

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.2 vom 25. August 1989
T 118/87 - 3.3.2
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Lançon
Mitglieder: R. Schulte
U. Kinkeldey

Anmelder: CPC International Inc.

**Stichwort: amylolytische Enzyme/
CPC INT.**

Artikel: 83 EPÜ

Regel: 28 (2) Satz 3 EPÜ

Schlagwort: "Hinterlegung eines Mikroorganismus" - "Identität von Anmelder und Hinterleger" - "Mutter- und Tochtergesellschaft"

Leitsätze

I. Regel 28(1) EPÜ besagt, daß eine Kultur des Mikroorganismus spätestens am Anmeldetag bei einer anerkannten Hinterlegungsstelle hinterlegt worden sein muß.

II. Der Hinterleger eines Mikroorganismus und der Anmelder einer Erfindung, die sich auf diesen Mikroorganismus bezieht, müssen grundsätzlich identisch sein. In Ausnahmefällen können eine Mutter- und eine Tochtergesellschaft für die Zwecke der Regel 28 EPÜ als eine Person angesehen werden, wenn die Muttergesellschaft als Anmelderin die volle Verfügungsbezugnis über die Hinterlegung der Tochtergesellschaft besitzt.

Sachverhalt und Anträge

I. Die am 12. Februar 1981 eingereichte europäische Patentanmeldung 81 300 578.2, die die Veröffentlichungsnummer 34 470 trägt, ist durch die Entscheidung der Prüfungsabteilung vom 11. November 1986 zurückgewiesen worden

II. Die Anmeldung bezieht sich auf gentechnisch manipulierte Mikroorganismen, die amylolytische Enzyme produzieren, sowie auf Verfahren zu deren Herstellung. In den Ansprüchen 4, 7 und 11 sind Mikroorganismen erwähnt, die bei der Hinterlegungsstelle National Collection of Industrial Bacteria (NCIB) hinterlegt worden sind.

III. Die bei der NCIB hinterlegten Mikroorganismen wurden nicht von der Beschwerdeführerin, CPC International Inc., USA, sondern von der CPCEurope Ltd., Brüssel, hinterlegt.

IV. Durch den angefochtenen Beschluß vom 11. November 1986 wurde die Anmeldung zurückgewiesen, weil die Hinterlegungen bei der NCIB nicht den Erfordernissen der Regel 28 EPÜ entsprächen. Die Anmelderin habe nicht dargetan, daß die bei der NCIB hinterlegten Mikroorganismen der Öffentlichkeit gemäß der Regel 28 (3) bis

**Decision of Technical Board of Appeal 3.3.2 dated 25 August 1989
T 118/87 - 3.3.2
(Official Text)**

Composition of the Board:

Chairman: P. Lançon
Members: R. Schulte
U. Kinkeldey

Applicant: CPC International Inc.

**Headword: Amylolytic enzymes/
CPC INT.**

Article: 83 EPC

Rule: 28(2), 3rd sentence EPC

Keyword: "Deposit of a micro-organism" - "Identity of applicant and depositor" - "Parent company and subsidiary"

Headnote

I. Rule 28(1) EPC stipulates that a culture of the micro-organism must have been deposited with a recognised depository institution not later than the date of filing of the application.

II. The applicant of an invention for a microbiological process and the depositor of a micro-organism must in principle be one and the same. Exceptionally it is justified to consider the parent company and subsidiary as one entity for the purposes of Rule 28 EPC, if the parent company has full control of the deposits made by the subsidiary company.

Summary of Facts and Submissions

I. European patent application No. 81 300 578.2 filed on 12 February 1981 and published under No. 34 470 was refused by a decision of the Examining Division dated 11 November 1986.

II. The application relates to genetically engineered micro-organisms which produce amylolytic enzymes and to processes for preparing them. Claims 4, 7 and 11 refer to micro-organisms deposited with the National Collection of Industrial Bacteria (NCIB), a depository institution.

III. The micro-organisms were deposited with the NCIB not by the appellant, CPC International Inc., USA, but by CPCEurope Ltd., Brussels.

IV. The contested decision of 11 November 1986 refused the application on the grounds that the deposits effected with the NCIB did not comply with the requirements of Rule 28 EPC. The applicant had failed to show that the micro-organisms deposited with the NCIB had been made available to the public in accordance with Rule

**Décision de la Chambre de recours technique 3.3.2, en date du 25 août 1989
T 118/87 - 3.3.2
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: P. Lançon
Membres: R. Schulte
U. Kinkeldey

Demandeur: CPC International Inc.

**Référence: Enzymes amylolytiques/
CPC INT.**

Article: 83 CBE

Règle: 28(2), troisième phrase CBE

Mot-clé: "Dépôt d'un micro-organisme" - "Identité du demandeur et du déposant" - "Société mère et filiale"

Sommaire

I. La règle 28(1) CBE dispose qu'une culture du micro-organisme doit avoir été déposée, au plus tard à la date de dépôt de la demande, auprès d'une autorité de dépôt habilitée.

II. En principe, il faut que l'auteur d'une invention concernant un procédé microbiologique et le déposant d'un micro-organisme soient une seule et même personne. A titre exceptionnel, il est possible de considérer la société mère et sa filiale comme une seule personne aux fins de la règle 28 CBE, si la société mère a le plein pouvoir de disposer des dépôts effectués par sa filiale.

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 81 300 578.2, déposée le 12 février 1981 et publiée sous le n° 34 470 a été rejetée par décision de la division d'examen en date du 11 novembre 1986

II. La demande porte sur des micro-organismes manipulés génétiquement et produisant des enzymes amylolytiques, ainsi que sur des procédés permettant de les préparer. Les revendications 4, 7 et 11 ont trait aux micro-organismes déposés auprès de la National Collection of Industrial Bacteria (NCIB), une autorité de dépôt.

III. Les micro-organismes ont été déposés auprès de la NCIB non pas par le requérant, CPC International Inc., USA, mais par CPCEurope Ltd., Bruxelles

IV. Par la décision attaquée, en date du 11 novembre 1986, la demande a été rejetée au motif que les dépôts effectués auprès de la NCIB ne satisfaisaient pas aux exigences de la règle 28 CBE. En effet, le demandeur et le déposant étant deux personnes morales distinctes, le demandeur n'a pas montré que le public avait eu accès aux mi-

(8) EPÜ zur Verfügung gestanden hätten, denn Anmelderin und Hinterlegerin seien verschiedene Rechtspersonen, so daß die Anmelderin nicht gewährleisten könne, daß die hinterlegten Kulturen gemäß Regel 28 (3) EPÜ jedermann auf Antrag zugänglich seien. Aus diesem Grund wies die Prüfungsabteilung die Anmeldung gemäß Artikel 97 EPÜ zurück.

V. Gegen diesen Beschluß richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Zur Begründung ihrer Beschwerde führt die Beschwerdeführerin aus, daß Regel 28 (1) EPÜ nicht fordere, daß die Hinterlegung vom Anmelder getätigt werden müsse, vielmehr könne jeder Dritte Hinterleger sein. Die Mitteilung der Angaben über die Hinterlegungsstelle und das Aktenzeichen der Hinterlegung gemäß Regel 28 (1) Buchstabe c) EPÜ habe nach Regel 28 (2) Satz 3 EPÜ die Folge, daß die Mitteilung dieser Angaben als vorbehaltlose und unwiderrufliche Zustimmung des Anmelders gelte, daß die hinterlegte Kultur der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werde. Mehr könne von einem Anmelder nicht verlangt werden; insbesondere könne nicht verlangt werden, daß der Anmelder weiteren Beweis erbringe, daß Proben der Hinterlegung öffentlich zugänglich seien.

Im übrigen handele es sich bei der Hinterlegerin, der CPC Europe Ltd., um eine Tochtergesellschaft der Anmelderin, die ausschließlich ihr gehöre. Daher habe die Hinterlegerin die Verpflichtung, allen Anweisungen der Anmelderin Folge zu leisten, insbesondere auch Anweisungen der Anmelderin über die Freigabe von hinterlegten Kulturen. Die Anmelderin sei befugt, über die Herausgabe von Proben, die die CPC Europe Ltd. hinterlegt habe, zu entscheiden. Zum Nachweis hierüber lege die Beschwerdeführerin eine eidesstattliche Versicherung von Ellen Trevors vom 5. März 1987 vor, aus dem sich ergebe, daß CPC Europe Ltd. in Europa als Koordinator für die Beschwerdeführerin tätig sei und insbesondere die Befugnis habe, für die Anmelderin bei der NCIB Mikroorganismen zu hinterlegen, die für die Patentanmeldungen bedeutsam seien, die von der Anmelderin eingereicht würden.

Dementsprechend seien in den Jahren 1982 und 1985 in vier Fällen Proben der hinterlegten Kulturen an die jeweiligen Antragsteller ausgehändigt worden.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und Regel 64 EPÜ; sie ist somit zulässig.
2. Mit der angefochtenen Entscheidung ist die Patentanmeldung gemäß Artikel 97 EPÜ zurückgewiesen worden, weil sie den Erfordernissen des Übereinkommens in Regel 28 nicht genüge. Nach Regel 28 EPÜ müsse die hinterlegte Kultur der Öffentlichkeit zu-

28(3) to (8) EPC since applicant and depositor were different legal entities, which meant the applicant was unable to guarantee that the deposited cultures were available to any person upon request as required by Rule 28(3) EPC. The Examining Division therefore refused the application under Article 97 EPC.

V. The applicant appealed against this decision on the grounds that Rule 28(1) EPC did not require the deposit to be effected by the applicant and that any third party could act as depositor. Under Rule 28(2), 3rd sentence, EPC, an indication of the depositary institution and the file number of the culture deposit pursuant to Rule 28(1)(c) EPC was considered as constituting the unreserved and irrevocable consent of the applicant to the deposited culture being made available to the public. An applicant could not be asked to do more; in particular, he could not be asked to produce further evidence that samples of the deposit were available to the public.

Furthermore the depositor, CPC Europe Ltd., was a wholly owned subsidiary of the applicant and thus obliged to comply with all the applicant's instructions, especially those relating to the release of deposited cultures. The applicant was authorised to take decisions regarding the issue of samples deposited by CPC Europe Ltd. In evidence the appellant submitted an affidavit from Ellen Trevors dated 5 March 1987 showing that CPC Europe Ltd. acts as co-ordinator for the appellant in Europe and in particular is empowered to deposit with the NCIB micro-organisms of importance to patent applications filed by the applicant.

In 1982 and 1985 samples of the deposited cultures were issued to requesters in four instances

Reasons for the Decision

1. The appeal complies with Articles 106 to 108 and Rule 64 EPC and is, therefore, admissible.
2. In the contested decision the patent application was refused under Article 97 EPC because it did not comply with Rule 28 EPC, which requires the deposited culture to be made available to the public. This requirement was deemed not to have been met on the

cro-organismes déposés auprès de la NCIB conformément à la règle 28(3) à (8) CBE, ce qui signifie qu'il n'était pas en mesure de garantir que les cultures déposées étaient accessibles à toute personne qui en aurait fait la requête, comme le prescrit la règle 28(3) CBE. C'est la raison pour laquelle la division d'examen a rejeté la demande en vertu de l'article 97 CBE.

V. Le demandeur a formé recours contre cette décision, au motif que la règle 28(1) CBE n'exige pas que le dépôt doit être effectué par le demandeur, et que tout tiers peut être déposant. L'indication de l'autorité de dépôt et du numéro de dépôt de la culture conformément à la règle 28(1)(c) CBE a pour conséquence, aux termes de la règle 28(2), troisième phrase CBE, que le demandeur est considéré comme consentant sans réserve et de manière irrévocable à mettre la culture déposée à la disposition du public. On ne peut exiger davantage du demandeur, et notamment pas de fournir d'autres preuves que des échantillons du dépôt sont accessibles au public.

De plus, le déposant, CPC Europe Ltd., est une filiale à part entière du demandeur, ce qui l'oblige à se conformer à toutes les instructions de ce dernier, en particulier celles concernant la mise à disposition des cultures déposées. Le demandeur était autorisé à prendre des décisions relatives à la remise des échantillons déposés par CPC Europe Ltd. En guise de preuve, le requérant a présenté un affidavit d'Ellen Trevors daté du 5 mars 1987, dans lequel il est indiqué que CPC Europe Ltd. agit en qualité de coordinateur pour le compte du requérant en Europe, et qu'il est notamment habilité à déposer auprès de la NCIB des micro-organismes importants pour les demandes de brevet déposées par le demandeur.

En 1982 et 1985, des échantillons des cultures déposées ont, à quatre reprises, été remis à des requérants

Motifs de la décision

1. Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106 à 108 et à la règle 64 CBE; il est donc recevable.
2. Dans la décision attaquée, la demande de brevet a été rejetée en application de l'article 97 CBE, au motif qu'elle n'est pas conforme à la règle 28 CBE, qui stipule que la culture déposée doit être mise à la disposition du public. Cette exigence n'aurait pas

gänglich sein Diese Voraussetzung sei nicht erfüllt, da Anmelder und Hinterleger verschiedene Personen seien

Die Beschwerdeführerin ist demgegenüber der Auffassung, daß es auf die Identität von Anmelder und Hinterleger nicht ankomme. Ihr ist zuzugeben, daß Regel 28 EPÜ auf die Frage, ob Anmelder und Hinterleger identisch sein müssen, aufgrund ihres Wortlauts keine ausdrückliche Antwort gibt.

Regel 28 (1) EPÜ bestimmt lediglich, daß eine Kultur des Mikroorganismus spätestens am Anmeldetag bei einer anerkannten Hinterlegungsstelle hinterlegt worden sein muß Diese Bestimmung läßt nach ihrem Wortlaut offen, ob der Hinterleger auch der Anmelder sein muß

3 Immerhin bestimmt Regel 28 (1) EPÜ, daß eine Erfindung nur dann als gemäß Artikel 83 EPÜ offenbart gilt, wenn spätestens am Anmeldetag hinterlegt wurde Daraus folgt, daß die Hinterlegung nichts anderes als eine besondere Form der Offenbarung ist. Die Offenbarung hat aber nach Artikel 83 EPÜ in der europäischen Patentanmeldung zu erfolgen, deren verantwortlicher Verfasser naturgemäß nur der Anmelder ist. Aus der Tatsache, daß die Hinterlegung nur ein Surrogat der sonst nicht möglichen Beschreibung der Erfindung ist, könnte man somit folgern, daß die Hinterlegung, die an die Stelle der unmöglichen Beschreibung tritt, auch vom Anmelder vorgenommen sein muß. Dieser Schluß ist jedoch nicht zwingend, da ein Anmelder sich zum Zwecke der Offenbarung auch auf einen Mikroorganismus beziehen kann, der von dritter Seite hinterlegt wurde und der vor dem Anmeldetag bereits öffentlich zugänglich war. In einem solchen Fall bedarf es nicht der erneuten Hinterlegung des Mikroorganismus durch den Anmelder.

4. Die Beschwerdeführerin stützt sich für ihre Auffassung vornehmlich auf die Bestimmung der Regel 28 (2) Satz 3 EPÜ.

Nach dieser Bestimmung gilt die Mitteilung der Angaben gemäß Regel 28 (1) c) EPÜ, also die Mitteilung des Namens der Hinterlegungsstelle und des Aktenzeichens der Hinterlegung, als vorbehaltlose und unwiderrüfliche Zustimmung des Anmelders, daß die hinterlegte Kultur entsprechend den Bestimmungen der Regel 28 EPÜ der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Regel 28 (2) Satz 3 EPÜ stellt somit eine rechtliche Fiktion dar. Mit ihr soll sichergestellt werden, daß eine hinterlegte Kultur, die für die Offenbarung einer mikrobiologischen Erfindung notwendig ist, der Öffentlichkeit zugänglich ist. Diese Regelung war erforderlich, damit mikrobiologische Erfindungen hinsichtlich der öffentlichen Zugänglichkeit ebenso behandelt werden wie jede andere zum Patent angemeldete Erfindung, die allein mit Wor-

grounds that applicant and depositor were different entities

The appellant, on the other hand, takes the view that the identity of applicant and depositor is not an issue. And indeed, it has to be conceded that the wording of Rule 28 EPC does not explicitly state whether applicant and depositor have to be one and the same.

Rule 28(1) EPC merely stipulates that a culture of the micro-organism must have been deposited with a recognised depository institution not later than the date of filing of the application, a formulation which does not specify whether the depositor also has to be the applicant.

3. Nevertheless Rule 28(1) EPC does lay down that the invention can only be regarded as being disclosed as prescribed in Article 83 EPC if a deposit has been effected not later than the date of filing of the application. This means that the deposit is no more than a special form of disclosure. Under Article 83 EPC, however, the invention must be disclosed in the European patent application, the drafting of which is naturally the responsibility of the applicant alone. Since the deposit is only a surrogate description of the invention, which cannot be described otherwise, it could be inferred that, being a substitute for the description, the deposit also has to be undertaken by the applicant. This is not an inevitable conclusion, however, since for the purposes of disclosure an applicant may also refer to a micro-organism deposited by a third party and made available to the public before the application was filed. In this event it is not necessary for the applicant to deposit the micro-organism anew.

4. The appellant bases his view primarily on Rule 28(2), 3rd sentence, EPC

This stipulates that an indication of the name of the depository institution and the file number of the culture deposit pursuant to Rule 28(1)(c) EPC is considered as constituting the unreserved and irrevocable consent of the applicant to the deposited culture being made available to the public in accordance with Rule 28 EPC Rule 28(2), 3rd sentence, EPC is thus a legal fiction whose purpose is to ensure that a deposited culture required for disclosure of a microbiological invention is made available to the public and that, as a result, microbiological inventions are made as readily available to the public as any other invention for which a patent application is filed and which can be described using words alone in such a way that it can be carried out by a skilled person. This provision, then, is clearly intended to enable third part-

été satisfaite étant donné que demandeur et déposant étaient deux personnes distinctes.

Le requérant, quant à lui, est d'avis que l'identité du demandeur et du déposant importe peu. De fait, il faut admettre que la règle 28 CBE ne stipule pas que le demandeur et le déposant doivent être une seule et même personne.

La règle 28(1) CBE dispose simplement qu'une culture doit être déposée, au plus tard à la date de dépôt de la demande, auprès d'une autorité de dépôt habilitée, sans préciser si le déposant doit également être le demandeur.

3. Cela étant, la règle 28(1) CBE énonce que l'invention n'est considérée comme exposée conformément aux dispositions de l'article 83 CBE que si le dépôt a été effectué au plus tard à la date de dépôt de la demande. Autrement dit, le dépôt n'est rien d'autre qu'une forme de divulgation particulière. Or, l'article 83 CBE exige que l'invention soit exposée dans la demande de brevet européen, dont la rédaction incombe naturellement au seul demandeur. Étant donné que le dépôt n'est qu'une description de substitution de l'invention, qui ne peut être décrite autrement, on pourrait en déduire que le dépôt, qui est un substitut de la description, doit également être effectué par le demandeur. Cependant, cette conclusion n'est pas obligatoire, car, aux fins de la divulgation, un demandeur peut également faire référence à un micro-organisme déposé par un tiers et mis à la disposition du public avant le dépôt de la demande. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire que le demandeur dépose le micro-organisme une nouvelle fois

4. Le requérant fonde son opinion essentiellement sur la règle 28(2), troisième phrase CBE.

Celle-ci dispose que, du fait de l'indication, conformément à la règle 28(1)(c) CBE, du nom de l'autorité de dépôt et du numéro de dépôt de la culture, le demandeur est considéré comme consentant sans réserve et de manière irrévocable à mettre la culture déposée à la disposition du public conformément à la règle 28 CBE. La règle 28(2), troisième phrase CBE est donc une fiction juridique dont l'objet est de garantir au public l'accès à une culture déposée, nécessaire à la divulgation d'une invention microbiologique. Cette disposition était indispensable pour que les inventions microbiologiques soient accessibles au public aussi facilement que toute autre invention pour laquelle une demande de brevet a été déposée et qui peut être décrite uniquement avec des mots de telle manière qu'un homme du métier

ten so beschrieben werden kann, daß ein Fachmann sie ausführen kann. Regel 28 (2) Satz 3 EPÜ bezweckt also ersichtlich, Dritte in die Lage zu versetzen, mikrobiologische Erfindungen nacharbeiten zu können, bei denen ein nicht beschreibbarer Mikroorganismus verwendet wird. Das geschieht durch ein näher geregeltes Verfahren, nach dem Dritte auf Antrag eine Probe des Mikroorganismus erhalten. Notwendige Voraussetzung für die Abgabe von Proben an Dritte ist die Zustimmung desjenigen, der die Kultur bei der Hinterlegungsstelle hinterlegt hat. Diese notwendige Zustimmung schafft im Wege der gesetzlichen Fiktion die Regel 28 (2) Satz 3 EPÜ, so daß es im Normalfall einer besonderen Erklärung des Anmelders, daß er der Abgabe zustimme, nicht bedarf.

5. Die gesetzliche Fiktion der Regel 28 (2) Satz 3 EPÜ vermag ihren gesetzlichen Zweck nur zu erfüllen, wenn Anmelder und Hinterleger eine Person sind. Hat ein Dritter, der nicht der Anmelder ist, die Kultur hinterlegt, geht die Fiktion der Regel 28 (2) Satz 3 EPÜ ins Leere, denn eine vom Anmelder erklärte oder kraft der Fiktion der Regel 28 (2) Satz 3 EPÜ fingierte Zustimmung vermag den Hinterleger, der nicht mit dem Anmelder identisch ist, nicht zu verpflichten, daß die hinterlegte Kultur der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Die Verfügungsbefugnis über eine hinterlegte Kultur steht im Verhältnis zur Hinterlegungsstelle immer nur dem Hinterleger zu. Daher wirkt die Fiktion der Regel 28 (2) Satz 3 EPÜ nur dann, wenn Anmelder und Hinterleger identisch sind. Die sich daraus ergebende logische Notwendigkeit der Identität von Anmelder und Hinterleger im Sinne der Regel 28 (2) Satz 3 EPÜ kommt besonders deutlich im deutschen Text der Regel 28 (2) Satz 3 EPÜ zum Ausdruck. Im deutschen Text heißt es ausdrücklich, daß die Mitteilung der Angaben als Zustimmung des Anmelders gilt, daß die "von ihm" hinterlegte Kultur der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird.

6. Grundsätzlich müssen daher Anmelder und Hinterleger identisch sein. Ist das nicht der Fall, so muß durch geeignete Maßnahmen sichergestellt sein, daß die hinterlegte Kultur gleichwohl am Anmeldetag der Öffentlichkeit entsprechend der Regelung der Regel 28 EPÜ zugänglich war. Diese Voraussetzung hat das Europäische Patentamt, wie die Prüfungsabteilung zu Recht festgestellt hat, zu prüfen, denn wenn diese Voraussetzung nicht erfüllt ist, so fehlt es schon an einer ausreichenden Offenbarung der angemeldeten Erfindung im Sinne des Artikels 83 EPÜ, weil dann kein Fachmann die angemeldete Erfindung allein anhand der Beschreibung mit Worten ausführen kann. Die Anmeldung muß dann zurückgewiesen werden.

ies to reproduce micro-biological inventions involving a micro-organism which cannot be described. This is done by means of a strictly regulated procedure under which third parties obtain samples of the micro-organism on request. The consent of the party depositing the culture with the depositary institution is an essential prerequisite for the issue of samples to third parties. Such consent is granted under the legal fiction of Rule 28(2), 3rd sentence, EPC, so that the specific consent of the applicant to the issue of a culture is not normally required.

5. The legal fiction of Rule 28(2), 3rd sentence, EPC can only fulfil its legal purpose, however, if applicant and depositor are one and the same. If a third party - not the applicant - has deposited the culture, that legal fiction ceases to apply since consent actually granted by the applicant or assumed under the legal fiction cannot oblige the depositor who is not also the applicant to make the deposited culture available to the public. The power to dispose of a culture deposited with a depositary institution always belongs to the depositor alone. The fiction of Rule 28(2), 3rd sentence, EPC therefore applies only if applicant and depositor are one and the same. The resulting logical need for applicant and depositor to be identical within the meaning of that provision is expressed very clearly in the German version, which expressly states that the communication of the information shall be considered as constituting the consent of the applicant to the culture deposited ("von ihm") being made available to the public.

6. In principle, therefore, applicant and depositor must be one and the same. If this is not the case, suitable measures must be taken to ensure that the deposited culture is nevertheless available to the public in accordance with Rule 28 EPC on the date the application is filed. As the Examining Division has rightly said, the European Patent Office must check that this requirement has been met; if not, the invention in question has not been sufficiently disclosed within the meaning of Article 83 EPC since a skilled person cannot carry it out using only the description in words. The application must then be refused.

puisse l'exécuter. Ainsi donc, cette disposition est manifestement destinée à permettre aux tiers de reproduire des inventions microbiologiques utilisant un micro-organisme qui ne peut être décrit. A cette fin, une procédure strictement définie a été instituée, qui permet aux tiers d'obtenir sur demande des échantillons du micro-organisme. Le consentement de la partie déposant la culture auprès de l'autorité de dépôt est une condition fondamentale pour la remise d'échantillons aux tiers. Un tel consentement est donné par le biais de la fiction juridique visée à la règle 28(2), troisième phrase CBE, de sorte qu'il n'est normalement pas nécessaire d'obtenir l'accord explicite du demandeur pour la remise d'une culture.

5. Cependant, la fiction juridique de la règle 28(2), troisième phrase CBE, ne peut remplir son objet juridique que si le demandeur et le déposant sont une seule et même personne. Si un tiers - qui n'est pas le demandeur - dépose la culture, cette fiction juridique cesse de s'appliquer, puisque l'accord effectivement donné par le demandeur ou réputé donné en vertu de la fiction juridique ne peut obliger le déposant qui n'est pas également le demandeur à mettre la culture déposée à la disposition du public. Le pouvoir de disposer d'une culture déposée auprès d'une autorité de dépôt appartient toujours au seul déposant. La fiction de la règle 28(2), troisième phrase CBE ne peut donc prendre effet que si le demandeur et le déposant sont une seule et même personne. Le texte allemand met clairement en évidence qu'il est logiquement nécessaire que le demandeur et le déposant soient identiques, au sens de cette disposition; en effet, il y est expressément stipulé que, du fait de la communication des indications, le demandeur est considéré comme consentant à mettre la culture déposée ("von ihm" (par lui)) à la disposition du public.

6. Ainsi, il faut que le demandeur et le déposant soient en principe une seule et même personne. Si tel n'est pas le cas, il y a lieu de prendre des mesures appropriées pour que la culture déposée soit néanmoins accessible au public à la date de dépôt de la demande, conformément à la règle 28 CBE. Comme la division d'examen l'a relevé à juste titre, l'Office européen des brevets est tenu de vérifier si cette exigence a été remplie; sinon, l'invention considérée n'a pas été suffisamment exposée au sens de l'article 83 CBE, puisque l'homme du métier ne peut l'exécuter à partir de la seule description verbale. Dans ce cas, la demande doit être rejetée.

7 Es fragt sich jedoch, ob im vorliegenden Fall das grundsätzliche Erfordernis der Identität von Anmelder und Hinterleger für die Zwecke der Regel 28 EPU nicht gleichwohl erfüllt ist, obwohl Hinterleger und Anmelder zwei rechtlich selbständige Handelsgesellschaften sind. Dabei kommt nach Auffassung der Kammer dem Umstand besondere Bedeutung zu, daß die beiden Gesellschaften im Verhältnis von Mutter- und Tochtergesellschaft stehen, wobei die Hinterlegerin 100%ige Tochtergesellschaft der Anmelderin ist. Die Beschwerdeführerin und Anmelderin hat zur Überzeugung der Kammer vorgetragen, daß die Hinterlegerin als ihre Tochtergesellschaft verpflichtet sei, allen ihren Anweisungen zu folgen. Das gelte insbesondere für Hinterlegungen und die Freigabe von Proben der hinterlegten Kulturen. Hinzu kommt, daß die Tochtergesellschaft - wie sich aus der überreichten eidesstattlichen Versicherung ergibt - von der Muttergesellschaft ermächtigt war, die Mikroorganismen in ihrem Interesse für Patentanmeldungen zu hinterlegen, die die Muttergesellschaft einzureichen beabsichtigte. Aus diesen Umständen ergibt sich daher, daß die Tochtergesellschaft zwar formell Hinterlegerin ist, daß aber die Muttergesellschaft die alleinige Entscheidungsbefugnis über die Hinterlegungen besitzt. Diese besonderen Umstände des Falles lassen es daher ausnahmsweise als gerechtfertigt erscheinen, Mutter- und Tochtergesellschaft für die Zwecke der Regel 28 EPU als eine Person anzusehen, da die Anmelderin über die Hinterlegungen die volle Verfügungsbefugnis besitzt und die eigentliche Hinterlegerin nur als ausführendes Organ im Auftrag der Anmelderin tätig geworden ist.

8. Ist aber die Anmelderin allein berechtigt, über die hinterlegten Kulturen zu verfügen, so ist deren öffentliche Zugänglichkeit gegeben. Es ist richtig, daß die Mikroorganismen zunächst bei der NCIB unter der Bedingung hinterlegt wurden, daß Proben der hinterlegten Kulturen an Dritte nur mit Zustimmung der Hinterlegerin abgegeben werden dürfen. Diese Hinterlegung wurde jedoch noch vor dem Anmelde tag vom 12. Februar 1981 in eine Hinterlegung, in Übereinstimmung mit Regel 28 EPU umgewandelt. Mit Schreiben vom 17. November 1980 teilte die Hinterlegungsstelle der Hinterlegerin nämlich mit, daß sie aus Gründen der Gleichbehandlung und zur Vermeidung von Mißverständnissen für bereits bestehende Hinterlegungen Empfangsbescheinigungen entsprechend dem zwischen ihr und dem Europäischen Patentamt abgeschlossenen Abkommen ausstelle. Dementsprechend erhielt die Hinterlegerin Empfangsbescheinigungen über die Mikroorganismen, die Gegenstand der vorliegenden Patentanmeldung sind. Damit war klar gestellt, daß es sich seit diesem Zeit-

7 The question, however, is whether in the present case this basic requirement that applicant and depositor be identical for the purposes of Rule 28 EPC has not nevertheless been met despite applicant and depositor being two legally independent trading companies. The Board attached particular importance to the fact that the companies are a parent and subsidiary and that the depositor (subsidiary) is wholly owned by the applicant (parent). The appellant/applicant has convinced the Board that the depositor - as its subsidiary - is obliged to comply with all its instructions, in particular those relating to deposits and the release of samples of deposited cultures. Furthermore - as the affidavit submitted shows - the parent company had authorised the subsidiary to deposit micro-organisms on its behalf for patent applications which the parent company intended to file. This demonstrates that, although the subsidiary is the formal depositor, the parent company alone has control of the deposits. These special circumstances therefore seem, exceptionally, to justify considering the parent company and subsidiary as one entity for the purposes of Rule 28 EPC since the applicant has full control of the deposits and the actual depositor has acted only as an executive organ for the applicant.

8. If the applicant alone has control of the deposited cultures their availability to the public is established. Admittedly, the micro-organisms were initially deposited with the NCIB on condition that samples of the deposited cultures could be issued to third parties only with the depositor's consent. This deposit, however, was converted before the date of filing - 12 February 1981 - to a deposit in accordance with Rule 28 EPC. In a letter dated 17 November 1980 the depositary institution informed the depositor that, to ensure equal treatment and avoid misunderstandings, it was issuing receipts for existing deposits under its agreement with the European Patent Office. The depositor accordingly obtained receipts for the micro-organisms which are the subject of the present patent application. This made it clear that from that time the deposit was in accordance with the agreement between the European Patent Organisation and culture collections for the deposit of micro-organisms (cf. OJ EPO 1978, 301 and 1980, 4). Point 18 of this agreement states

7 Reste à savoir si, en l'espèce, cette condition fondamentale qui veut que demandeur et le déposant soient la seule et même personne aux fins de la règle 28 CBE, n'ait tout de même pas été remplie, bien que le demandeur et le déposant soient deux sociétés commerciales juridiquement indépendantes. A cet égard, il est particulièrement important pour la Chambre qu'ils agissent d'une société mère et de sa filiale, et que le déposant (filiale) appartienne entièrement au demandeur (société mère). Le requérant/demandeur a convaincu la Chambre que le déposant est tenu - en tant que filiale - de se conformer à toutes ses instructions, notamment à celles concernant les dépôts et la mise à disposition d'échantillons de cultures déposées. En outre, comme en témoigne l'affidavit produit, la société mère avait autorisé la filiale à déposer pour son compte des micro-organismes pour des demandes de brevets que la société mère envisageait de déposer. Ceci prouve que seule la société mère a le pouvoir de disposer des dépôts, bien que la filiale ait été le déposant officiel. Au vu de ces circonstances particulières, il semble donc légitime de considérer exceptionnellement que la société mère et sa filiale forment une seule et même personne aux fins de la règle 28 CBE, étant donné que le demandeur dispose pleinement des dépôts et que le déposant proprement dit a agi uniquement en qualité d'exécutant pour le compte du demandeur.

8. Si le demandeur seul a le pouvoir de disposer des cultures déposées, c'est donc que celles-ci sont accessibles au public. Il est vrai que les micro-organismes avaient été initialement déposés auprès de la NCIB à la condition que les échantillons des cultures déposées ne puissent être remis aux tiers qu'avec l'accord du déposant. Cependant, ce dépôt a été converti en un dépôt conformément à la règle 28 CBE avant la date de dépôt de la demande, soit le 12 février 1981. Par lettre datée du 17 novembre 1980, l'autorité de dépôt a informé le déposant que, pour garantir l'égalité de traitement et éviter tout malentendu, elle délivrait des récépissés pour les dépôts existants en vertu de son accord avec l'Office européen des brevets. Le déposant a donc reçu des récépissés pour les micro-organismes qui font l'objet de la présente demande de brevet. A compter de ce moment-là, il est clairement établi que le dépôt était conforme à l'accord entre l'Organisation européenne des brevets et des organismes détendant des collections de micro-organismes (cf. JO OEB 1978, 301, et 1980,

punkt um eine Hinterlegung entsprechend dem Abkommen zwischen der Europäischen Patentorganisation und den Sammelstellen für Mikroorganismen handelte (vgl. ABI. EPA 1978, 301 und 1980, 4). Nach Nr. 18 dieses Abkommens erklärt sich die Sammelstelle bereit, Proben der hinterlegten Mikroorganismen den Personen zu liefern, die nach Anhang III dieses Abkommens einen Rechtsanspruch darauf haben. Nach Anhang III Nr. 2 hat die Sammelstelle an jedermann auf Antrag eine Probe von einer Kultur eines hinterlegten Mikroorganismus abzugeben, sofern das Amt auf dem Antragsformblatt bestätigt hat, daß die Bedingungen der Regel 28 EPÜ erfüllt sind und der Antragsteller berechtigt ist, die Probe zu erhalten. Damit ist sichergestellt, daß Dritte eine Probe der hinterlegten Mikroorganismen erhalten können. Somit ist die Voraussetzung erfüllt, daß die hinterlegte Kultur nach Maßgabe der Regel 28 EPÜ der Öffentlichkeit zugänglich ist.

9. Aus diesen Gründen war der angefochtene Beschluß aufzuheben, weil die öffentliche Zugänglichkeit der 15 NCIB-Hinterlegungen gegeben ist. Die Sache war daher zur Fortsetzung des Verfahrens an die Vorinstanz zurückzuverweisen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Der Beschluß der Prüfungsabteilung vom 11. November 1986 wird aufgehoben.
2. Die Sache wird zur Fortsetzung des Verfahrens an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen.

that the authority (i.e. culture collection) agrees to furnish samples of the deposited micro-organisms to persons legally entitled in accordance with Annex III of the agreement. Annex III, point 2, states that the authority, upon request to it by any person, shall furnish to that person a sample of a culture of any deposited micro-organism provided that the Office has certified on the request form that the requirements of Rule 28 EPC have been complied with and that the person making the request is entitled to obtain the sample. This ensures that third parties can obtain samples of deposited micro-organisms. Thus the requirement that deposited cultures must be available to the public in accordance with Rule 28 EPC is met.

9. For these reasons the contested decision is to be set aside since the 15 NCIB deposits are available to the public. The case is therefore to be remitted to the Examining Division so that examination proceedings can be resumed.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The Examining Division's decision dated 11 November 1986 is set aside.
2. The case is remitted to the Examining Division for resumption of examination proceedings.

4) Au point 18 dudit accord, il est indiqué que l'Autorité (la collection de cultures) accepte de fournir des échantillons des micro-organismes déposés aux personnes habilitées, en vertu des dispositions figurant à l'Annexe III de l'accord, à recevoir ces échantillons. Aux termes de l'Annexe III, point 2, l'Autorité remet un échantillon de tout micro-organisme déposé à toute personne, sur sa requête, si l'Office a certifié, sur le formulaire de requête, qu'il a été satisfait aux exigences de la règle 28 CBE et que la personne présentant la requête est habilitée à recevoir l'échantillon. De la sorte, les tiers sont assurés d'obtenir des échantillons des micro-organismes déposés. En conséquence, la condition selon laquelle les cultures déposées doivent être accessibles au public conformément à la règle 28 CBE est remplie.

9. Pour ces motifs, la décision attaquée doit être annulée, puisque les quinze dépôts auprès de la NCIB sont accessibles au public. L'affaire doit donc être renvoyée à la division d'examen pour reprise de la procédure d'examen.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La décision de la division d'examen en date du 11 novembre 1986 est annulée.
2. L'affaire est renvoyée devant la division d'opposition pour reprise de la procédure d'examen.