

**ENTSCHEIDUNGEN DER
GROSSEN BESCHWERDE-
KAMMER**

**Entscheidung der Großen
Beschwerdekammer vom
21. Dezember 1994
G 2/93**
(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Gori
Mitglieder: W. Moser
G. Gall
G.D. Paterson
J.-C. Saisset
K. Jahn
P. van den Berg

Anmelder:

**Vereinigte Staaten von Amerika,
vertreten durch den Minister,
United States Department of
Commerce**

Stichwort:

**Hepatitis-A-virus/UNITED
STATES OF AMERICA II**

**Artikel: 83 EPÜ
Regel: 28 EPÜ**

Schlagwort: "Ausreichende
Offenbarung" - "Angaben über die
Hinterlegung einer Kultur"

Leitsatz

*Die in Regel 28 (1) c) EPÜ
vorgeschriebene Angabe des
Aktenzeichens einer hinterlegten
Kultur kann nach Ablauf der Frist
gemäß Regel 28 (2) a) EPÜ nicht
mehr vorgenommen werden.*

Sachverhalt und Anträge

**DECISIONS OF THE
ENLARGED BOARD OF
APPEAL**

**Decision of the Enlarged
Board of Appeal dated
21 December 1994
G 2/93**
(Language of the proceedings)

Composition of the board:

President: P. Gori
Members: W. Moser
G. Gall
G.D. Paterson
J.-C. Saisset
K. Jahn
P. van den Berg

Applicant:

**The United States of America as
represented by the Secretary,
United States Department of
Commerce**

Headword:

**Hepatitis A virus/UNITED
STATES OF AMERICA II**

**Article: 83 EPC
Rule: 28 EPC**

Keyword: "Sufficiency of
disclosure" - "Culture deposit
information"

Headnote:

*The information concerning the
file number of a culture deposit
according to Rule 28(1)(c) EPC
may not be submitted after expiry
of the time limit set out in Rule 28
(2)(a) EPC.*

**Summary of Facts and
Submissions**

**DECISIONS DE LA GRANDE
CHAMBRE DE RECOURS**

**Décision de la Grande
Chambre de recours en date du
21 décembre 1994
G 2/93**
(Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: P. Gori
Membres: W. Moser
G. Gall
G.D. Paterson
J.-C. Saisset
K. Jahn
P. van den Berg

Demandeur:

**Les Etats-Unis d'Amérique,
représentés par le ministre du
commerce des Etats-Unis
d'Amérique**

Référence:

**Virus de l'hépatite A/ETATS-UNIS
D'AMERIQUE II**

**Article: 83 CBE
Règle: 28 CBE**

Mot-clé: "Exposé suffisamment clair et
complet de l'invention" - "Indication du
numéro de dépôt d'une culture"

Sommaire

*L'indication du numéro de dépôt d'une
culture conformément à la règle 28(1)c)
c) CBE ne peut être communiquée
après l'expiration du délai fixé à la
règle 28(2)a) CBE.*

Exposé des faits et conclusions

I. In der Sache J 8/87 (ABl. EPA 1989, 9) hat die Juristische Beschwerdekammer die Auffassung vertreten, daß einem Anmelder, der die Angaben über die Hinterlegung einer Kultur nicht innerhalb der in Regel 28 (2) a) EPÜ vorgesehenen Frist von 16 Monaten einreicht, Gelegenheit gegeben werden müsse, diesen Mangel innerhalb einer weiteren Frist zu beseitigen. Zur Begründung gab die Kammer an, es bestünden Parallelen zu dem Fall, in dem die Prioritätsunterlagen nicht innerhalb der in Regel 38 (3) EPÜ (in der bis 31. Mai 1991 gültigen Fassung) vorgeschriebenen Frist von 16 Monaten eingereicht worden seien, weil hier wie dort der Mangel erst bei Ablauf der Frist vorgelegen habe. Obwohl die Frist nach Regel 28 (2) a) EPÜ in Artikel 91 EPÜ nicht erwähnt sei, sollte deshalb in beiden Fällen ähnlich entschieden werden. Außerdem müsse die Eingangsstelle entsprechend den Richtlinien für die Prüfung im EPA, A-IV, 4.2 dem Anmelder eine entsprechende Mitteilung machen, wenn die in Regel 28 (1) EPÜ verlangten Angaben Mängel aufwiesen oder nicht fristgerecht beigebracht würden.

II. In der Sache T 815/90 vertrat die zuständige Technische Beschwerdekammer 3.3.2 die Auffassung, daß eine Entscheidung darüber herbeigeführt werden müsse, ob ein Offenbarungsmangel heilbar sei, der darauf zurückzuführen sei, daß die Angabe des Aktenzeichens der hinterlegten nichtklonierten Hepatitis-A-Viren des Stamms HM-175 aus der Passagestufe 20, d. h. das ATCC- Aktenzeichen VR2093, erst fast sieben Jahre nach dem Prioritätstag der vorliegenden europäischen Patentanmeldung eingereicht worden sei.

Da die Technische Beschwerdekammer 3.3.2 nicht geneigt war, sich der rechtlichen Konstruktion der Entscheidung J 8/87 der Juristischen Beschwerdekammer (vgl. Nr. I) anzuschließen, beschloß sie in ihrer Zwischenentscheidung T 815/90 (ABl. EPA 1994, 389), der Großen Beschwerdekammer folgende Rechtsfrage vorzulegen:

"Kann die in Regel 28 (1) c) EPÜ

I. In case J 8/87 (OJ EPO 1989, 9), the Legal Board of Appeal held that an applicant who failed to submit the information relating to a culture deposit within the time limit of sixteen months provided for in Rule 28(2)(a) EPC must be given an opportunity to remedy that deficiency within a further period. The reason given was that there was an analogy between this situation and the situation in which priority documents had not been filed within the sixteen months period provided for in Rule 38(3) EPC (in the version valid until 31 May 1991), because in both cases the deficiency existed only at the expiration of the time limit. The Legal Board of Appeal considered therefore that, notwithstanding the fact that the time limit provided for in Rule 28(2)(a) EPC was not mentioned in Article 91 EPC, a similar solution should be applied in both cases. Furthermore, the Legal Board of Appeal pointed out that, according to the Guidelines for Examination in the EPO, Part A, Chapter IV, No. 4.2, the Receiving Section had to notify the applicant when the information to be furnished pursuant to Rule 28 (1) EPC was deficient or was not supplied within the specified period.

II. In case T 815/90, the competent Technical Board of Appeal 3.3.2 considered that a decision was required whether or not lack of sufficiency of disclosure due to the fact that the information concerning the file number relating to hepatitis A virus strain HM-175, Pass. 20 uncloned, ie number ATCC VR 2093, was not filed until almost seven years after the priority date of the present European patent application can be remedied.

Since Technical Board of Appeal 3.3.2 was not inclined to follow the rationale of decision J 8/87 of the Legal Board of Appeal (see paragraph I supra), it decided in its interlocutory decision T 815/90 (OJ EPO 1994, 389) to refer the following point of law to the Enlarged Board of Appeal:

"May the information

I. Dans l'affaire J 8/87 (JO OEB 1989, 9), la chambre de recours juridique avait estimé qu'un demandeur qui n'avait pas communiqué les indications concernant le dépôt d'une culture dans le délai de seize mois prévu par la règle 28(2)a) CBE devait pouvoir bénéficier d'un délai supplémentaire pour remédier à cette irrégularité, cette situation étant analogue à celle dans laquelle des documents de priorité n'ont pas été déposés dans le délai de seize mois prévu par la règle 38(3) CBE (dans le texte en vigueur jusqu'au 31 mai 1991), puisque dans les deux cas l'irrégularité n'existe qu'une fois le délai expiré. La chambre de recours juridique a donc estimé que, bien que l'article 91 CBE ne fasse pas mention du délai prévu par la règle 28(2)a) CBE, une solution similaire devait être apportée dans les deux cas. Elle a fait observer par ailleurs que d'après les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, partie A, chapitre IV, point 4.2, la section de dépôt devra avertir le demandeur lorsque les indications communiquées conformément à la règle 28(1) CBE sont incomplètes ou ne sont pas fournies dans le délai fixé.

II. Dans l'affaire T 815/90, la chambre de recours technique 3.3.2 compétente a estimé qu'elle avait à décider s'il était possible ou non de remédier à une insuffisance de l'exposé due à ce que le numéro de dépôt de la souche HM-175 du virus de l'hépatite A, pass. 20 non cloné, c'est-à-dire le numéro ATCC VR2093, n'avait été indiqué que près de sept ans après la date de priorité de la demande de brevet européen en cause.

La chambre de recours technique 3.3.2 n'entendant pas faire sien le raisonnement suivi dans la décision J 8/87 de la chambre de recours juridique (cf. le point I ci-dessus), elle a rendu la décision intermédiaire T 815/90 (JO OEB 1994, 389) dans laquelle elle a soumis à la Grande Chambre de recours la question de droit suivante :

"L'indication du numéro de dépôt

vorgeschriebene Angabe des Aktenzeichens einer hinterlegten Kultur noch nach Ablauf der Frist gemäß Regel 28 (2) a) EPÜ vorgenommen werden?"

III. Die Technische Beschwerdekammer 3.3.2 nahm in dieser Entscheidung wie folgt Stellung:

- Regel 28 schreibe gemäß ihrer Stellung im Kontext des EPÜ bestimmte Bedingungen vor, die im Falle lebenden Materials zur Gewährleistung einer ausreichenden Offenbarung erfüllt sein müßten, und sei daher dem Prinzip des Europäischen Patentübereinkommens nachgeordnet, wonach eine Erfindung so beschrieben werden müsse, daß sie von einem Fachmann ausgeführt werden könne.

- Ein Offenbarungsmangel der ursprünglich eingereichten Anmeldung könne nicht mehr behoben werden; die einzige Ausnahme hiervon bilde die in Regel 28 (2) a) EPÜ vorgesehene Frist von 16 Monaten.

- Die Kammer teile deshalb die in der Entscheidung einer Prüfungsabteilung vom 14. November 1989 (ABl. EPA 1990, 156) vertretene Rechtsauffassung über den Zweck der Regel 28 EPÜ, wonach die Tatsache, daß das Aktenzeichen der Hinterlegung nicht innerhalb der in Regel 28 (2) a) EPÜ vorgeschriebenen Frist eingereicht worden sei, einen Offenbarungsmangel darstelle, der nicht heilbar sei. Jeder Versuch, dieser Frist ihren bindenden Charakter zu nehmen, würde dazu führen, daß eine unzureichende Offenbarung heilbar würde und daß die Absicht des Gesetzgebers und der Zweck der Regel 28, die kein reines Formerfordernis, sondern eine in Verbindung mit Artikel 83 EPÜ auszulegende Bestimmung sei, mißachtet würden.

- Den Materialien zu dieser Regel sei zu entnehmen, daß die in Regel 28 (2) a) EPÜ enthaltene Frist von 16 Monaten eingeführt worden sei, um sicherzustellen, daß die Angaben über die Hinterlegung stets vor der Unterrichtung der Öffentlichkeit eingereicht würden. Wenn der Fachmann zur Ausführung einer Erfindung gemäß Artikel 83 EPÜ lebendes Material benötige, das bei einer anerkannten

concerning the file number of a culture deposit according to Rule 28(1)(c) EPC be submitted after expiry of the time limit set out in Rule 28(2)(a) EPC?"

III. Technical Board of Appeal 3.3.2 made in that decision the following comments:

- The contextual position of Rule 28 within the EPC was such that it prescribed certain conditions which had to be fulfilled in order to ensure sufficient disclosure in the case of live material and thus was subordinate to the very principle of the European Patent Convention that an invention had to be described in such a manner that it could be carried out by a skilled person.

- There was no scope for remedying lack of disclosure of the originally filed European patent application, with the sole exception of the 16-month time limit given in Rule 28(2)(a) EPC.

- It subscribed in particular to the detailed reasoning of the purpose of Rule 28 EPC in the decision of an examining division dated 14 November 1989 (OJ EPO 1990, 156) where it was stated that the deficiency consisting in the number of the culture deposit not being submitted within the period according to Rule 28(2)(a) EPC could not be remedied. Any attempt to neglect the stringency of this period could make insufficient disclosure a remediable deficiency and ignore thereby the intent of the legislator and the purpose of Rule 28 EPC, which was not a mere formal requirement, but a provision to be interpreted in the light of Article 83 EPC.

- From the 'travaux préparatoires' it was evident that the time limit of 16 months given in Rule 28(2)(a) EPC had been introduced to ensure and guarantee that the information about the deposit was filed before the public was informed, in all cases. Therefore, if an invention could only be carried out by a skilled person within the meaning of Article 83 EPC by using live material deposited with a

d'une culture conformément à la règle 28(1)c) CBE peut-elle être communiquée après l'expiration du délai fixé à la règle 28(2)a) CBE?"

III. Dans cette décision, la chambre de recours technique 3.3.2 a fait les commentaires suivants :

- A la place qu'elle occupe dans le contexte de la CBE, la règle 28 énonce certaines prescriptions qui doivent être observées afin de garantir un exposé suffisant de l'invention lorsque celle-ci comporte l'utilisation de matériel vivant, ce qui obéit au principe même de la Convention sur le brevet européen selon lequel une invention doit être décrite de telle façon qu'un homme du métier puisse l'exécuter.

- Il n'existe aucun moyen de remédier à une insuffisance de l'exposé de l'invention dans la demande telle que déposée, à la seule exception du délai de 16 mois fixé par la règle 28(2)a) CBE.

- La Chambre souscrit notamment au raisonnement détaillé sur la finalité de la règle 28 CBE développé dans la décision d'une division d'examen en date du 14 novembre 1989 (JO OEB 1990, 156) dans laquelle il est déclaré que la non-communication du numéro de dépôt de la culture dans le délai fixé par la règle 28(2)a) CBE constitue une irrégularité à laquelle il ne peut être remédié. Selon cette décision, vouloir méconnaître le caractère impératif de ce délai reviendrait à faire d'un exposé insuffisant une irrégularité à laquelle il peut être remédié, et passerait outre à la volonté du législateur et à la finalité de la règle 28 CBE, qui n'est pas une simple condition de forme, mais une disposition qui doit être interprétée à la lumière de l'article 83 CBE.

- Il ressort à l'évidence des travaux préparatoires que le délai de 16 mois fixé par la règle 28(2)a) CBE a été introduit pour garantir que les indications relatives au dépôt soient communiquées dans tous les cas avant que le public ne soit informé. Si donc une invention ne peut être exécutée par un homme du métier au sens de l'article 83 CBE qu'à l'aide de matériel vivant déposé auprès d'une autorité de dépôt habilitée, auquel est attribué un numéro

Hinterlegungsstelle hinterlegt und nur durch das Aktenzeichen der Hinterlegung zu identifizieren sei, dann sei dies eine Vorbedingung für die ausreichende Offenbarung einer europäischen Patentanmeldung, die bereits am Anmeldetag erfüllt sein müsse, und nicht nur ein bloßes Formerfordernis.

IV. Der Präsident des EPA äußerte sich gemäß Artikel 11a der Verfahrensordnung der Großen Beschwerdekammer zu der der Kammer vorliegenden Rechtsfrage sinngemäß wie folgt:

- Wenn das Aktenzeichen einer hinterlegten Kultur nicht vor Ablauf des 16. Monats nach dem Anmeldetag (Prioritätstag) angegeben werde, so sei dies nicht als formaler Mangel zu werten, zu dessen Beseitigung der Anmelder nach Ablauf der Frist aufgefordert werden müsse.

- Welche Rechtsfolgen sich daraus ergäben, daß das Aktenzeichen der Hinterlegung einer Kultur nicht bis zum Ablauf der Frist von 16 Monaten angegeben worden sei, lasse sich erst im Stadium der Sachprüfung feststellen. Erst wenn feststehe, daß der hinterlegte Mikroorganismus tatsächlich zur Ausführung der Erfindung erforderlich sei, liege ein Offenbarungsmangel vor.

- Die Erfordernisse des Artikels 83 EPÜ müßten bereits für die Anmeldung in der eingereichten Fassung erfüllt sein. Dies lasse sich aus Artikel 123 (2) EPÜ herleiten. Weise die Offenbarung schwerwiegende Mängel auf, so könne dies später durch Einreichung zusätzlicher Beispiele oder Merkmale nicht behoben werden, ohne daß gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstoßen werde.

- Beziehe sich eine Erfindung auf ein mikrobiologisches Verfahren oder auf ein mit Hilfe dieses Verfahrens gewonnenes Erzeugnis und werde hierbei ein Mikroorganismus verwendet, der der Öffentlichkeit nicht zugänglich sei und in der europäischen Patentanmeldung nicht so beschrieben werden könne, daß ein Fachmann die Erfindung ausführen könne, so sei schon eine Situation gegeben, in der die Erfordernisse des Artikels 83 EPÜ a priori nicht erfüllt seien.

- Die Regel 28 EPÜ sehe eine Fiktion

recognised depository and only identifiable by the file number of the culture deposit, this was a precondition for sufficiency of disclosure of a European patent application, which had already to be fulfilled at the date of filing of the European patent application, and not a mere formal requirement of a European patent application.

IV. Under Article 11a of the Rules of Procedure of the Enlarged Board of Appeal, the President of the EPO submitted comments to the Enlarged Board, essentially, as follows:

- The non-submission of the file number of a culture deposit before the end of the sixteenth month after the date of filing (priority) is not to be treated as a formal deficiency, which the applicant must be invited to correct, once that period has expired.

- The legal consequence of the non-submission of the file number of the culture deposit at the expiry of the sixteen-month period can only be drawn at the stage of substantive examination. Hence, it is only if the deposited micro-organism is actually necessary to carry out the invention that the insufficiency of the disclosure will be established.

- The requirements of Article 83 EPC must be fulfilled for the application as filed. This can be derived from Article 123(2) EPC. If the disclosure is seriously insufficient, such a deficiency cannot be cured subsequently by adding examples or features without offending Article 123(2) EPC.

- If an invention concerns a microbiological process or the product thereof and involves the use of a micro-organism which is not available to the public and which cannot be described in the European patent application in such a manner as to enable the invention to be carried out by a person skilled in the art, there is already a situation in which a priori the requirements of Article 83 EPC cannot be satisfied.

- Rule 28 EPC provides for a

de culture qui est le seul moyen de l'identifier, cette condition préalable pour que l'exposé de l'invention dans la demande de brevet soit considéré comme suffisant doit obligatoirement être remplie à la date du dépôt de la demande et ne saurait constituer une simple exigence de forme à laquelle doit satisfaire la demande de brevet européen."

IV. Conformément à l'article 11 bis du règlement de procédure de la Grande Chambre de recours, le Président de l'OEB a fait parvenir à la Grande Chambre des observations qui peuvent être résumées comme suit :

- La non-communication du numéro de dépôt d'une culture avant la fin du seizième mois suivant la date de dépôt (de priorité) ne peut être considérée comme une irrégularité de forme à laquelle il convient d'inviter le demandeur à remédier, une fois le délai expiré.

- Ce n'est qu'au stade de l'examen quant au fond que pourront être tirées les conséquences juridiques de cette non-communication du numéro de dépôt de la culture à l'expiration du délai de seize mois. Par conséquent, ce n'est que si le micro-organisme qui a été déposé est réellement nécessaire pour l'exécution de l'invention qu'il sera constaté que l'exposé de l'invention est insuffisant.

- Il découle de l'article 123(2) CBE que les conditions requises à l'article 83 CBE valent pour la demande telle que déposée. Si l'exposé de cette demande présente de graves insuffisances, il n'est pas possible par la suite sans aller à l'encontre des dispositions de l'article 123 (2) CBE, de remédier à cette irrégularité en ajoutant des exemples ou des caractéristiques.

- Lorsqu'une invention concernant un procédé microbiologique ou un produit obtenu par un tel procédé fait intervenir l'utilisation d'un micro-organisme auquel le public n'a pas accès et qui ne peut être décrit dans la demande de brevet européen de façon à permettre à un homme du métier d'exécuter l'invention, il doit être considéré que dès le départ les conditions requises par l'article 83 CBE ne peuvent être remplies.

- Sous réserve qu'il soit satisfait à un

der ausreichenden Offenbarung bzw. eine Ausnahme von der Regel vor, daß die Erfindung in der Anmeldung zu offenbaren sei; hierfür müßten jedoch bestimmte Vorbedingungen erfüllt sein.

- Die Regel 28 (2) EPÜ könne als weitere Ausnahme zu Artikel 83 EPÜ angesehen werden, da sie eine Frist für die Einreichung eines wesentlichen Bestandteils der Offenbarung festsetze.

- Die ausnahmslose Gewährleistung einer umfassenden Unterrichtung der Öffentlichkeit im Veröffentlichungsstadium sei denn auch der Grund dafür, weshalb die Frist keinesfalls länger als 16 Monate sein dürfe. Es sei nicht zulässig, die Ausnahme zu Artikel 83 EPÜ in Verbindung mit Artikel 123 (2) EPÜ über das für die Zwecke der Unterrichtung der Öffentlichkeit erforderliche Maß hinaus auszudehnen.

- Ein in einer Erfindung verwendeter Mikroorganismus könne vermittels einer doppelten Fiktion als Bestandteil der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung angesehen werden: Ein für die ursprüngliche Offenbarung wesentlicher Bestandteil (der Mikroorganismus) gelte nämlich als in der Anmeldung vollständig offenbart - obwohl er es eigentlich nicht sei -, wenn er tatsächlich (spätestens am Anmeldetag) hinterlegt und das (formale) Kriterium der Frist nach Regel 28 (2) EPÜ erfüllt worden sei.

- Die Angabe des Aktenzeichens nach Regel 28 (1) c) EPÜ könne deshalb nach Ablauf der Frist nach Regel 28 (2) a) EPÜ nicht mehr vorgenommen werden.

V. Auf einen Bescheid der Großen Beschwerdekammer vom 14. März 1994 hin nahm der Beschwerdeführer in der Sache T 815/90 am 29. Mai 1994 zu der vorgelegten Rechtsfrage Stellung. Am 24. Oktober 1994 fand eine mündliche Verhandlung statt, in der Herr D. C. Evans für den Beschwerdeführer in der Sache T 815/90 auftrat. Das Vorbringen des Beschwerdeführers läßt sich wie folgt zusammenfassen:

- Bei Hinterlegung einer Kultur in einer Sammlung müsse in der Praxis

fiction of sufficiency of disclosure, or an exception to the rule that the invention must be disclosed in the application, if a certain number of requirements are fulfilled.

- Rule 28(2) EPC can be regarded as a further exception to the requirements of Article 83 EPC, namely the setting of a time limit for the submission of an essential element of the disclosure.

- The guarantee of a full information for the public at the publication stage in all cases is indeed the reason why the time limit can be as long as sixteen months, but no longer. It cannot be admissible to extend the exception which is made to Article 83 EPC taken in conjunction with Article 123(2) EPC beyond what is necessary to achieve the purpose of informing the public.

- A micro-organism used in an invention can be regarded as subject-matter belonging to the application as originally filed via a double fiction: on the one hand an element essential for the original disclosure (the micro-organism) is regarded as fully disclosed in the application, even though it is not, on condition that it was actually deposited (not later than the date of filing) and the (formal) criterion of the time limit of Rule 28(2) EPC has been fulfilled.

- The information concerning the file number according to Rule 28 (1)(c) EPC may therefore not be submitted after the expiry of the time limit set out in Rule 28(2)(a) EPC.

V. In response to a communication of 14 March 1994 of the Enlarged Board of Appeal, the appellant in case T 815/90 filed observations on the referred point of law on 29 May 1994. Oral proceedings took place on 24 October 1994, Mr D.C. Evans appearing for the appellant in case T 815/90. The appellant's arguments can be summarised as follows:

- The practical steps of depositing a culture in a collection require

certain number of conditions, la règle 28 CBE prévoit qu'une invention peut être considérée comme exposée de façon suffisamment claire et complète, ou qu'il peut être dérogé aux dispositions exigeant que l'invention soit exposée dans la demande de façon suffisamment claire et complète.

- La règle 28(2) CBE peut être considérée comme une autre dérogation aux conditions requises à l'article 83 CBE, du fait qu'elle accorde un délai pour la communication d'un élément essentiel de l'exposé.

- S'il a été prévu un délai pouvant aller jusqu'à seize mois, mais non au-delà, c'est pour que dans tous les cas le public puisse disposer de toutes les informations voulues à la date de la publication. Il n'est pas acceptable d'étendre cette dérogation aux dispositions de l'article 83 et de l'article 123(2) CBE plus qu'il n'est nécessaire pour permettre cette information du public.

- Une double fiction juridique permet de considérer qu'un micro-organisme utilisé dans le cadre d'une invention fait partie de l'objet de la demande déposée initialement : un élément essentiel de l'exposé initial de l'invention (le micro-organisme) est considéré comme suffisamment exposé dans la demande, même si ce n'est pas le cas, à condition d'une part qu'il ait effectivement été déposé (au plus tard à la date de dépôt de la demande) et, que d'autre part il ait été satisfait à la condition de forme prévue à la règle 28(2) CBE (respect du délai fixé dans cette règle).

- L'indication du numéro de dépôt conformément à la règle 28(1)c) CBE ne peut donc être communiquée après l'expiration du délai fixé à la règle 28 (2)a) CBE.

V. En réponse à une notification de la Grande Chambre de recours en date du 14 mars 1994, la partie requérante dans l'affaire T 815/90 a transmis le 29 mai 1994 ses observations au sujet de la question de droit soumise à la Grande Chambre. Une procédure orale s'est tenue le 24 octobre 1994. Le requérant était représenté à cette occasion par M. D. C. Evans. Les arguments du requérant peuvent être résumés comme suit :

- Dans la pratique, le dépôt d'une culture dans une collection n'est

die Kultur vom Hinterleger identifiziert werden, bevor sie zur Hinterlegung angenommen werde. Somit liege zum Zeitpunkt der Hinterlegung nur ein einziges Aktenzeichen für die hinterlegte Kultur vor, nämlich das des Hinterlegers. Das Aktenzeichen der Hinterlegungsstelle werde später vergeben. Für die Zwecke der Offenbarung sei es wichtig, daß die Hinterlegung nach dem Budapester Vertrag erfolge (damit die Kultur der Öffentlichkeit zugänglich sei) und daß der Mikroorganismus in den Anmeldungsunterlagen entsprechend beschrieben sei. Wie die hinterlegte Kultur bezeichnet werde, könne und dürfe im Hinblick auf das Erfordernis einer ausreichenden Beschreibung in den Anmeldungsunterlagen keine Rolle spielen.

- Zwecke der Regel 28 EPÜ sei es, dem Fachmann einen unzumutbaren Aufwand zu ersparen. Im vorliegenden Fall habe der Fachmann durch den zuvor in Immun. 32 (2) 1981 veröffentlichten Artikel oder auch durch die Anmeldeschrift von der Kultur gewußt und hätte bei der ATCC anhand der ihm zum damaligen Zeitpunkt vorliegenden Informationen eine Probe der Kultur beantragen können. Das Aktenzeichen der ATCC sei hierfür nicht erforderlich.

- Somit diene die Angabe eines ATCC-Aktenzeichens in einem Dokument der interessierten Öffentlichkeit als Nachweis dafür, daß die betreffende Kultur echt und von der ATCC angenommen worden sei. Wenn jedoch das ATCC-Aktenzeichen nicht angegeben worden sei, so genüge es zur Ermittlung der Kultur in der Praxis, daß das interessierte Mitglied der Öffentlichkeit wisse, wo sie hinterlegt worden sei, und eine einigermaßen genaue Beschreibung habe.

- Enthalte die Anmeldung genügend Angaben, anhand deren die Zelllinie in einer Sammlung identifiziert werden könne, so sei die Offenbarung de facto ausreichend. Im Hinblick auf Regel 28 (1) c) EPÜ müsse ein Aktenzeichen in die Anmeldung aufgenommen werden, damit die Offenbarung rechtlich gesehen vollständig sei.

- Die Angabe des der Kultur von der Hinterlegungsstelle zugeteilten amtlichen Aktenzeichen stelle

that the culture be identified by the depositor before the deposit is accepted. Thus, at the time of making the deposit, the only file reference number for the deposited culture is the depositor's own reference. The collection number is supplied later. For the purposes of sufficiency, what is important is the fact of the deposit under the Budapest Treaty (so that the culture is available to the public) and the relevant description in the specification accompanying the application. What the deposited culture is called does not and cannot change the sufficiency of the specification in any way.

- The purpose of Rule 28 EPC is not to place an undue burden on the person skilled in the art. In the present case, such a person would know of the culture due to the presence of the previously published article in Immun. 32(2) 1981 or the patent specification as the case may be and would then apply to the ATCC for a sample of the culture on the basis of information available to him at the time. The presence of the ATCC file number is not necessary.

- Thus the practice of giving an ATCC number in a document is a means of verifying to the interested public that the culture concerned is genuine and has been accepted by the ATCC. Where however there is no ATCC number given, provided the interested member of the public knows where the culture is deposited and has some description then that will in practice be sufficient to identify the culture.

- If there is sufficient information within the specification to enable the cell line to be identified in a collection, then the specification is de facto sufficient. In view of Rule 28(1)(c) EPC, in order to be de jure sufficient, a file number must be included in the specification.

- The supply of the official file number issued by the culture collection in respect of that culture

accepté que si le déposant a auparavant identifié cette culture. Lors du dépôt, la culture déposée n'a pour numéro que la référence d'identification donnée par le déposant. Le numéro de la collection est communiqué à une date ultérieure. Ce qui importe pour que l'exposé de l'invention puisse être considéré comme suffisant, c'est que la culture ait été déposée conformément au Traité de Budapest (qu'elle soit par conséquent à la disposition du public) et qu'il en ait été donné une description pertinente dans le fascicule de la demande. L'appellation de la culture déposée n'a et ne peut avoir aucune influence sur le caractère suffisant ou non de l'exposé de l'invention dans le fascicule.

- La règle 28 CBE ne vise pas à imposer des obligations excessives à l'homme du métier. En l'espèce, l'homme du métier, ayant appris l'existence de cette culture soit par l'article qui avait été publié auparavant dans Immun. 32(2) 1981, soit par le fascicule du brevet, aurait demandé un échantillon de la culture à l'ATCC sur la base des informations dont il disposait à cette date. Il n'avait pas besoin d'indiquer le numéro de dépôt ATCC.

- L'indication d'un numéro ATCC dans un document ne sert en effet qu'à prouver au public intéressé que la culture en question est authentique et a été acceptée par l'ATCC. Lorsque le numéro ATCC n'est pas indiqué, il suffit dans la pratique pour pouvoir identifier la culture que la personne intéressée connaisse le lieu de dépôt et dispose de certains éléments de description de la culture.

- Si le fascicule contient suffisamment d'indications permettant l'identification de la lignée cellulaire dans une collection, l'exposé de l'invention peut être de facto considéré comme suffisant, mais en vertu de la règle 28 (1)c) CBE, pour qu'il puisse être jugé suffisant d'un point de vue juridique, un numéro de dépôt doit figurer dans le fascicule.

- Telle qu'elle est exigée par la règle 28 CBE, l'indication du numéro officiel de la culture attribué par l'autorité de dépôt

lediglich eine von der Regel 28 EPÜ verlangte Erleichterung dar und sei somit nicht eine "Erweiterung" im Sinne des Artikels 123 (2) EPÜ, da es die in der Anmeldung von Anfang an enthaltene technische Information weder wiederhole noch ihr etwas hinzufüge. Das Fehlen eines Aktenzeichens, im besonderen eines "amtlichen", stelle lediglich einen formalen Mangel der Anmeldung dar.

- Das EPA habe bisher nach dem gesunden Menschenverstand gehandelt und das Fehlen eines Aktenzeichens lediglich als "Mangel" betrachtet, der beseitigt werden könne und müsse. Diese Haltung habe sich auch die Juristische Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung J 8/87 zu eigen gemacht; sie stellte fest, daß es als Mangel zu werten sei, wenn das Aktenzeichen nicht innerhalb der Frist nach Regel 28 (2) a) EPÜ angegeben werde, und dem Anmelder infolgedessen Gelegenheit gegeben werden müsse, diesen Mangel zu beheben. Diese Auslegung sei korrekt, da sie berücksichtige, wie bei der Hinterlegung einer Probe einer Kultur bei einer Hinterlegungsstelle in der Praxis verfahren werde.

- Der der Entscheidung einer Prüfungsabteilung vom 14. November 1989 (ABl. EPA 1990, 156) zugrunde liegende Sachverhalt weise Ähnlichkeit mit dem hier vorliegenden Fall auf, allerdings mit dem Unterschied, daß hier die Prüfungsabteilung nicht aufgefordert worden sei, den Fall sachlich zu prüfen, und deshalb zu einer falschen Entscheidung gelangt sei.

- Es liege auf der Hand, daß die bei der Hinterlegung einer Kultur angewandte Praxis die Auffassung bestätige, daß die fehlende Angabe des von der Hinterlegungsstelle ausgestellten amtlichen Aktenzeichens lediglich einen Mangel darstelle. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Anmeldung sei eine ausreichende Offenbarung gewährleistet, weil die Zelllinie aufgrund der Regel 11 des Budapester Vertrags von Rechts wegen zugänglich sei. Wenn die eigene Bezeichnung des Anmelders verwendet worden sei, dann werde

is nothing more than a convenience required by Rule 28 EPC. It is not in these circumstances "new matter" within the meaning of Article 123(2) EPC, since it does neither repeat nor add anything to the technical information contained in the specification that was present in the specification in the first place. The lack of a file number, and more particularly an "official" file number, is simply a deficiency of the specification in the formal sense.

- The commonsense approach of the EPO to date has been that the lack of a file number is simply a "deficiency" and can and should be remedied as such. This approach was supported by the Legal Board of Appeal in its decision J 8/87, where it provided that, where the file number had not been provided within the Rule 28(2)(a) EPC period, since this was a deficiency, the applicant should be given the opportunity to remedy the deficiency. This interpretation was a correct interpretation taking into account the actual practice of the deposit of a culture sample with a depositary institution.

- The situation in the decision of an examining division dated 14 November 1989 (OJ EPO 1990, 156) is analogous to that of the present application. However, in this latter case the examining division was not invited to give consideration to the substance of the case and arrived at an erroneous decision as a result.

- It is plain that the practice of deposit of a culture supports the contention that the omission of the official deposit number issued by the deposit authority is a mere deficiency. At the date of publication of the specification, the specification is sufficient because the cell line is available as of right under Rule 11 of the Budapest Treaty. Furthermore, it is to be noted that where the applicant's own designation has been used, then this is an "official" number within the meaning of the Convention since it is a statutory

a un intérêt uniquement pratique. Elle ne constitue pas à cet égard un "objet nouveau" au sens de l'article 123(2) CBE, étant donné que, sans être une répétition, elle n'ajoute rien aux informations techniques qui figuraient déjà au départ dans le fascicule. La non-communication du numéro de dépôt et, plus particulièrement, du numéro de dépôt "officiel" constitue simplement une irrégularité de forme du fascicule.

- Dans la pratique, l'OEB a considéré jusqu'ici que l'absence du numéro de dépôt était une simple "irrégularité" à laquelle il pouvait et devait être apporté le remède applicable aux irrégularités, ce qui était là le point de vue du bon sens. La chambre de recours juridique a entériné cette pratique dans sa décision J 8/87, dans laquelle elle déclarait qu'en cas de non-communication du numéro de dépôt dans le délai imparti par la règle 28(2)a), le demandeur devrait avoir la possibilité de remédier à cette irrégularité, puisqu'il ne s'agissait que d'une irrégularité. C'était là une interprétation correcte, qui tenait compte de la pratique actuelle en ce qui concerne le dépôt d'échantillons de culture auprès d'une autorité de dépôt.

- Le cas sur lequel a statué une division d'examen dans sa décision du 14 novembre 1989 (JO OEB 1990, 156), est analogue à celui dont il est question ici. Toutefois, dans la présente affaire la division d'examen n'a pas été amenée à prendre position sur le fond, si bien que les conclusions qu'elle a tirées dans sa décision sont erronées.

- De toute évidence, l'on peut conclure également de la pratique suivie en matière de dépôt de cultures que la non-communication du numéro de dépôt officiel attribué par l'autorité de dépôt constitue une simple irrégularité. A la date de la publication du fascicule, l'exposé de l'invention est suffisant, étant donné que la lignée cellulaire est disponible en vertu de la règle 11 du Traité de Budapest. Il convient par ailleurs de noter que lorsque c'est la référence d'identification donnée par le demandeur lui-même qui est utilisée, cette référence doit être considérée comme un numéro "officiel" au sens de

sie zum "amtlichen" Aktenzeichen im Sinne des Übereinkommens, da seine Angabe zu den gesetzlichen Erfordernissen der bei Einreichung der Anmeldung vorzunehmenden Ersthinterlegung gehöre (s. Budapester Vertrag).

- Die Offenbarung könne vor Veröffentlichung der Anmeldung allein schon deshalb nicht unvollständig sein, weil der Fachmann bis dahin keinen Zugang zur Anmeldung habe. Somit könne sich bis zum Veröffentlichungstag die Frage der Unvollständigkeit gar nicht stellen, da die Anmeldung dem Fachmann von Rechts wegen nicht zugänglich sei. Daraus folge, daß die vom Präsidenten des EPA angesprochene "Fiktion" der ausreichenden Offenbarung nach Regel 28 EPÜ nicht schlüssig sei. Der Anspruch des Fachmanns auf Herausgabe einer Probe entstehe erst mit der Veröffentlichung.

- Es sei Aufgabe der Anmelder zu entscheiden, welches der beiden Aktenzeichen in der Anmeldung verwendet werden solle. Nach dem Wortlaut der Regel 28 EPÜ dürften beide verwendet werden. Außerdem handle es sich bei dem Austausch eines Aktenzeichens gegen ein anderes um eine nach Artikel 123(2) EPÜ zulässige Änderung, die bis zum Ergehen der Mitteilung nach Regel 51(4) EPÜ, also lange nach Ablauf der in Regel 28(2)a EPÜ vorgeschriebenen Frist von 16 Monaten nach dem Anmeldetag, jederzeit vorgenommen werden könne.

- Auch sei darauf hinzuweisen, daß in der Entscheidung T 39/88 festgestellt worden sei, daß vor 1986 die Rechtslage hinsichtlich der Hinterlegung von Mikroorganismen unklar gewesen sei und daß es unbillig wäre, dem Anmelder diese Unklarheit anzulasten, die dem Hinterlegungssystem zum damaligen Zeitpunkt eigen gewesen sei. Da die streitige Anmeldung am 18. September 1985, also vor Ergehen der Entscheidung in der Sache T 39/88, eingereicht worden sei, sollte dem Beschwerdeführer, eingedenk der Unklarheit des damaligen Systems für die Hinterlegung von Mikroorganismen, Gelegenheit gegeben werden, anstelle des in der ursprünglichen Anmeldung angegebenen Bezugszeichens das

requirement for the initial deposit at the time of filing of the application (see Budapest Treaty).

- The specification cannot be insufficient until the specification is published because the person skilled in the art simply cannot have access to the specification until publication. Thus, up to the date of publication, the question of insufficiency cannot arise, since the person skilled in the art cannot as of right have access to it. It follows therefore that the "fiction" of a sufficiency of disclosure provided by Rule 28 EPC as proposed by the President of the EPO is a non sequitur. It is only on publication that the right of the skilled person to obtain a sample comes into being.

- It is for the applicants to select which of the file numbers is to be employed in their specification. The wording of Rule 28 EPC permits the use of either. Furthermore, the substitution of one for the other is a permissible amendment under Article 123(2) EPC and this amendment can be made at any time until the issue of the communication under Rule 51(4) EPC, ie well after the expiration of the 16-month period from the date of filing of the application as provided for in Rule 28(2)(a) EPC.

- It is to be noted that in case T 39/88 it was stated that prior to 1986 the situation concerning the filing of deposits and micro-organisms was unclear, and that it would seem unfair to let the applicant hold the risk of this lack of clarity which was inherent in the system of deposit at that time. As the present application in suit was filed on 18 September 1985, before the decision in case T 39/88, the appellant contends that in view of the lack of clarity in the system relating to the deposit of micro-organisms at that time, the appellant should be allowed the opportunity of substituting the formal file number of the deposit of uncloned HM-175 for the file number included in the application

la Convention, puisqu'elle est exigée officiellement pour le dépôt initial du micro-organisme au moment du dépôt de la demande (voir le Traité de Budapest).

- L'homme du métier ne pouvant avoir accès au fascicule avant sa publication, l'exposé de l'invention ne peut être insuffisant avant la date de publication du fascicule, si bien que la question de l'insuffisance de l'exposé de l'invention dans le fascicule ne peut se poser avant cette date de publication. Par conséquent, telle qu'elle a été avancée par le Président de l'OEB, l'idée selon laquelle la règle 28 CBE créerait une fiction juridique permettant dans certains cas de considérer l'exposé de l'invention comme suffisant est une interprétation qui ne paraît pas concluante (non sequitur). Le droit de l'homme du métier à l'obtention d'un échantillon ne prend naissance qu'à la date de la publication.

- C'est aux demandeurs de choisir lequel des deux numéros de dépôt ils entendent utiliser dans le fascicule. Telle qu'elle est formulée, la règle 28 CBE permet d'utiliser aussi bien l'un que l'autre. De plus, la substitution de l'un à l'autre est une modification admise conformément à l'article 123(2) CBE, et cette modification peut être apportée à tout moment avant l'envoi de la notification prévue à la règle 51(4) CBE, c'est-à-dire même bien après l'expiration du délai de seize mois à compter de la date de dépôt de la demande prévu par la règle 28(2)a CBE.

- Il convient de noter que dans l'affaire T 39/88, il avait été déclaré qu'avant 1986 la situation n'était pas claire en ce qui concerne le dépôt des micro-organismes et qu'il paraissait injuste de reprocher le cas échéant au demandeur cette absence de clarté, qui tenait en fait au système de dépôt de l'époque. La demande en cause ayant été déposée le 18 septembre 1985, donc avant la décision rendue dans l'affaire T 39/88, le requérant affirme qu'en raison de l'absence de clarté à l'époque du système de dépôt des micro-organismes, il devrait être autorisé à substituer le numéro officiel de dépôt du HM-175 non cloné au numéro de dépôt figurant dans la demande telle que déposée, du fait notamment qu'il avait réellement déposé en temps utile un HM-175 non cloné auprès de

amtliche Aktenzeichen des hinterlegten nichtklonierten HM-175-Stamms einzusetzen, zumal ihn der Beschwerdeführer ja rechtzeitig bei der ATCC hinterlegt habe.

- Die Rechtsfrage, die die Technische Beschwerdekammer 3.3.2 der Großen Beschwerdekammer mit der Zwischenentscheidung T 815/90 vorgelegt habe (vgl. Nr. II), sei für die streitige Anmeldung nicht unmittelbar relevant, da der nichtklonierte HM-175-Stamm der Öffentlichkeit bereits vor dem in der streitigen Anmeldung beanspruchten Prioritätstag zugänglich gewesen sei. In diesem Zusammenhang werde auf die eidesstattliche Versicherung von Herrn Adler und das Schreiben des Beschwerdeführers vom 16. November 1992 in der Sache T 815/90 verwiesen, aus denen hervorgehe, daß der nichtklonierte HM-175-Stamm auf Antrag bei der NIH uneingeschränkt zugänglich gewesen sei; nichtklonierte Viren des Stamms HM-175 selbst seien in der zum Stand der Technik gehörenden Veröffentlichung "Infection and Immunity, 32(1), April 1981, Seiten 388 - 393" offenbart worden.

as filed, particularly as the appellant did in fact file a deposit of uncloned HM-175 with the ATCC in good time.

- The point of law referred to the Enlarged Board of Appeal by Technical Board of Appeal 3.3.2 in its interlocutory decision T 815/90 (see paragraph II supra) is not directly relevant to the application in suit, as uncloned HM-175 was available to the public prior to the earliest priority date claimed in relation to the application in suit. In this connection, reference is made to the affidavit of Mr Adler and the appellant's letter of 16 November 1992 in case T 815/90, from which it will be apparent that uncloned HM-175 was available unconditionally from the NIH on request, uncloned HM-175 itself having being disclosed in the prior art "Infection and Immunity, 32(1), April 1981, pp. 388-393".

l'ATCC.

- La question de droit que la chambre de recours technique 3.3.2 a soumise à la Grande Chambre de recours par sa décision intermédiaire T 815/90 (cf. point II ci-dessus) n'est pas en relation directe avec la demande en cause, puisque le HM-175 non cloné avait été mis à la disposition du public avant la date de la première priorité revendiquée pour la demande en cause. Le requérant a cité à cet égard une déclaration sous serment de M. Adler ainsi que sa propre lettre du 16 novembre 1992 produites dans l'affaire T 815/90, qui prouvent que le HM-175 était disponible auprès du NIH, sur demande et sans conditions, ce HM-175 non cloné ayant lui-même été divulgué dans le document "Infection and Immunity", 32 (1), avril 1981, pp. 388-393, qui faisait partie de l'état de la technique.

Entscheidungsgründe

Zulässigkeit und Gegenstand der Vorlage

1. Die der Großen Beschwerdekammer vorgelegte Rechtsfrage bezieht sich nur auf die Frist für die Einreichung der Angaben nach Regel 28 (1) c) EPÜ und die Folgen der Versäumung der Frist nach Regel 28 (2) a) EPÜ.

2. Die Große Beschwerdekammer ist nicht mit der Frage befaßt, ob der Mikroorganismus der Öffentlichkeit z. B. durch eine Hinterlegung für die Zwecke des Verfahrens zur Erteilung des nationalen US-Patents, dessen Priorität hier in Anspruch genommen worden ist, oder durch eine andere Hinterlegung bereits zugänglich war, so daß eine Hinterlegung nach Regel 28 EPÜ nicht erforderlich gewesen wäre. Auch braucht sie weder auf das Erfordernis, wonach für die Zwecke des europäischen Patenterteilungsverfahrens eine Hinterlegung nach Regel 28 EPÜ bzw. nach dem Budapester Vertrag vorgenommen werden muß (vgl. Mitteilung des EPA, ABl. EPA 1986, 269, hier 271 und 272, Nr. 7 und 8), noch auf die Bedingungen für die

Reasons for the Decision

Admissibility and subject-matter of referral

1. The point of law referred to the Enlarged Board of Appeal is only related to the time limit for filing the information under Rule 28(1) (c) EPC and the effect of missing the time limit set out in Rule 28(2) (a) EPC.

2. The Enlarged Board of Appeal is not concerned with the question of whether the micro-organism has already been available to the public, eg from a deposit for the purposes of the national patent granting procedure for the US patent, whose priority has been invoked, or from any other deposit, so that no deposit under Rule 28 EPC would be required. Furthermore, it is neither concerned with the requirement that, for the purposes of the European patent granting procedure, a deposit must be made in accordance with Rule 28 EPC or the Budapest Treaty (see Notice of the EPO; OJ EPO 1986, 269, in particular 271 and 272, Nos. 7 and 8), respectively, nor with the

Motifs de la décision

Recevabilité et objet de la question soumise à la Grande Chambre

1. La question de droit soumise à la Grande Chambre de recours porte uniquement sur le délai fixé pour la communication des indications exigées par la règle 28(1)c) CBE et sur les conséquences du non-respect du délai fixé par la règle 28(2)a) CBE.

2. La Grande Chambre de recours n'a pas à répondre à la question de savoir si le micro-organisme avait déjà été rendu accessible au public, à la suite, par exemple, d'un dépôt effectué aux fins de la procédure nationale de délivrance du brevet US dont la demande a revendiqué la priorité, ou du fait d'un autre dépôt, ce qui dispenserait le demandeur d'effectuer un dépôt conformément à la règle 28 CBE. En outre, elle n'a à se prononcer ni sur l'une des conditions requises aux fins de la procédure de délivrance d'un brevet européen (dépôt à effectuer conformément à la règle 28 CBE ou au Traité de Budapest) (cf. communiqué de l'OEB, JO OEB 1986, 269, notamment p. 271 et 272, points 7 et 8), ni sur les conditions requises pour la conversion d'un dépôt effectué sous un

Umwandlung einer außerhalb des Geltungsbereichs der Regel 28 EPÜ oder des Budapester Vertrags vorgenommenen Hinterlegung in eine Hinterlegung für solche Zwecke (vgl. ABI. EPA 1991, 461) einzugehen. Schließlich geht es bei der der Großen Beschwerdekammer vorgelegten Rechtsfrage auch nicht um die Hinterlegung mehrerer Virusstämme mit derselben "Hausbezeichnung" (vgl. Vorlageentscheidung, Nr. 4.3 - 4.5). Die vorlegende Kammer wird sich mit dieser Frage befassen, wie sie dies für zweckdienlich erachtet.

3. In der Zwischenentscheidung T 815/90 (vgl. Nr. II) und insbesondere der Nummer 4.6 ihrer Entscheidungsgründe hat die Technische Beschwerdekammer 3.3.2 dargelegt, weshalb nach ihrem Dafürhalten die der Großen Beschwerdekammer vorgelegte Rechtsfrage für die Endentscheidung in der Sache T 815/90 von größter Bedeutung sein könnte. Sie hat ferner angegeben, daß sie beabsichtige, von der rechtlichen Konstruktion der Entscheidung J 8/87 der Juristischen Beschwerdekammer (vgl. Nr. I) abzuweichen. Daher sind die Bedingungen für eine Befassung der Großen Beschwerdekammer nach Artikel 112 (1) a) EPÜ erfüllt.

Beziehung zwischen Artikel 83 und Regel 28 EPÜ

4. Gemäß Artikel 83 EPÜ ist die Erfindung in einer europäischen Patentanmeldung "so deutlich und vollständig zu offenbaren, daß ein Fachmann sie ausführen kann". Um die Erfordernisse des Artikels 83 EPÜ zu erfüllen, muß eine europäische Patentanmeldung also genügend Informationen enthalten, damit ein Fachmann anhand seines allgemeinen Fachwissens die der beanspruchten Erfindung innewohnende technische Lehre erkennen und entsprechend ausführen kann.

5. Für Erfindungen, die sich auf ein mikrobiologisches Verfahren oder ein damit gewonnenes Erzeugnis beziehen und bei denen ein Mikroorganismus verwendet wird, der der Öffentlichkeit nicht zugänglich ist und in der europäischen Patentanmeldung nicht so beschrieben werden kann, daß ein Fachmann die Erfindung danach ausführen kann, enthält die Regel 28

conditions for conversion of a deposit made outside the purview of Rule 28 EPC or the Budapest Treaty to a deposit made for such purposes (see OJ EPO 1991, 461). Finally, the point of law referred to the Enlarged Board of Appeal does not touch upon multiple deposits of virus strains under the same "house designation" as set out in paragraphs 4.3 to 4.5 of the decision of referral. The referring Board will deal with this matter as it sees fit.

3. In interlocutory decision T 815/90 (see paragraph II supra), in particular in paragraph 4.6 thereof, Technical Board of Appeal 3.3.2 set out the reasons why, under its present considerations, the point of law referred to the Enlarged Board of Appeal might be crucial in view of the final decision to be taken in case T 815/90 and that it intended to deviate from the rationale of decision J 8/87 of the Legal Board of Appeal (see paragraph I supra). Therefore, the requirements for referring such point of law to the Enlarged Board of Appeal under Article 112(1)(a) EPC are met.

Relation between Article 83 and Rule 28 EPC

4. Pursuant to Article 83 EPC, a European patent application "must disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art". In order to meet the requirements of Article 83 EPC, a European patent application must therefore contain sufficient information to allow a person skilled in the art, using his common general knowledge, to perceive the technical teaching inherent in the claimed invention and to put it into effect accordingly.

5. With regard to an invention concerning a microbiological process or the product thereof and involving the use of a micro-organism which is not available to the public and which cannot be described in a European patent application in such a manner as to enable the invention to be carried out by a person skilled in the art, provisions have been included in

régime autre que celui institué par la règle 28 CBE ou le Traité de Budapest en un dépôt effectué à ces fins (cf. JO OEB 1991, 461). Enfin, la question de droit soumise à la Grande Chambre de recours n'a pas trait aux dépôts de diverses souches de virus sous la même désignation-maison, évoqués aux points 4.3 à 4.5 de la décision de saisine. C'est la chambre de recours qui a saisi la Grande Chambre qui traitera de ces points comme elle le jugera bon.

3. Dans sa décision intermédiaire T 815/90 (cf. point II ci-dessus), en particulier au point 4.6, la chambre de recours technique 3.3.2 a expliqué pourquoi, en l'état actuel des choses, la question de droit soumise à la Grande Chambre de recours pourrait être déterminante pour la décision finale à rendre dans l'affaire T 815/90, et elle a indiqué qu'elle n'avait pas l'intention de faire sien le raisonnement suivi par la chambre de recours juridique dans la décision J 8/87 (cf. point I ci-dessus). Par conséquent, il est satisfait aux conditions requises pour que la Grande Chambre de recours puisse être saisie de cette question de droit, conformément à l'article 112(1) a) CBE.

Relation existant entre l'article 83 et la règle 28 CBE

4. L'article 83 CBE dispose que dans une demande de brevet européen, "l'invention doit être exposée de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter". Pour que les conditions requises par l'article 83 CBE soient remplies, une demande de brevet européen doit donc fournir suffisamment d'informations pour qu'un homme du métier, faisant appel à ses connaissances générales, puisse comprendre l'enseignement technique de l'invention revendiquée et le mettre en oeuvre.

5. Etant donné le caractère particulier des inventions qui portent sur un procédé microbiologique ou un produit obtenu par un tel procédé et qui font intervenir l'utilisation d'un micro-organisme auquel le public n'a pas accès et qui ne peut être décrit dans la demande de brevet européen de façon à permettre à un homme du métier d'exécuter l'invention, il a été prévu à la règle 28 CBE des dispositions qui

EPÜ Bestimmungen, die sicherstellen sollen, daß der in Artikel 83 EPÜ verankerte allgemeine Grundsatz (vgl. Nr. 4) angesichts des besonderen Charakters dieser Erfindungen verwirklicht werden kann.

6. Nach Regel 28 (1) EPÜ gilt eine solche Erfindung nur dann als ordnungsgemäß offenbart, wenn

"a) eine Kultur des Mikroorganismus spätestens am Anmeldetag bei einer anerkannten Hinterlegungsstelle hinterlegt worden ist,

b) die Anmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung die dem Anmelder zur Verfügung stehenden maßgeblichen Angaben über die Merkmale des Mikroorganismus enthält und

c) die Hinterlegungsstelle und das Aktenzeichen der Hinterlegung der Kultur in der Anmeldung angegeben sind."

7. Aus dem Wortlaut der Regel 28 (1) c) EPÜ geht klar hervor, daß mit dem Aktenzeichen der Hinterlegung der Kultur dasjenige gemeint ist, das die Hinterlegungsstelle und nicht der Hinterleger der hinterlegten Kultur zugeteilt hat. Der Begriff "Aktenzeichen" entspricht der "Eingangsnummer", die die Hinterlegungsstelle nach dem Budapester Vertrag (vgl. Regel 7.3 v)) und dem "Musterabkommen" (Nr. 17 b) v), veröffentlicht in ABI. EPA 1982, 454, 459) vergibt.

8. Bei einer Erfindung der in Regel 28 (1) EPÜ genannten Art besteht der Zweck der Hinterlegung einer Kultur in erster Linie darin, die sonst unvollständige schriftliche Offenbarung zu vervollständigen. Die Hinterlegung der Kultur stellt damit einen wesentlichen Bestandteil der Offenbarung dar.

9. Die Regel 28 (1) EPÜ nimmt Bezug auf Artikel 83 EPÜ und dient dazu, die in diesem Artikel verankerten allgemeinen Erfordernisse für eine spezielle Gruppe von Erfindungen zu konkretisieren und zu ergänzen, bei denen eine bloße Beschreibung nicht ausreicht, um den Fachmann in die Lage zu versetzen, die Erfindung auszuführen. Deshalb sind die Bestimmungen der Regel 28 EPÜ

Rule 28 EPC in order to implement the general principle of Article 83 EPC (see paragraph 4 supra) in view of the special character of such an invention.

6. Rule 28(1) EPC provides that:

(a) a culture of the micro-organism has been deposited with a recognised depositary institution not later than the date of filing of the European patent application;

(b) the European patent application as filed gives such relevant information as is available to the applicant on the characteristics of the micro-organism;

(c) the depositary institution and the file number of the culture deposit are stated in the European patent application.

7. As regards the file number of the culture deposit, it is clear from the wording of Rule 28(1)(c) EPC that this number represents the file number given to the culture deposit by the depositary institution, and not the identification reference given to it by the depositor. The term "file number" corresponds to "accession number" given by the depositary authority under the Budapest Treaty (see Rule 7.3(v)) and the "Model Agreement" (Point 17(b) (v), published in OJ EPO 1982, 454, 459).

8. In the case of an invention referred to in Rule 28(1) EPC, the primary function of a culture deposit is to complete an otherwise insufficient written disclosure. The culture deposit constitutes then an essential part of the disclosure.

9. Rule 28(1) EPC refers to Article 83 EPC and serves to substantiate and to supplement the general requirements of Article 83 EPC for a specific group of inventions for which a mere written description is not sufficient to enable a person skilled in the art to carry out the invention. Therefore, the provisions of Rule 28 EPC are subordinate to the requirements of Article 83 EPC. For

visent à appliquer dans ce cas spécifique le principe général posé à l'article 83 CBE (cf. point 4 ci-dessus).

6. La règle 28(1) CBE prévoit que l'invention n'est considérée comme exposée que si:

a) une culture du micro-organisme a été déposée, au plus tard à la date de dépôt de la demande de brevet européen, auprès d'une autorité de dépôt habilitée;

b) la demande de brevet européen telle que déposée contient les informations pertinentes dont dispose le demandeur sur les caractéristiques du micro-organisme et

c) la demande de brevet européen comporte l'indication de l'autorité de dépôt et le numéro de dépôt de la culture.

7. En ce qui concerne le numéro de dépôt de la culture, il ressort clairement de la formulation de la règle 28(1)(c) CBE qu'il s'agit du numéro de dépôt attribué au dépôt de la culture par l'autorité de dépôt et non pas de la référence d'identification donnée par le déposant. Ce "numéro de dépôt" correspond au "numéro d'ordre" attribué par l'autorité de dépôt conformément au Traité de Budapest (cf. règle 7.3v)) et à l'accord type (point 17(b)v) publié au JO OEB 1982, 454, 459).

8. Dans le cas des inventions visées par la règle 28(1) CBE, le dépôt d'une culture sert avant tout à compléter un exposé écrit qui serait sinon incomplet. Le dépôt de la culture constitue dans ce cas un élément essentiel de l'exposé.

9. La règle 28(1) CBE, qui fait référence à l'article 83 CBE, apporte des compléments et des précisions concrètes lorsqu'il s'agit d'appliquer les conditions générales requises par l'article 83 CBE à un groupe particulier d'inventions dont il ne suffit pas de fournir une simple description écrite pour qu'un homme du métier puisse les exécuter. Les conditions requises à la règle 28 CBE dépendent donc de celles qui ont été fixées à l'article 83 CBE.

den Erfordernissen des Artikels 83 EPÜ nachgeordnet. Für mikrobiologische Erfindungen, bei denen lebendes Material verwendet wird, das der Öffentlichkeit nicht zugänglich ist und nicht so beschrieben werden kann, daß es nachgearbeitet werden kann, liefern diese Bestimmungen einen zuverlässigen Anhaltspunkt dafür, welche Angaben in einer europäischen Patentanmeldung notwendig sind und unter welchen Bedingungen eine hinterlegte Kultur der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Infolgedessen muß die Offenbarung einer Erfindung der in Regel 28 (1) EPÜ genannten Art nicht nur die Bestimmungen dieser Regel, sondern auch die Erfordernisse des Artikels 83 EPÜ erfüllen.

10. Eine ausreichende Offenbarung im Sinne des Artikels 83 EPÜ setzt unter anderem voraus, daß der in einer europäischen Patentanmeldung beanspruchte Gegenstand eindeutig identifiziert werden kann. Dieses Erfordernis muß bereits am Anmeldetag erfüllt sein, weil eine unzureichende Bezeichnung des beanspruchten Gegenstands in einer europäischen Patentanmeldung in der eingereichten Fassung ein Mangel ist, der später nicht mehr geheilt werden kann, ohne daß gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstoßen wird; dort heißt es nämlich, daß der Gegenstand einer europäischen Patentanmeldung nicht in der Weise geändert werden darf, daß er über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.

11. Eine im Sinne des Artikels 83 EPÜ ausreichende Offenbarung einer Erfindung der in Regel 28 (1) EPÜ genannten Art setzt voraus, daß die hinterlegte Kultur des Mikroorganismus als wesentlicher Bestandteil der Offenbarung (vgl. Nr. 8) in der ursprünglichen Patentanmeldung angegeben ist. Ist das von der Hinterlegungsstelle vergebene Aktenzeichen (die Eingangsnummer) der hinterlegten Kultur in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung noch nicht angegeben, so muß der Mikroorganismus so bezeichnet werden, daß das später eingereichte Aktenzeichen (die Eingangsnummer) zweifelsfrei zugeordnet werden kann. Dies erfolgt in der Regel durch Angabe des Bezugszeichens, das der Hinterleger

microbiological inventions making use of living matter which is not available to the public and which cannot be described in a reproducible way, these provisions set out a reliable framework for determining which indications are necessary in a European patent application and under which conditions the public may have access to a culture deposit. Consequently, the disclosure of an invention referred to in Rule 28(1) EPC has not only to comply with the provisions under Rule 28(1) EPC, but also with the requirements of Article 83 EPC.

10. Sufficiency of disclosure under Article 83 EPC requires inter alia that the subject-matter claimed in a European patent application be clearly identified. This requirement must be complied with as from the date of filing because a deficiency in a European patent application as filed, consisting in an insufficient identification of the subject-matter claimed, cannot subsequently be cured without offending against Article 123(2) EPC which provides that the subject-matter content of a European patent application as filed may not be extended.

11. A sufficient identification under Article 83 EPC of an invention referred to in Rule 28(1) EPC implies that the culture deposit of the micro-organism, as an essential part of the disclosure (see paragraph 8 supra), be identified in the patent application as filed. If the file number (accession number) of the culture deposit given by the depositary institution is not already indicated in the application as filed, the micro-organism must be identified in such a way that the later submitted file number (accession number) can be linked back without ambiguity. This can normally be done by indicating the identification reference given by the depositor to the micro-organism within the meaning of

Dans le cas des inventions microbiologiques utilisant un matériel vivant qui n'est pas à la disposition du public et qui ne peut être reproduit sur la base de la description, la règle 28 définit un cadre sûr lorsqu'il s'agit de décider des indications qui doivent figurer dans la demande de brevet européen ainsi que des conditions dans lesquelles le public peut avoir accès à un dépôt de culture. Par conséquent, dans le cas des inventions visées par la règle 28(1) CBE, l'exposé doit satisfaire non seulement aux conditions requises par la dite règle, mais encore à celles exigées à l'article 83 CBE.

10. Pour que l'exposé de l'invention puisse être considéré comme suffisant au sens de l'article 83 CBE, l'objet revendiqué dans la demande de brevet européen doit pouvoir être clairement identifié. Cette condition doit être remplie dès la date de dépôt, car il n'est plus possible par la suite, sans enfreindre l'article 123(2) CBE qui interdit d'étendre l'objet d'une demande d'un brevet européen au-delà du contenu de la demande telle que déposée, de remédier à cette irrégularité que constitue l'identification insuffisante de l'objet revendiqué dans la demande de brevet européen telle que déposée.

11. Pour qu'une invention visée par la règle 28(1) CBE puisse être considérée comme suffisamment identifiée au sens de l'article 83 CBE, la culture du micro-organisme qui a été déposée, étant un élément essentiel de l'exposé (cf. point 8 ci-dessus), doit avoir été identifiée dans la demande de brevet telle que déposée. Si le numéro de dépôt (le numéro d'ordre) attribué au dépôt de la culture par l'autorité de dépôt n'est pas déjà indiqué dans la demande telle que déposée, le micro-organisme doit être identifié de manière à pouvoir être retrouvé sans confusion possible à l'aide du numéro de dépôt (numéro d'ordre) qui aura été communiqué à une date ultérieure, et pour cela le déposant indique normalement la référence d'identification (au sens de la règle 6.1 iv) du Traité de Budapest ou du point 12(a)iv) de l'accord type publié au JO

dem Mikroorganismus gemäß der Regel 6.1 iv) des Budapester Vertrags oder der Nummer 12 a) iv) des "Musterabkommens" (veröffentlicht in ABl. EPA 1982, 454, 457) zugeteilt hat, sowie des Namens der Hinterlegungsstelle. Dieses Bezugszeichen ist dem Anmelder schon an oder vor dem Anmeldetag bekannt, unabhängig davon, ob die Hinterlegungsstelle das betreffende Aktenzeichen (die Eingangsnummer) schon zugeteilt hat oder nicht. Die dem Hinterleger von der Hinterlegungsstelle ausgestellte Empfangsbestätigung enthält sowohl das Bezugszeichen, das er dem Mikroorganismus zugeteilt hat, als auch die Eingangsnummer, die die Hinterlegungsstelle der hinterlegten Kultur zugeteilt hat (vgl. Regel 7.3 iv) und v) des Budapester Vertrags und Nr. 17 b) iv) und v) des "Musterabkommens" [Abl. cit., 459]).

Rechtlicher Charakter der Frist nach Regel 28 (2) a) EPÜ

12. Um im Sinne des Artikels 83 EPÜ vollständig zu sein, muß die Offenbarung einer Erfindung in einer europäischen Patentanmeldung den Fachmann ferner in die Lage versetzen, die Erfindung auszuführen. Dieses Erfordernis ist gemäß Regel 28 EPÜ erfüllt, wenn eine hinterlegte Kultur der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Dies wird durch Angabe der Hinterlegungsstelle und des Aktenzeichens (der Eingangsnummer) der hinterlegten Kultur in der europäischen Patentanmeldung bewirkt (R. 28 (1) c) EPÜ), weil nach Regel 28 (2) EPÜ "die Mitteilung dieser Angaben" vorbehaltlos und unwiderruflich als Zustimmung des Anmelders gilt, daß die hinterlegte Kultur nach Maßgabe der Regel 28 EPÜ der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Die bloße Angabe des dem Mikroorganismus vom Hinterleger zugeteilten Bezugszeichens (vgl. Nr. 11) hat nicht diese rechtliche Wirkung.

13. Die Angabe des Aktenzeichens (der Eingangsnummer) einer hinterlegten Kultur in einer Patentanmeldung ist somit **wesentlich**, weil sie nach dem EPÜ maßgeblich dazu beiträgt, daß der Fachmann die Erfindung auszuführen

Rule 6.1(iv) of the Budapest Treaty or of Point 12(a)(iv) of the 'Model Agreement' (published in OJ EPO 1982, 454, 457) as well as the name of the depositary institution. This reference is already known to the applicant on or before the filing date even if the depositary institution has not yet attributed the corresponding file number (accession number). The receipt of the depositary institution issued to the depositor contains both the identification reference given by the depositor to the micro-organism and the accession number given by the depositary institution to the culture deposit (see Rule 7.3(iv) and (v) of the Budapest Treaty and Point 17(b) (iv) and (v) of the 'Model Agreement' [OJ cit., 459]).

Legal character of the time limit under Rule 28(2)(a) EPC

12. In order to be sufficient under Article 83 EPC, the disclosure of an invention in a European patent application must further enable a person skilled in the art to carry out the invention. This requirement is satisfied under Rule 28 EPC by making a deposited culture available to the public. This availability is brought about by stating the depositary institution and the file number (accession number) of the culture deposit in the European patent application (Rule 28(1)(c) EPC), because, under Rule 28(2) EPC, the "communication of this information" is regarded as constituting the unreserved and irrevocable consent of the applicant to the deposited culture being made available to the public within the meaning of Rule 28 EPC. The mere indication of the identification reference given by the depositor to the micro-organism (see paragraph 11 supra) does not bring about this legal effect.

13. The indication of the file number (accession number) of a culture deposit in a patent application is thus **substantive** because, under the EPC, it is instrumental in enabling a person skilled in the art to carry out the

OEB 1982, 454, 457) qu'il a donnée au micro-organisme ainsi que le nom de l'autorité de dépôt. Le demandeur connaît cette référence à la date du dépôt (ou même avant), même si l'autorité de dépôt n'a pas encore attribué le numéro de dépôt (le numéro d'ordre) correspondant. Dans le récépissé que l'autorité de dépôt remet au déposant figurent à la fois la référence d'identification que le déposant a donnée au micro-organisme et le numéro d'ordre attribué par l'autorité de dépôt à la culture qui a été déposée (cf. règle 7.3iv) et v) du Traité de Budapest et les points 17(b)iv) et v) de l'accord type (JO cit., 459)).

Nature juridique du délai fixé par la règle 28(2)a) CBE

12. Pour que l'exposé d'une invention dans une demande de brevet européen puisse être considéré comme suffisant au sens de l'article 83 CBE, il doit en outre permettre à un homme du métier d'exécuter l'invention. Conformément à la règle 28 CBE, il est satisfait à cette condition si un dépôt de la culture a été rendu accessible au public. Le dépôt de la culture devient accessible au public si l'indication de l'autorité de dépôt et du numéro de dépôt (numéro d'ordre) de la culture figurent dans la demande de brevet européen (règle 28(1)c) CBE), car en vertu de la règle 28(2) CBE, "du fait de la communication de ces indications", le demandeur est considéré comme consentant sans réserve et de manière irrévocable à mettre la culture déposée à la disposition du public, conformément aux dispositions de la règle 28 CBE. L'indication de la référence d'identification donnée par le déposant au micro-organisme (cf. point 11 ci-dessus) ne saurait à elle seule produire un tel effet juridique.

13. L'indication dans la demande de brevet du numéro de dépôt (numéro d'ordre) du dépôt de la culture est donc une **condition de fond**, car dans la CBE, elle est indispensable pour que l'homme du métier puisse exécuter l'invention. C'est la raison pour laquelle

kann. Deshalb kann sich die Große Beschwerdekammer der rechtlichen Konstruktion der Entscheidung J 8/87 (vgl. Nr. I) nicht anschließen, wonach ein Verstoß gegen Regel 28 (2) a) EPÜ vergleichbar sei mit einem Verstoß gegen die Erfordernisse gemäß Regel 38 (3) EPÜ betreffend die Einreichung von Prioritätsunterlagen. Regel 28 (2) a) EPÜ sieht eine angemessene Frist vor, die gewährleisten soll, daß die hinterlegte Kultur gleichzeitig mit der Veröffentlichung der dazugehörigen europäischen Patentanmeldung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Das Aktenzeichen (die Eingangsnummer) muß gemäß Regel 28 (2) EPÜ innerhalb von 16 Monaten nach dem Anmeldetag oder, wenn eine Priorität in Anspruch genommen worden ist, nach dem Prioritätstag eingereicht werden. Wird diese Frist nicht eingehalten, so sind die Erfordernisse der Regel 28 (1) c) und (2) a) EPÜ nicht erfüllt, und die Erfindung kann nicht als offenbart im Sinne der Regel 28 (1) EPÜ in Verbindung mit Artikel 83 EPÜ gelten. Ob es im Einzelfall de facto möglich ist, das Aktenzeichen der hinterlegten Kultur auch dann noch in der Patentanmeldung zu veröffentlichen, wenn es erst nach Ablauf der Frist von 16 Monaten eingereicht worden ist, ist unerheblich. Aus Gründen der Rechtssicherheit hat der Gesetzgeber eine bindende Frist festgesetzt, um sicherzustellen, daß die notwendigen Angaben rechtzeitig vor der Veröffentlichung der Patentanmeldung vorliegen.

Grundsatz des Vertrauensschutzes

14. Es bleibt der vorliegenden Beschwerdekammer überlassen, anhand etwaiger ihr vorgelegter Tatsachen und Beweismittel zu prüfen, ob die "Richtlinien für die Prüfung im EPA", Teil A, Kapitel IV, Nr. 4.2, eine darauf beruhende allgemeine Praxis des EPA oder sonstige besondere Umstände im vorliegenden Fall den Beschwerdeführer dazu veranlaßt haben, darauf zu vertrauen, daß die Frist nach Regel 28 (2) a) EPÜ möglicherweise verlängert werden könne.

invention. Therefore, the Enlarged Board of Appeal cannot follow the rationale underlying decision J 8/87 (see paragraph I) that the situation of non-compliance with Rule 28(2)(a) EPC is analogous to the situation of non-compliance with the requirements concerning the filing of priority documents according to Rule 38(3) EPC. Rule 28(2)(a) EPC provides a reasonable time limit which guarantees that the culture deposit is made available to the public at the same time as the corresponding European patent application is published. The file number (accession number) must be submitted within the time limit of sixteen months after the date of filing or, if priority is claimed, after the priority date laid down in Rule 28(2)(a) EPC. If this time limit is not complied with, the requirements of Rules 28(1)(c) and 28(2)(a) EPC are not fulfilled and the invention cannot be regarded as disclosed under Rule 28(1) EPC in connection with Article 83 EPC. Whether or not in individual cases it might be de facto possible to publish the file number of the culture deposit in the patent application even if it were submitted after expiration of the sixteen-months period is irrelevant. For reasons of legal certainty, the legislator has fixed an obligatory time limit in order to guarantee that the necessary information is available in due time before publication of the patent application.

Principle of good faith and protection of legitimate expectations

14. Whether the 'Guidelines for Examination in the EPO', Part A, Chapter IV, No. 4.2, a general practice of the EPO based thereupon or other special circumstances of the case may have given rise to legitimate expectations on the part of the appellant, to the effect that the time limit under Rule 28(2)(a) EPC could be extended, is left to the referring board of appeal to consider on the basis of supporting facts, evidence and arguments that may be submitted to it.

la Grande Chambre de recours ne peut faire sien le raisonnement suivi dans la décision J 8/87 (cf. point I), dans laquelle la chambre avait estimé que le non-respect de la règle 28(2)a) CBE est assimilable au non-respect de la règle 38(3) CBE qui fixe les conditions requises pour la production des documents de priorité. La règle 28(2)a) CBE prévoit un délai raisonnable qui doit permettre de rendre le dépôt de la culture accessible au public dès que la demande de brevet européen correspondante est publiée. Le numéro de dépôt (numéro d'ordre) doit être communiqué dans un délai de seize mois à compter de la date de dépôt ou, si une priorité est revendiquée, à compter de la date de priorité, conformément à la règle 28(2)a) CBE. Si ce délai n'est pas respecté, il n'est pas satisfait aux conditions requises par les règles 28(1)c) et 28(2)a) CBE, et l'on ne peut considérer que l'invention a été exposée conformément à la règle 28(1) CBE ensemble l'article 83 CBE. Peu importe à cet égard que dans certains cas le numéro de dépôt attribué au dépôt de la culture puisse en fait être publié dans une demande de brevet même s'il a été communiqué après l'expiration du délai de seize mois. Dans l'intérêt de la sécurité juridique, la Convention a fixé un délai impératif de manière à ce que les indications requises soient fournies en temps utile, avant la publication de la demande de brevet.

Principe du respect de la bonne foi et de la protection de la confiance légitime

14. C est à la chambre de recours qui a saisi la Grande Chambre que revient le soin d'apprécier sur la base des moyens qui pourront lui être soumis si vu les prescriptions des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets, partie A, chapitre IV, point 4.2, vu également la pratique habituelle de l'Office fondée sur ces prescriptions ou les autres circonstances particulières de l'espèce, le requérant pouvait légitimement s'attendre à la prorogation du délai fixé par la règle 28(2)a) CBE.

ENTSCHEIDUNGSFORMEL

ORDER

DISPOSITIF

Aus diesen Gründen wird entschieden, die der Großen Beschwerdekammer vorgelegte Rechtsfrage wie folgt zu beantworten:

Die in Regel 28 (1) c) EPÜ vorgeschriebene Angabe des Aktenzeichens einer hinterlegten Kultur kann nach Ablauf der Frist gemäß Regel 28 (2) a) EPÜ nicht mehr vorgenommen werden.

For these reasons it is decided to answer the point of law referred to the Enlarged Board of Appeal as follows:

The information concerning the file number of a culture deposit according to Rule 28(1)(c) EPC may not be submitted after expiry of the time limit set out in Rule 28 (2)(a) EPC.

Par ces motifs, la Grande Chambre de recours, en réponse à la question de droit qui lui a été soumise, décide que :

L'indication du numéro de dépôt d'une culture conformément à la règle 28(1)c) CBE ne peut être communiquée après l'expiration du délai fixé à la règle 28 (2)a) CBE.