many years of qualified work. Not less than 2 years' (A2) or 5 years' (A3) practical professional experience. Excellent knowledge of one official language and ability to understand the other two.

**Administrateur principal,
Munich
Réf: JO 12/2
- à pourvoir probablement -**

(Grade A4) L'administrateur principal est chef du service "Assistance technique aux pays en développement". Ses tâches principales consistent à préparer les mesures destinées à la mise en oeuvre de la résolution adoptée par le Conseil d'administration concernant l'assistance technique aux pays en développement dans le domaine des brevets. Il participe de ce fait aux négociations relatives à l'assistance technique, élabore des propositions à ce sujet, est chargé des questions concernant les stages et visites proposées aux ressortissants de pays en développement dans le cadre du programme d'assistance technique, et également des questions en rapport avec les missions effectuées par les fonctionnaires de l'OEB détachés en tant qu'experts dans les pays en développement.

Qualifications minimales: diplôme sanctionnant des études complètes de niveau universitaire ou - dans des cas exceptionnels - connaissances équivalentes acquises au cours de nombreuses années d'une activité exigeant des compétences particulières. Au moins 9 ans de pratique dans le domaine concerné. Excellente connaissance d'une des langues officielles de l'Office et aptitude à comprendre les deux autres. La connaissance de l'espagnol constitue un avantage.

**Administrateur I/II, Munich -
Réf. OJ 12/3
- à pourvoir probablement**

(Grade A2/3). Ce fonctionnaire assiste le chef du secrétariat du Conseil dans sa tâche. A ce titre, il est chargé des préparatifs matériels et de l'organisation des sessions du Conseil d'administration et de ses divers organes, en collaboration étroite avec le Président du Conseil et les présidents de ces organes, d'une part, et le Président de l'Office, d'autre part: apporte son concours à l'établissement des documents traités lors des réunions, assiste le Président du Conseil et les présidents des autres organes dans la direction des débats au cours des réunions, s'occupe des délégations pendant les sessions et, en particulier, dresse les procès-verbaux des réunions.

Qualifications: Diplôme sanctionnant des études complètes de niveau universitaire ou - à titre exceptionnel - connaissances équivalentes acquises au cours de nombreuses années d'une activité exigeant des compétences particulières. Au moins 2 ans (A2) ou 5 ans (A3) d'expérience professionnelle. Excellente connaissance d'une des langues officielles de l'Office et aptitude à comprendre les deux autres.

Direktor, München
Kennziffer: OJ 12/5
- voraussichtlich zu besetzen -

(Besoldungsgruppe A5). Der Direktor ist Leiter des Referats Efficiency Controlling. Seine Hauptaufgaben bestehen in der Überprüfung von Verfahrensabläufen, der Arbeitsmethoden und Verwaltungssystemen auf ihre Effizienz, der Überprüfung der Organisationsstrukturen, der Abschätzung der Auswirkungen von Organisations- und Verfahrensänderungen, der Untersuchung der Ursachen und Auswirkungen von Schwachstellen und Mängeln und Vorschläge für Abhilfemaßnahmen.

Anforderungen: Abgeschlossenes Hochschulstudium oder - in Ausnahmefällen - in langjähriger qualifizierter Tätigkeit erworbene gleichwertige Kenntnisse. Mehrere Jahre praktische Berufserfahrung im beschriebenen Tätigkeitsgebiet. Ausgezeichnete Kenntnisse einer Amtssprache und Verständnis der beiden anderen Amtssprachen.

Director, Munich
Ref.: OJ 12/5
- likely to arise -

(Grade A5). The Director is Head of Efficiency Controlling. His (or her) main duties are to perform efficiency reviews of procedures, working methods and administrative systems, to review organisational structures, to assess the effects of changes in organisation and procedure and to investigate the causes and effects of malfunctions and propose remedial measures.

Requirements: Diploma of completed studies at university level or - in exceptional cases - equivalent knowledge acquired over many years of qualified work. Many years' practical experience of the duties concerned. Excellent knowledge of one official language and ability to understand another.

Directeur, Munich
Réf.: JO 12/5
- à pourvoir probablement

(Grade A5). Le Directeur est chef du service Efficiency Controlling. Ses tâches principales consistent à effectuer des études de rendement portant sur les procédures, les méthodes de travail et les systèmes administratifs, à étudier les structures organisationnelles, à évaluer les répercussions des modifications apportées à l'organisation et à la procédure, à examiner les causes et les effets de certaines défaillances et de proposer des mesures permettant d'y remédier.

Les candidats doivent posséder un diplôme sanctionnant des études complètes de niveau universitaire ou - dans des exceptionnels - des connaissances équivalentes acquises au cours de nombreuses années d'une activité exigeant des compétences particulières. Plusieurs années de pratique dans le domaine concerné. Excellente connaissance d'une des langues officielles de l'Office et aptitude à comprendre les deux autres.

Direktor, München
Kennziffer: OJ 12/4
- voraussichtlich zu besetzen -

(Besoldungsgruppe A5). Der Direktor ist Leiter des Referats Strategic Controlling. Seine Hauptaufgaben bestehen in der Aufstellung einer langfristigen Strategieplanung sowie einer mittel- und kurzfristigen Betriebsplanung, der Entwicklung präziser Verfahren zur Prognostizierung des künftigen Arbeitsanfalls, der Entwicklung und Einführung eines Management-Informationssystems, der Überwachung der Entwicklung, der Durchführung und der Kosten aller internen Projektaktivitäten.

Anforderungen: Abgeschlossenes Hochschulstudium oder - in Ausnahmefällen - in langjähriger qualifizierter Tätigkeit erworbene gleichwertige Kenntnisse. Mehrere Jahre praktische Berufserfahrung im beschriebenen Tätigkeitsgebiet. Ausgezeichnete Kenntnisse einer Amtssprache und Verständnis der beiden anderen Amtssprachen.

Director, Munich
Ref.: OJ 12/4
- likely to arise -

(Grade A5). The Director is Head of Strategic Controlling. His (or her) main duties are to develop long term strategic plans including the rolling of medium and short term plans, to develop accurate methods for forecasting future workload, to develop and operate a management information system and to control the development, implementation and costs of all internal project work.

Requirements: Diploma of completed studies at university level or - in exceptional cases - equivalent knowledge acquired over many years of qualified work. Many years' practical experience of the duties concerned. Excellent knowledge of one official language and ability to understand another.

Directeur, Munich
Réf.: JO 12/4
- à pourvoir probablement-

(Grade A5). Le Directeur est chef du service Strategic Controlling. Ses tâches principales consistent à élaborer des stratégies à long terme, mais aussi à mettre au point des plans à moyen et à court terme, à élaborer des méthodes précises permettant de prévoir la charge de travail future, à élaborer et à faire fonctionner un système d'information en matière de gestion, à contrôler l'étude, la réalisation et les coûts de tous les projets internes.

Les candidats doivent posséder un diplôme sanctionnant des études complètes de niveau universitaire ou - dans des exceptionnels - des connaissances équivalentes acquises au cours de nombreuses années d'une activité exigeant des compétences particulières. Plusieurs années de pratique dans le domaine concerné. Excellente connaissance d'une des langues officielles de l'Office et aptitude à comprendre les deux autres.

Verwaltungsrat I/II, München
Kennziffer: OJ 12/6
- voraussichtlich zu besetzen -

(Besoldungsgruppe A2/3). Der Verwaltungsrat erfüllt die Aufgaben eines Finanzfachmannes mit Erfahrung in der Bearbeitung von Haushalts- und Finanzangelegenheiten aus dem Bereich der elektronischen Datenverarbeitung. Seine Hauptaufgaben bestehen in der Mitarbeit bei der jährlichen Erstellung des Haushalts- und Finanzplans für den EDV-Bereich, der Mitarbeit bei der Fortschreibung der EDV-Gesamtplanung für das Amt, der Unterstützung der die EDV-Mittel bewirtschaftenden Stellen (insbesondere bei der Gestaltung von Verträgen, der Durchführung von Ausschreibungen und Bearbeitung finanzrechtlicher Fragen der Mittelbewirtschaftung) und der Erarbeitung von Stellungnahmen zu den Finanzfragen des EDV-Bereichs und verwandter Gebiete.

Anforderungen: Abgeschlossenes Hochschulstudium oder - in Ausnahmefällen - in qualifizierter beruflicher Tätigkeit erworbene gleichwertige Berufserfahrung im Haushalts- und Finanzwesen, insbesondere mit Bezug auf die Veranschlagung und Bewirtschaftung von Finanzmitteln für die Aufgaben der elektronischen Datenverarbeitung. Mindestens 2 Jahre (A2) bzw. 8 Jahre (A3) praktische Berufserfahrung. Gute Kenntnisse einer Amtssprache und Verständnis der beiden anderen Amtssprachen.

Administrator I/II, Munich
Ref.: OJ 12/6
- likely to arise -

(Grade A2/3). The Administrator is a financial expert with experience of budgetary and financial matters in the field of computer technology. As his principal duties he helps draft the annual EDP budget and financial plan and update the Office's overall EDP plan, assists departments managing EDP resources (particularly in drafting agreements, executing invitations to tender and dealing with the financial side of materials management) and gives a professional opinion on financial questions in the EDP and related fields.

Requirements: Diploma of completed studies at university level or in exceptional cases equivalent professional experience in budgeting and finance, with particular emphasis on the appropriation and management of financial resources in computerised areas. At least two years' (A2) or eight years' (A3) professional experience. Thorough knowledge of one official language and ability to understand the other two.

Administrateur I/II, Munich
Réf.: JO 12/6
- à pourvoir probablement -

(Grade A2/3). L'administrateur assume les fonctions d'expert financier; il doit avoir l'expérience du traitement des questions budgétaires et financières qui se posent dans le domaine de l'informatique. Ses fonctions principales consistent à participer chaque année à l'élaboration du budget et du plan financier en matière d'informatique et à la mise à jour du plan informatique d'ensemble de l'Office, à fournir une assistance aux services gérant les crédits en matière d'informatique (en particulier pour la rédaction de contrats, le lancement d'appels d'offres et le traitement des questions de droit financier que pose la gestion de crédits), et à émettre des avis sur les questions financières se rapportant à l'informatique et à des domaines voisins.

Qualifications minimales: Diplôme sanctionnant des études universitaires complètes ou - à titre exceptionnel - expérience professionnelle équivalente acquise au cours de l'exercice d'une activité qualifiée dans le domaine budgétaire et financier, plus particulièrement dans celui de la prévision et de la gestion des crédits destinés à permettre aux services informatiques de remplir leur mission. Au moins 2 années (A2) ou 8 années (A3) d'expérience pratique. Bonne connaissance d'une des langues officielles de l'Office et aptitude à comprendre les deux autres.

TRAINING PROGRAMME ON THE EUROPEAN PATENT 1989

The Training Programme on the European Patent will be held on Monday, 6th to Wednesday, 8th February 1989.

The lectures will be held at the Chartered Institute of Patent Agents, High Holborn, London.

Further details from Mrs S Emmery, Centre for Commercial Law Studies at Queen Mary College, 339 Mile End Road, London E1 4NS. Tel. 01 975 5126.

TRAINING FOR QUALIFICATION AS EUROPEAN PATENT ATTORNEY

*Weekend Worksessions
aimed at developing the
skills required to pass
the Opposition Paper and
the Legal Paper
of the European Qualifying
Examination*

OPPOSITION Jan. 14/15 1989

LEGAL Feb. 25/26 1989

Details available from :

Brian Cronin
5, rue de la Prairie

1196 Gland, Switzerland
Tel. (022) 31.93.56



Ingénieurs Conseils en Brevets SA

Notre Cabinet, de création récente, exerce ses activités en particulier en Suisse Romande où il compte, parmi ses Clients, l'un des leaders mondiaux de l'Industrie Horlogère.

Pour faire face à l'accroissement de ces activités, nous recherchons un

INGÉNIEUR BREVETS

Ce poste conviendrait à un spécialiste confirmé, diplômé du CEIPI et/ou mandataire OEB, ayant de bonnes connaissances de l'anglais et de l'allemand.

Prière d'adresser lettre manuscrite avec CV et prétentions à

**G. CARON
ICB**

**Ingénieurs Conseils en Brevets SA
Passage Max. Meuron 6
2001 Neuchâtel (Suisse)**

Wir suchen für unser Büro in Mailand/Italien einen beim Europäischen Patentamt zugelassenen

PATENTINGENIEUR

mit mehrjähriger Erfahrung auf dem Gebiet der

ELEKTRONIK

zur selbständigen Abwicklung aller mit dem Europäischen Patentamt durchzuführenden Arbeiten. Schriftliche Bewerbungen mit Lebenslauf an :

**Dr. Ing. A. Racheli & C.
Viale San Michele del Carso, 4
I - 20144 Milano**

BOVARD

EUROPEAN PATENT ATTORNEYS

Nous cherchons un

INGÉNIEUR EN BREVETS

(de préférence en mécanique ou électricité) aimant le travail indépendant dans une ambiance agréable, disposé à assumer des responsabilités et faire une carrière fructueuse dans notre bureau d'ingénieurs-conseils internationalement connu.

Conditions désirées :

- mandataire européen agréé ou en fin de formation y relative,
- plusieurs années d'expérience dans la branche,
- langue maternelle française, excellentes connaissances de l'anglais en particulier et si possible de l'allemand.

Les offres manuscrites accompagnées d'un CV resteront confidentielles et sont à adresser à

M. Franz Fischer
BOVARD SA
Optingenstrasse 16
CH 3000 Berne 25

Die europäische Patentanmeldung und der PCT in Frage und Antwort

Von Dr. Günter Gall,
Leiter der Direktion Recht,
Europäisches Patentamt, München

2., völlig überarbeitete und erweiterte Auflage
1989. IX, 263 Seiten. Kartoniert DM 68,-

Sechs Jahre nach der ersten deutschen und vier Jahre nach der englischen Version (Oyez Longmann, 1984) präsentiert sich die zweite Auflage dieses Buches als gründliche Neubearbeitung. Sie trägt damit den Innovationswellen in Gesetzgebung, Rechtsprechung und Praxis Rechnung, die das erste Jahrzehnt des europäischen Verfahrens kennzeichnen.

Unmittelbaren Anstoß für die Neuauflage gaben die beiden umfangreichen Änderungen zur Ausführungsordnung im Juni 1987 und 1988, aber auch die Entscheidung J 22/86, die zur vollständigen Neugestaltung der Schlußphase des Erteilungsverfahrens geführt hat (Kap. XI).

Eine wichtige, ja absolut notwendige Erweiterung des Buches ist Kapitel XII: »Internationale (Euro-PCT-) Anmeldung«. Die zahlreichen Verbesserungen des Verfahrens durch die Revision der Ausführungsordnung im Jahr 1985 haben zu einer starken Zunahme der internationalen Anmeldungen geführt. Der bevorstehende Beitritt weiterer Staaten dürfte zu einem zusätzlichen Popularitätszuwachs führen.

Das Buch ist für Praxis und Ausbildung noch wertvoller geworden.

Aus den Besprechungen der 1. Auflage:

»... hat ein hervorragendes Kompendium herausgegeben, das fast die Bezeichnung Kommentar verdient. Das Buch befaßt sich ausschließlich mit praxisnahen Themen... Das Buch kann jedem Kollegen nur empfohlen werden.«

H. Raible, in: »Mitteilungen der deutschen Patentanwälte«

»... eines der informativsten und kenntnisreichsten Bücher zur europäischen Patentpraxis.«

J. Pagenberg, in: GRUR Int.

»... This work therefore constitutes a very handy and clear reference book of particular value to practitioners and to those persons wishing to obtain protection under the European Patent Convention.«

Industrial Property, Geneva

»... constitue un guide précieux pour le praticien parfois dérouté par la coexistence d'un régime européen et de régimes nationaux de délivrance des brevets.«

Revue Internationale de Droit Comparé

238 10 88



Carl Heymanns Verlag
Köln Berlin Bonn München

Decisions of the Boards of Appeal of the European Patent Office

As from 1983 – price per cloth-bound volume
DM 128,-

volumes sold in parts with cloth cases DM 118,-

The collection comprises, in each of the three official languages (German, English and French), all the decisions of the Legal Board of Appeal, Technical Boards of Appeal and Disciplinary Board of Appeal so far published in the Official Journal of the European Patent Office. The official text appears first, followed by translations in the other two languages.

Three indexes provide for easy reference:

1. index of decisions,
2. index of decisions — arranged according to legal provisions,
3. index of all previously published decisions — arranged according to case number, and an
4. alphabetical keyword index.

Volumes 1 to 11 contain all the decisions taken from 1979 to 1987 and are available bound only. Subsequent volumes will appear in parts, and on completion of each volume cloth cases will be supplied.

Décisions des Chambres de recours de l'Office européen des brevets

à compter de 1983 — Prix du volume en édition
toilée: 128 DM;

sous forme de fascicules avec couverture
toilée: 118 DM

Le recueil contient l'ensemble des décisions de la Chambre de recours juridique, des Chambres de recours technique et de la Chambre de recours statuant en matière disciplinaire publiées jusqu'à présent au Journal officiel de l'Office européen des brevets dans les trois langues officielles, à savoir l'allemand, l'anglais et le français. Le texte officiel est suivi des traductions dans les deux autres langues.

Les trois index suivants permettent de s'y référer aisément:

1. l'index des décisions,
2. l'index des décisions, établi selon des normes juridiques,
3. l'index de toutes les décisions publiées classées par numéro de dossier, et
4. l'index alphabétique.

Les volumes 1 à 11 contiennent l'ensemble des décisions rendues de 1979 à 1987 et ne sont disponibles qu'en édition reliée. Les volumes suivants paraîtront sous forme de fascicules. Une couverture sera fournie pour chaque volume complet.

241 10 88



Carl Heymanns Verlag
Köln Berlin Bonn München

Ein Angebot von IBM: Anspruchsvolle Aufgaben für Patentassessoren/Patentanwälte in Deutschland und in der Schweiz.

In der IBM werden ständig neue Verfahren, Systeme und Produkte entwickelt und Computerprogramme erstellt, deren Innovationsgrad schutzwürdig ist. Die Betreuung der Laboratorien und anderer Firmenbereiche in allen Fragen des gewerblichen Rechtsschutzes und des Urheberrechtes ist Aufgabe unserer Patentabteilungen, deren Mitarbeiter dabei eng mit den Patentabteilungen der IBM Schwestergesellschaften im Ausland zusammenarbeiten und die IBM vor den Patentbehörden vertreten.

Die zu besetzenden Stellen befinden sich im Raum Stuttgart (Hauptverwaltung der IBM Deutschland und Sitz des Entwicklungslabors) und im Raum Zürich mit dem IBM Forschungslabor Rüschlikon.

Voraussetzungen für diese verantwortungsvolle Tätigkeit sind die bereits vorhandene oder bevorstehende Zulassung vor den nationalen oder europäischen Patentbehörden. Darüber hinaus möglichst ein Diplom in Physik oder Elektrotechnik, technische Kenntnisse auf dem Gebiet der Informationstechnologie, sicheres Auftreten und gute Englischkenntnisse.

Wir bieten ein äußerst interessantes Arbeitsgebiet, internationalen Erfahrungsaustausch, leistungsgerechte Dotierung, die Chance, in Führungspositionen aufzusteigen, und die Sicherheit eines weltweit tätigen Unternehmens in einer zukunftsorientierten Branche. Dieses Angebot richtet sich auch an Behinderte, die sich diesen Aufgaben gewachsen fühlen.

Damen und Herren, die die genannten Voraussetzungen und Kenntnisse mitbringen, bitten wir um ihre Bewerbung.

IBM Deutschland GmbH
PL Mitarbeitereinstellung
Kennziffer 221/88, Postfach 80 08 80
7000 Stuttgart 80

