

VORWORT des Vizepräsidenten

Für die Auslegung und Fortentwicklung des Europäischen Patentrechts spielt die Rechtsprechung der Beschwerdekammern eine wichtige Rolle.

Auch im Jahre 1993 wurde die Große Beschwerdekammer in verstärktem Ausmaß mit der Klärung von grundlegenden Rechtsfragen und der Harmonisierung der Rechtsprechung befaßt. In diesem Jahr hat auch die Zahl der abgeschlossenen Verfahren erstmals die Zahl von 1 000 überschritten.

Im vergangenen Jahr wurde neben dem jährlichen Tätigkeitsbericht ein zusammenfassender Bericht über die Rechtsprechung veröffentlicht, der die Jahre 1987 bis 1992 umfaßt und als Broschüre in den drei Amtssprachen beim Europäischen Patentamt bezogen werden kann.

Der vorliegende Rechtsprechungsbericht für das Jahr 1993 schließt sowohl an diese Veröffentlichung als auch an den Vorjahresbericht an. In seinem ersten Teil wird die Tätigkeit der Beschwerdekammern unter Angabe statistischer Daten dargestellt. Der zweite Teil enthält die Übersicht über die Rechtsprechung des Vorjahres. Die Leitsätze der zur Veröffentlichung bestimmten Entscheidungen sind dem Bericht als Anhang beigelegt.

Ich hoffe, daß diese Publikation - zusammen mit den Berichten der Vorjahre und dem zusammenfassenden Rechtsprechungsbericht über die Jahre 1987 bis 1992 - den Zugang zur Rechtsprechung der Beschwerdekammern erleichtern wird.

Paolo Gori

FOREWORD by the Vice-President

Board of Appeal case law plays a major part in the interpretation and evolution of European patent law.

To an increasing extent, important points of law and matters relating to the harmonisation of caselaw are being referred to the Enlarged Board of Appeal, and this trend continued in 1993. The number of cases settled also rose, topping the 1 000 mark for the first time.

In addition to the annual activities report, a report summarising case law between 1987 and 1992 was published in 1993 and this is now available from the European Patent Office in the three official languages.

The 1993 case law report follows on from the 1987-1992 compendium report and last year's annual report. Part I gives a description, with statistical data, of the Boards' activities in 1993. This is followed in Part II by a summary of last year's case law. The headnotes to decisions intended for publication are appended as annexes.

I hope that this publication - together with the previous years' annual reports and the compendium report - will make it easier for readers to acquaint themselves with the latest developments in Board of Appeal case law.

Paolo Gori

AVANT-PROPOS du Vice-Président

La jurisprudence des chambres de recours joue un rôle important dans l'interprétation et le développement du droit européen des brevets.

En 1993, la Grande Chambre de recours a encore davantage été sollicitée pour trancher des questions de droit d'importance fondamentale et assurer une application uniforme du droit. De plus, au cours de l'année écoulée, le nombre des procédures clôturées a dépassé pour la première fois le chiffre de 1 000.

L'année dernière, outre le rapport d'activité annuel, a été publié, sous la forme de brochures dans les trois langues officielles, un rapport détaillé sur la jurisprudence des chambres de recours entre 1987 et 1992 qui peut être commandé auprès de l'Office européen des brevets.

Le présent rapport de jurisprudence de 1993 constitue la suite de cette publication, ainsi que du rapport de l'année précédente. La première partie du rapport présente les activités des chambres de recours, statistiques à l'appui. La deuxième partie est consacrée à la jurisprudence. En annexes au rapport figurent les sommaires des décisions destinées à être publiées.

La présente publication ainsi que les rapports couvrant les années précédentes et le rapport faisant la synthèse de la jurisprudence pour les années 1987 à 1992 contribueront, je l'espère, à faciliter l'approche de la jurisprudence des chambres de recours.

Paolo Gori

ERSTER TEIL

PART I

PREMIERE PARTIE

TÄTIGKEIT DER BESCHWERDEKAMMERN IM JAHRE 1993

BOARD OF APPEAL ACTIVITIES IN 1993

ACTIVITES DES CHAMBRES DE RECOURS EN 1993

1. Einleitung

1. Introduction

1. Introduction

Die **Gesamtzahl** der neu eingeleiteten Verfahren betrug im Jahr 1993 1 144 (1992: 1 240). Nach den hohen Zuwachsraten in den vergangenen Jahren, die noch im Jahre 1992 13,5 % betragen haben, ergab sich damit erstmals eine Verringerung des Eingangs um 7 %. Während die einseitigen Verfahren nahezu konstant geblieben sind (1993: 445; 1992: 448), zeigte sich bei den Einspruchsbeschwerdeverfahren ein leichter Rückgang (1993: 638; 1992: 672). Der Rückgang bei den Widerspruchsverfahren (1993: 13; 1992: 53) erklärt sich aus der Schaffung einer Überprüfungsstelle bei Widerspruchsverfahren nach dem PCT mit Wirkung vom 01.10.1992 (vgl. ABI. EPA 1992, 547), die vor einer Entscheidung der Beschwerdekammern tätig wird. Ein Rückgang zeigt sich auch bei den Verfahren vor der Juristischen Beschwerdekammer (1993: 19; 1992: 49).

In 1993, the **total number** of new proceedings was 1 144 (1992: 1 240). In contrast to the rapid rise of previous years (13.5 % in 1992), the figure dropped for the first time by 7 %. While the number of *ex parte* proceedings stayed about the same (1993: 445; 1992: 448), there was a slight drop in the number of opposition appeal proceedings (1993: 638; 1992: 672). The drop in protests (1993: 13; 1992: 53) is due to the creation of a review panel for protest proceedings under the PCT with effect from 1 October 1992 (see OJ EPO 1992, 547) which reviews each case before the Board of Appeal takes its decision. There was also a drop in cases coming before the Legal Board of Appeal (1993: 19; 1992: 49).

Le **nombre total** des nouvelles procédures engagées s'est élevé à 1 144 en 1993 (1 240 en 1992). Après la forte progression des années passées, qui atteignait encore 13,5 % en 1992, l'on a ainsi constaté pour la première fois une diminution de 7 % du nombre de recours introduits. Si le nombre de procédures intéressant une seule partie est resté presque constant (445 en 1993 contre 448 en 1992), le nombre de procédures de recours sur opposition a légèrement diminué (638 en 1993 contre 672 en 1992). Le recul observé pour les procédures de réserve (13 en 1993 contre 53 en 1992) est dû à l'institution d'une instance de réexamen pour la mise en oeuvre de la procédure de réserve prévue par le PCT prenant effet le 1.10.1992 (cf. JO OEB 1992, 547), instance qui intervient avant que les chambres de recours ne prennent une décision. Le nombre de procédures devant la chambre de recours juridique a également diminué (19 en 1993 contre 49 en 1992).

Von 1978 bis zum 31.12.1993 sind vor den Beschwerdekammern insgesamt 8 412 Verfahren (bis zum 31.12.1992: 7 268 Verfahren) eingeleitet worden.

Between 1978 and 31 December 1993, a total of 8 412 cases came before the Boards of Appeal (up to 31 December 1992: 7 268 cases).

Entre 1978 et le 31 décembre 1993, 8 412 procédures au total ont été engagées auprès des chambres de recours (7 268 procédures au 31 décembre 1992).

Über den Zeitraum von 10 Jahren (1984 bis 1993) liegt die durchschnittliche Wachstumsrate bei ca. 24 % jährlich.

Over a ten-year period (1984 - 1993) the average annual rate of growth was about 24 %.

Sur les 10 dernières années (de 1984 à 1993), le taux moyen de progression est de l'ordre d'environ 24 % par an.

Der Geschäftsgang wird im einzelnen in Abschnitt 3 erläutert.

Details are given under point 3 below.

Le fonctionnement des chambres de recours est présenté en détail au point 3.

Die Zahl der Technischen Beschwerdekammern blieb mit 12 Kammern unverändert.

The number of Technical Boards of Appeal has remained unchanged (12).

Le nombre de chambres de recours techniques (12) est demeuré inchangé.

Das EDV-System für das Beschwerdeverfahren APPSYS (Appeal-System) wurde ebenso weiter ausgebaut wie das Datenbanksystem für die Entscheidungen der Beschwerdekammern PALDAS (Patent Law and Decisions Access Support). Zu den Informationsinstrumentarien, die den Zugang zur Rechtsprechung erleichtern, siehe die Hinweise unter Abschnitt 4.

The EDP system for appeal proceedings known as APPSYS and the PALDAS (Patent Law and Decisions Access Support) database for Board of Appeal decisions were both developed further. For details of the information systems for facilitating access to case law, see point 4 below.

Le système informatique pour la procédure de recours APPSYS (Appeal-System) a également été développé de même que le système de banque de données PALDAS (Patent Law and Decisions Access Support). En ce qui concerne les moyens d'information qui facilitent l'accès à la jurisprudence, on se reportera au point 4.

2. Geschäftslage

2. Volume of work

2. Situation d'ensemble

2.1 Eingegangene Beschwerden und sonstige Verfahren vor den Beschwerdekammern

2.1 Appeals and other proceedings before the Boards of Appeal

2.1 Recours formés et autres procédures engagées devant les chambres de recours

Eine Übersicht über die Entwicklung der Beschwerdeeingänge seit 1984 ist der **Abbildung 1** zu entnehmen.

Der Kurvenverlauf der Anzahl der Beschwerden im Vergleich zur Anzahl der Anmeldungen (europäische Patentanmeldungen und Euro-PCT Anmeldungen mit einem Anmeldedatum im Jahre 1993) und der erteilten Patente ist aus **Abbildung 2** zu entnehmen.

Über die Entwicklung der Rechtsprechung gibt der zweite Teil Auskunft, der die Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer, der Juristischen Beschwerdekammer, der Technischen Beschwerdekammern sowie der Disziplinarkammer behandelt.

2.1.1 Große Beschwerdekammer

Im Berichtsjahr wurden der Großen Beschwerdekammer in 10 Fällen (1992: 10 Fälle) Rechtsfragen vorgelegt, 9 von den Kammern und 1 vom Präsidenten des EPA.

Drei der vorgelegten Fragen betreffen materielles Recht, sieben haben verfahrensrechtliche Probleme zum Gegenstand.

Eine Übersicht über die noch anhängigen und bereits entschiedenen Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer ist dem Teil II (Rechtsprechung) zu entnehmen.

Nähere Hinweise zur Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer sind ebenfalls in Teil II zu finden.

2.1.2 Juristische Beschwerdekammer

Die Zahl der Geschäftsfälle der Juristischen Beschwerdekammer betrug im Berichtszeitraum 19 (1992: 49 Beschwerden).

2.1.3 Technische Beschwerdekammern

Die Gesamtzahl der vor Technischen Beschwerdekammern eingeleiteten Verfahren (Beschwerden und Widersprüche) betrug 1 096 (- 6,5 % gegenüber 1992: 1 173).

Die technischen Verfahren (ohne Widersprüche) betrugen 1 083 (gegenüber 1 120 im Jahr 1992 = - 3 %). Die Zahl der zweiseitigen Verfahren (Einspruchsbeschwerden) hat 638 (59 %) erreicht und liegt damit noch immer deutlich höher als die der einseitigen Verfahren (445;

The trend in appeals brought since 1984 is shown in **Fig. 1**.

Fig. 2 shows the growth in the number of appeals compared with the number of applications (European and Euro-PCT applications filed in 1993) and patents granted.

Information on developments in EPO case law is given in Part II, which deals with the decisions of the Enlarged Board of Appeal, the Legal and Technical Boards of Appeal and the Disciplinary Board of Appeal.

2.1.1 Enlarged Board of Appeal

In 1993 (as in 1992) ten cases - nine from the Boards and one from the President of the EPO - were referred to the Enlarged Board of Appeal for a ruling on a point of law.

Three of these cases concerned substantive law; the remaining seven related to procedural matters.

A summary of proceedings pending before the Enlarged Board, and of cases already decided by it, is provided in Part II (Case Law).

Part II also gives further details of Enlarged Board of Appeal case law.

2.1.2 Legal Board of Appeal

The number of cases dealt with by the Legal Board of Appeal in 1993 was 19 (1992: 49 appeals).

2.1.3 Technical Boards of Appeal

The number of proceedings (appeals and protests) before the Technical Boards of Appeal totalled 1 096 (down 6.5 % on the 1992 figure of 1 173).

There was a total of 1 083 technical appeals (excluding protests), 3 % less than the 1 120 filed in 1992. The number of *inter partes* proceedings (opposition appeals) reached 638 (59 %), still a substantially higher figure than for *ex parte* proceedings against Examining Division decisions

Le **tableau 1** donne un aperçu de l'évolution du nombre des recours introduits depuis 1984.

Le **tableau 2** représente la courbe du nombre de recours par rapport au nombre de demandes (demandes de brevet européen et demandes euro-PCT déposées en 1993) et de brevets délivrés.

La deuxième partie, qui est consacrée aux décisions de la Grande Chambre de recours, de la chambre de recours juridique, des chambres de recours techniques ainsi que de la chambre de recours statuant en matière disciplinaire, expose l'évolution de la jurisprudence.

2.1.1 Grande Chambre de recours

Pendant la période sous revue, la Grande Chambre de recours a été saisie de 10 questions de droit (10 en 1992). 9 ont été soumises par les chambres et 1 par le Président de l'OEB.

Trois des questions soumises concernaient le droit matériel, les sept autres portaient sur des problèmes de procédure.

On trouvera dans la deuxième partie (jurisprudence) un récapitulatif des affaires en instance devant la Grande Chambre de recours et des affaires sur lesquelles elle a déjà statué.

Pour de plus amples informations concernant la jurisprudence de la Grande Chambre de recours, on se reportera également à la deuxième partie.

2.1.2 Chambre de recours juridique

Le nombre d'affaires dont la chambre de recours juridique a été saisie au cours de la période considérée s'est élevé à 19 (49 recours en 1992).

2.1.3 Chambres de recours techniques

Le nombre total des procédures (recours et réserves) dont les chambres de recours techniques ont eu à connaître s'est élevé à 1 096 (contre 1 173 en 1992, soit - 6,5 %).

Le nombre de procédures devant les chambres de recours techniques (réserves non comprises) a atteint 1 083 (contre 1 120 en 1992, soit - 3 %). Le nombre de procédures opposant deux parties (recours faisant suite à une opposition) a atteint 638 (59 % du total) et dépasse tou-

Abb. 1

Fig. 1

Tableau 1

Entwicklung der Beschwerdeeingänge.
Trend in appeals received.
Evolution des recours reçus.

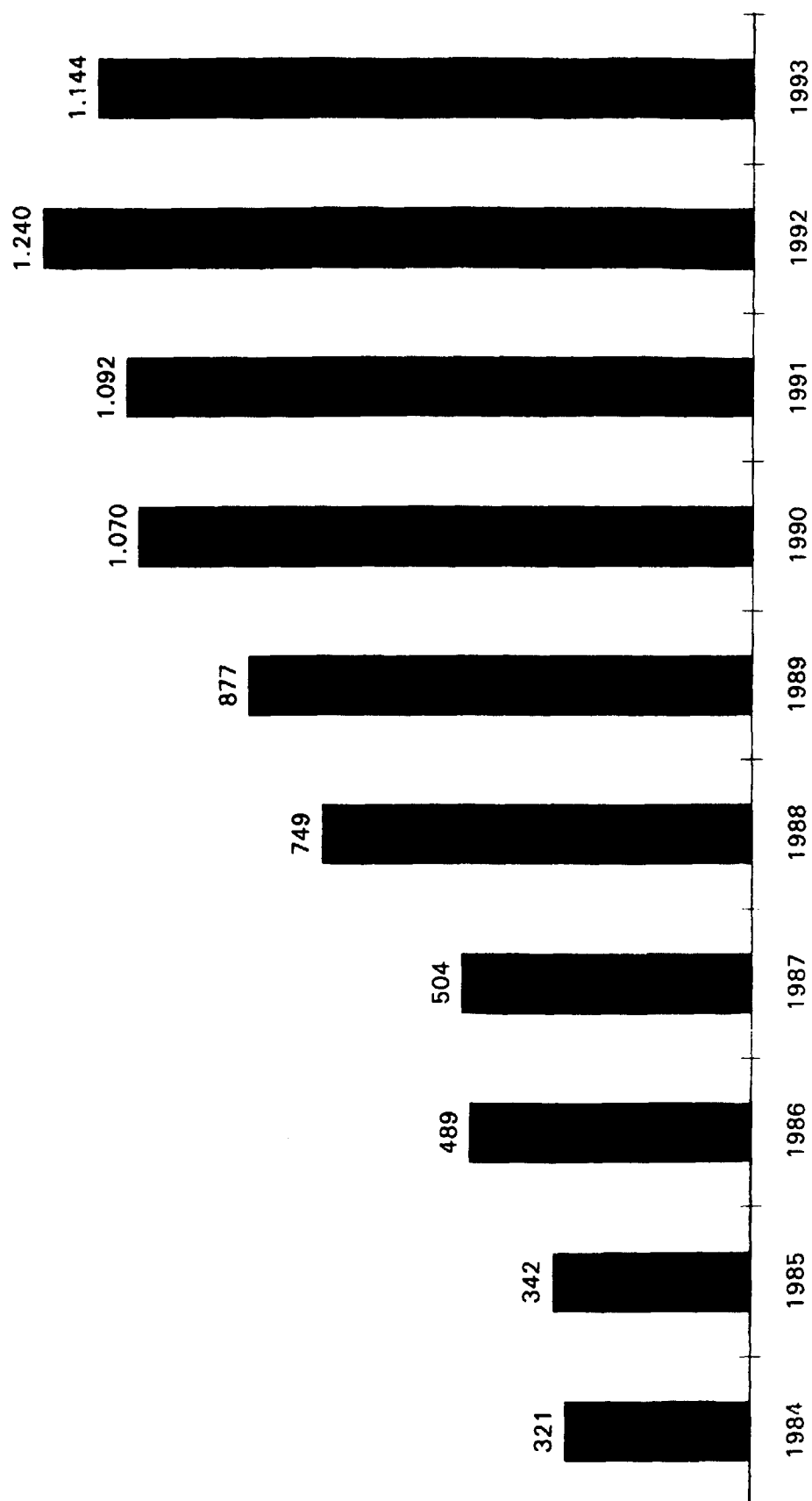
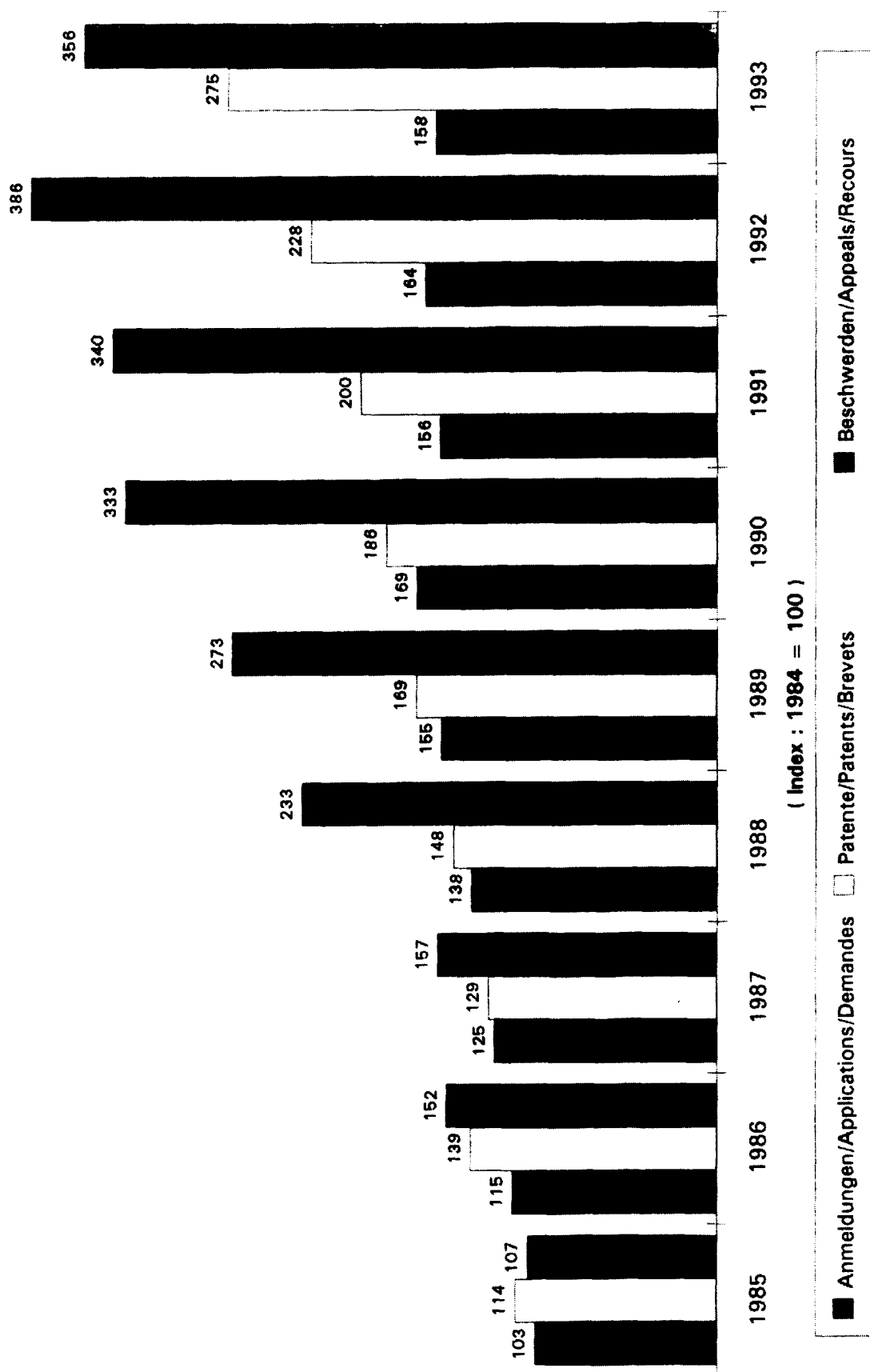


Abb. 2
Fig. 2
Tableau 2

Vergleich der Zuwachsraten.
Comparative growth rate.
Taux de croissance comparé.



41 %), die sich gegen Entscheidungen der Prüfungsabteilungen richten. Allerdings ist der Anteil an Einspruchsbeschwerdeverfahren gegenüber 1992 weiter leicht zurückgegangen (1992: 40 % einseitige Verfahren; 60 % Einspruchsbeschwerdeverfahren). Die Zahlen für 1993 folgen somit einem Trend, der schon seit einigen Jahren zu beobachten ist.

Die im Jahr 1993 eingegangenen 1 083 technischen Beschwerden verteilen sich nach Sachgebieten wie folgt:

Den stärksten Eingang an Beschwerden verzeichnete wiederum das Gebiet der **Mechanik** mit 411 Beschwerden (37,9 %; 1992: 435; 38,8 %), gefolgt von dem der **Chemie** mit 342 (31,6 %; 1992: 327; 29,2 %). 192 Beschwerden entfielen auf das Gebiet der **Physik** (17,8 %; 1992: 205; 18,3 %) und 137 (12,7 %; 1992: 153; 13,7 %) auf das Gebiet der **Elektrotechnik**.

Im Jahr 1993 waren für das Gebiet der **Mechanik** fünf Beschwerdekammern (3.2.1 bis 3.2.5), das Gebiet der **Chemie** drei Beschwerdekammern (3.3.1, 3.3.2 und 3.3.3) und für das Gebiet der **Physik** und der **Elektrotechnik** je zwei Beschwerdekammern (3.4.1, 3.4.2, 3.5.1 und 3.5.2) eingerichtet.

2.1.4 Widerspruchsverfahren

Die Zahl der Widersprüche im Rahmen des PCT-Verfahrens liegt deutlich unter dem hohen Niveau des Vorjahres (1993: 13; 1992: 53).

Dies ist eine Folge der Änderung der Ausführungsordnung zum PCT, durch die die Internationalen Recherchenbehörden und die mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörden ermächtigt wurden, für das Widerspruchsverfahren eine Gebühr zu erheben, wenn ein weiteres Überprüfungsverfahren vorgesehen wird (R. 40.2 e); R. 68.3 e) PCT in der neuen Fassung).

Mit 1. Oktober 1992 wurde eine entsprechende Bestimmung in das EPÜ aufgenommen (Regel 104b (3) a) EPU, ABI. EPA 1992, 342) und am gleichen Tag vom Präsidenten des EPA eine Durchführungsvorschrift in Kraft gesetzt, mit der eine aus drei Personen bestehende Überprüfungsstelle geschaffen wurde (ABI. EPA 1992, 547).

(445, or 41 %). However, there was a further slight fall in the proportion of opposition appeal proceedings compared with the previous year (1992: 40 % *ex parte* and 60 % *inter partes* proceedings). The figures for 1993 thus confirm a trend observed for several years now.

The 1 083 technical appeals received in 1993 were distributed among the Boards as follows:

The highest number was again in **mechanics** with 411/37.9 % (1992: 435/38.8 %), followed by **chemistry** with 342/31.6 % (1992: 327/29.2 %), **physics** with 192/17.8 % (1992: 205/18.3 %) and **electricity** with 137/12.7 % (1992: 153/13.7 %).

In 1993, five Boards of Appeal were active in **mechanics** (3.2.1 - 3.2.5), three in **chemistry** (3.3.1 - 3.3.3) and two each in **physics** and **electricity** (3.4.1, 3.4.2, 3.5.1 and 3.5.2).

2.1.4 Protests

At 13, the number of PCT protests was considerably lower than the high level of the previous year (53).

This was due to the amendment to the PCT Regulations empowering the International Searching and Preliminary Examining Authorities, after a prior review of the case, to require payment of a protest fee (Rules 40.2(e) and 68.3(e) PCT in the amended version).

With effect from 1 October 1992, a corresponding provision was incorporated into the EPC (Rule 104b(3)(a) EPC, OJ EPO 1992, 342), and the same day saw the entry into force of a decision of the President of the EPO to set up a review panel consisting of three members (OJ EPO 1992, 547).

jours nettement celui des procédures intéressant une seule partie (445, soit 41 % du total) engagées contre des décisions des divisions d'examen. Toutefois, la part des recours faisant suite à une opposition a diminué à nouveau légèrement par rapport à 1992 (1992: 40 % de procédures intéressant une seule partie et 60 % de recours faisant suite à une opposition). Les chiffres de 1993 suivent donc une tendance que l'on observe déjà depuis quelques années.

Les 1 083 recours formés en 1993 devant les chambres de recours techniques se répartissent comme suit :

Le domaine de la **mécanique** arrive de nouveau en tête avec 411 recours, soit 37,9 % (contre 435 en 1992, soit 38,8 %), suivi par le domaine de la **chimie** avec 342 recours, soit 31,6 % (contre 327 en 1992, soit 29,2 %). 192 recours, soit 17,8 % (contre 205 en 1992, soit 18,3 %) ont été formés dans le domaine de la **physique** et 137, soit 12,7 % contre 153 en 1992, soit 13,7 %) dans le domaine de l'**électricité**.

En 1993, l'on comptait cinq chambres de recours pour la **mécanique** (3.2.1 à 3.2.5), trois pour la **chimie** (3.3.1, 3.3.2 et 3.3.3) et deux pour la **physique** comme pour l'**électricité** (3.4.1, 3.4.2, 3.5.1 et 3.5.2).

2.1.4 Procédures de réserve

Le nombre de réserves formulées dans le cadre de la procédure prévue par le PCT est nettement inférieur au niveau élevé de l'année précédente (13 en 1993 contre 53 en 1992).

Ceci est dû à la modification du règlement d'exécution du PCT en vertu de laquelle les administrations chargées de la recherche internationale et les administrations chargées de l'examen préliminaire international sont autorisées à prélever des taxes de réserve lorsqu'un nouvel examen du cas est prévu (règles 40.2 e) et 68.3 e) PCT nouvelle version).

Le 1^{er} octobre 1992, une disposition correspondante (règle 104ter (3bis) CBE, JO OEB 1992, 342) a été insérée dans la CBE et le même jour, est entrée en vigueur une décision du Président de l'OEB instituant une instance de réexamen composée de trois membres (JO OEB 1992, 547).

2.1.5 Disziplinarsachen und Eigentumsprüfung

Im Berichtszeitraum wurden der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten 19 (1992: 7) neue Beschwerden vorgelegt; 17 dieser Beschwerden richteten sich gegen Entscheidungen der Prüfungskommission für die europäische Eigentumsprüfung, zwei gegen Entscheidungen der Disziplinarorgane.

2.2 Erledigungen

Die Gesamtzahl der im Jahr 1993 abgeschlossenen Verfahren beträgt 1 042 und liegt damit gut 10 % über den Erledigungen des Vorjahres (1992: 943). Die Gesamtzahl der zum 31.12.1993 abgeschlossenen Verfahren stieg auf 6 197 an.

2.2.1 Große Beschwerdekammer

Der **Großen Beschwerdekammer** wurden im Berichtsjahr 10 neue Fragen vorgelegt.

Ebenfalls 10 Verfahren konnte die Kammer abschließen, davon sieben durch Entscheidung. Drei Verfahren wurden ohne Entscheidung beendet. Die Entscheidungen betrafen folgende Rechtsfragen:

- Befugnis zur Prüfung eines Einspruchs und Befugnis und Verpflichtung zur Prüfung von Einspruchsgründen (G 9/91; G 10/91)
- Nichtzahlung weiterer Recherchengebühren bei Uneinheitlichkeit der Anmeldung (G 2/92)
- Abschluß des schriftlichen Verfahrens vor einer Prüfungs- oder Einspruchsabteilung (G 12/91)
- Rechtliches Gehör bei Fernbleiben von einer mündlichen Verhandlung (G 4/92)
- Anwendung von Art. 122 (5) EPÜ - Ausschluß der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand (G 5/92 und G 6/92)

Am 31.12.1993 waren noch 12 Verfahren (1992: 12) anhängig.

Näheres siehe in Teil II.

2.2.2 Juristische Beschwerdekammer

Die Juristische Beschwerdekammer hat 25 Verfahren (1992: 30) abgeschlossen. In 7 Fällen wurde der Beschwerde stattgegeben, 13 Beschwerden wurden zurückgewiesen, 5 Verfahren fanden eine anderweitige Erledigung.

2.1.5 Disciplinary matters and the European qualifying examination

In 1993, 19 new appeals came before the Disciplinary Board of Appeal (1992: 7 appeals). Of these, 17 contested decisions of the Examination Board for the European qualifying examination and two contested decisions of the disciplinary bodies.

2.2 Appeals settled

The number of cases settled in 1993 totalled 1 042, exceeding the 1992 figure (943) by just over 10 %. By 31 December 1993 the total number of cases settled had risen to 6 197.

2.2.1 Enlarged Board of Appeal

In the course of 1993 ten new cases were referred to the **Enlarged Board of Appeal**.

The Board also settled ten cases, including seven by decision. Three cases were settled without a decision. These concerned the following points of law:

- Power to examine an opposition and power and obligation to examine grounds for opposition (G 9/91; G 10/91)
- Non-payment of further search fees for a non-unitary application (G 2/92)
- Conclusion of written proceedings before an Examining or Opposition Division (G 12/91)
- Right of parties to present comments if they fail to attend oral proceedings (G 4/92)
- Applicability of Article 122(5) EPC - Exclusion from *restitutio in integrum* (G 5/92 and G 6/92)

On 31 December 1993 twelve appeals were still pending (1992: 12).

For details see Part II.

2.2.2 Legal Board of Appeal

The Legal Board of Appeal dealt with a total of 25 cases (1992: 30). Seven of the appeals were successful, 13 were dismissed, and five were settled in other ways.

2.1.5 Affaires disciplinaires et examen de qualification

Au cours de la période sous revue, la chambre de recours statuant en matière disciplinaire a été saisie de 19 nouveaux recours (contre 7 en 1992); 17 d'entre eux étaient dirigés contre des décisions du jury de l'examen européen de qualification et 2 contre des décisions des instances disciplinaires.

2.2 Affaires réglées

Le nombre total de procédures clôturées en 1993 (1 042) est supérieur de 10 % à celui de l'année précédente (943 en 1992). Le nombre total de procédures clôturées au 31 décembre 1993 a atteint 6 197.

2.2.1 Grande Chambre de recours

En 1993, la **Grande Chambre de recours** a été saisie de 10 nouvelles questions.

La Chambre les a toutes clôturées, sept par une décision et trois sans décision. Les décisions portaient sur les questions de droit suivantes :

- Compétence pour examiner l'opposition et compétence pour examiner des motifs d'opposition (G 9/91; G 10/91)
- Défaut de paiement de nouvelles taxes de recherche en cas d'absence d'unité d'invention (G 2/92)
- Clôture de la procédure écrite devant une division d'examen ou d'opposition (G 12/91)
- Application du principe du contradictoire lorsqu'une partie est absente à une procédure orale (G 4/92)
- Application de l'article 122(5) CBE - Exclusion de la *restitutio in integrum* (G 5/92 et G 6/92)

12 affaires (12 en 1992) étaient encore en instance au 31.12.1993.

Voir deuxième partie pour de plus amples informations.

2.2.2 Chambre de recours juridique

La chambre de recours juridique a réglé 25 affaires (contre 30 en 1992). Dans 7 cas, il a été fait droit au recours; dans 13 cas, le recours a été rejeté et 5 affaires ont été réglées d'une autre manière.

2.2.3 Technische Beschwerden

Die Erledigungen sind gegenüber dem Vorjahr um 17,4 % auf 965 Fälle angestiegen (1992: 822 Erledigungen).

Der Anteil der zweiseitigen Verfahren betrug dabei 61,2 % (Vorjahr: 64,9 %), der Anteil der einseitigen Verfahren 38,8 % (Vorjahr: 35,1 %).

Nach technischen Gebieten aufgeteilt ergibt sich folgendes Bild: **Mechanik** 428 Fälle (44,4 %), **Chemie** 248 Fälle (25,7 %), **Physik** 148 Fälle (15,3 %) und **Elektrotechnik** 141 Fälle (14,6 %).

Von den abgeschlossenen einseitigen Beschwerden, die nach materiellrechtlicher Prüfung entschieden wurden, sich also nicht auf andere Weise erledigten (wie Unzulässigkeit, Rücknahme usw.), hatten 79 % ganz oder teilweise Erfolg. In 21 % dieser Fälle wurde dagegen die Beschwerde zurückgewiesen. Bei den erfolgreichen Beschwerden wurde in 60 % der Fälle die Erteilung des Patents verfügt und in 40 % die Fortsetzung des Prüfungsverfahrens angeordnet.

Von den abgeschlossenen zweiseitigen Verfahren, die nach materiellrechtlicher Prüfung entschieden wurden, hatten 57 % ganz oder teilweise Erfolg. In 43 % dieser Fälle wurde dagegen die Beschwerde zurückgewiesen. Die Erfolgsquote betrug dabei beim Patentinhaber 53 % und bei den Einsprechenden 47 %.

In 28 Fällen wurde das Patent unverändert, in 166 Fällen in geändertem Umfang aufrechterhalten. Widerrufen wurde das Patent in 62 Fällen. Die Fortsetzung des Verfahrens wurde in 35 Fällen angeordnet.

2.2.4 Widerspruchsverfahren

Von den Widerspruchsverfahren (Artikel 154(3) EPÜ) sind im Berichtszeitraum 29 Verfahren abgeschlossen worden (1992: 75). In 21 Fällen wurde die teilweise oder vollständige Rückerstattung von Gebühren verfügt, in fünf Fällen wurde eine Rückzahlung abgelehnt, drei Verfahren erledigten sich auf andere Weise.

2.2.5 Disziplinarsachen und Eignungsprüfung

Die Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten konnte im Jahr 1993 13 Verfahren abschließen.

2.2.3 Technical Boards of Appeal

The number of cases settled rose by 17.4 % from 822 in 1992 to 965 in 1993.

The proportions of *inter partes* and *ex parte* proceedings were 61.2 % and 38.8 % respectively (1992: 64.9 % and 35.1 %).

Of all the cases settled, **mechanics** accounted for 428 (44.4 %), **chemistry** for 248 (25.7 %), **physics** for 148 (15.3 %) and **electricity** for 141 (14.6%).

Of the *ex parte* appeals settled after substantive examination, i.e. not concluded in some other way (inadmissible, withdrawn, etc.), 79 % were either partially or completely successful and 21 % were dismissed. In 60 % of the successful cases it was ruled that a patent was to be granted, in 40 % that examination should be resumed.

Of the *inter partes* appeals settled after substantive examination, 57 % were either partly or completely successful and 43 % were dismissed. The success rate for patent proprietors was 53 % and for opponents 47 %.

The patent was maintained unamended in 28 cases, maintained in amended form in 166 and revoked in 62. In 35 instances it was ruled that the proceedings should be resumed.

2.2.4 Protests

A total of 29 protests under Article 154(3) EPC were settled in the period under review, compared with 75 in 1992. Fees were refunded fully or in part in 21 cases, five claims for reimbursement were refused, and three cases were settled in other ways.

2.2.5 Disciplinary matters and the European qualifying examination

The Disciplinary Board of Appeal settled 13 cases in 1993.

2.2.3 Chambres de recours techniques

Le nombre d'affaires réglées en 1993 a augmenté de 17,4 % par rapport à l'année antérieure (965 contre 822 en 1992).

La part des recours opposant deux parties s'est élevée à 61,2 % (contre 64,9 % en 1992), et celle des procédures intéressant une seule partie a atteint 38,8 % (contre 35,1 % en 1992).

La répartition des affaires selon les domaines de la technique est la suivante : **mécanique** 428 (44,4 %), **chimie** 248 (25,7 %), **physique** 148 (15,3 %) et **électricité** 141 (14,6 %).

79 % des procédures de recours clôturées intéressant une seule partie qui ont été tranchées à l'issue d'un examen au fond, et n'ont donc pas été réglées d'une autre manière (irrecevabilité, retrait du recours, etc.) ont abouti en partie ou en totalité. Par contre, dans 21 % des cas, le recours a été rejeté. Les recours auxquels il a été fait droit ont abouti dans 60 % des cas à la délivrance du brevet et entraîné dans 40 % des cas la reprise de la procédure d'examen.

Dans 57 % des **procédures clôturées opposant deux parties**, il a été fait droit en totalité ou en partie au recours **après un examen au fond**. Par contre, dans 43 % des cas, le recours a été rejeté. Le taux de succès a été de 53 % pour les titulaires de brevet et de 47 % pour les opposants.

Dans 28 cas, le brevet a été maintenu tel quel, et dans 166 cas, il l'a été sous une forme modifiée. Il y a eu 62 cas de révocation, et la reprise de la procédure a été ordonnée dans 35 cas.

2.2.4 Procédures de réserve

29 procédures de réserve (article 154(3) CBE) ont été clôturées pendant la période sous revue (contre 75 en 1992). 21 de ces procédures ont abouti à une décision ordonnant le remboursement partiel ou total des taxes; dans cinq cas, le remboursement a été refusé et trois cas ont été réglés d'une autre manière.

2.2.5 Affaires disciplinaires et examen de qualification

En 1993, la chambre de recours statuant en matière disciplinaire a clos 13 procédures.

Zwölf davon betrafen Beschwerden gegen Entscheidungen der Prüfungskommission für die europäische Eigenschaftsprüfung. Sieben dieser Beschwerden wurden zurückgewiesen. In drei Fällen gab die Disziplinarkammer der Beschwerde statt. In zwei Fällen wurde die Beschwerde zurückgenommen.

Einer der erledigten Fälle betraf das Ständerecht der zugelassenen Vertreter.

2.3 Anhängige Verfahren

Am 31.12.1993 erreichte der Gesamtbestand an anhängigen, noch nicht abgeschlossenen Verfahren die Zahl von 2 203, davon 2 124 technische Beschwerdeverfahren (1992: 2 101 Verfahren; davon 2 006 technische Beschwerdeverfahren).

Die durchschnittliche Verfahrensdauer nahm von 21 auf 22 Monate zu. Eine Übersicht über die Verfahren, die am Ende des Berichtszeitraums seit mehr als 2 Jahren anhängig waren, also 1991 oder früher eingereicht worden sind, zeigt folgendes Bild: 1988: 2, 1989: 5, 1990: 64, 1991: 288.

2.4 Verteilung der Beschwerden und mündlichen Verhandlungen nach der Verfahrenssprache

Die Verfahrenssprache der abgeschlossenen Beschwerden und Widersprüche war zu 57 % Englisch, zu 35 % Deutsch und zu 8 % Französisch.

Die Gesamtzahl der durchgeführten mündlichen Verhandlungen im Jahre 1993 betrug 371 Fälle (- 8 % gegenüber 1992: 404 Verhandlungen).

Bei den mündlichen Verhandlungen verteilten sich die Sprachen wie folgt: Englisch 63 %, Deutsch 30 % und Französisch 7 %.

Bei 92 dieser Fälle wurden Dolmetscher eingesetzt.

2.5 Äußerung des Präsidenten des EPA im Beschwerdeverfahren

Gemäß Artikel 11a der Verfahrensordnung der Großen Beschwerdekammer bzw. Artikel 12a der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern wird den Kammern die Möglichkeit eingeräumt, den Präsidenten des EPA von Amts wegen oder auf seinen Antrag einzuladen, sich im Rahmen eines anhängigen Verfah-

Twelve of these were concerned with appeals against decisions of the Examination Board for the European qualifying examination. Seven of the appeals were dismissed and three allowed; in two cases the appeal was withdrawn.

One case concerned the rules of conduct for professional representatives.

2.3 Appeals pending

The total of 2 203 appeals not yet settled on 31 December 1993 included 2 124 technical cases (equivalent figures for 1992: 2 101 and 2 006 respectively).

The average length of proceedings rose from 21 to 22 months. Looking at the figures for appeals pending for more than two years at the end of the year under review, i.e. filed in 1991 or earlier, the following picture emerges: 1988: 2, 1989: 5, 1990: 64, 1991: 288.

2.4 Breakdown of appeals and oral proceedings by language

The language used in appeal proceedings and protests (completed cases) was as follows: English 57 %, German 35 % and French 8 %.

A total of 371 oral proceedings took place (down 8 % on the 1992 figure of 404).

The language used in oral proceedings was as follows: English 63 %, German 30 % and French 7 %.

Interpreters were provided on 92 occasions.

2.5 Involvement of the President of the EPO in appeal proceedings

Article 11a of the Rules of Procedure of the Enlarged Board of Appeal and Article 12a of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal enable any Board, on its own initiative or at the request of the President of the EPO, to invite the President to comment in writing or orally on questions of general interest which arise in the

Douze d'entre elles concernaient des recours formés contre des décisions du jury de l'examen européen de qualification. Sept de ces recours ont été rejetés. Dans trois cas, il a été fait droit au recours. Dans deux cas, le recours a été retiré.

Un des cas sur lesquels il a été statué concernait le droit professionnel des mandataires agréés.

2.3 Procédures en instance

Au total, 2 203 affaires étaient en instance au 31 décembre 1993, dont 2 124 concernaient des recours portés devant une chambre de recours technique (contre 2 101 affaires en instance en 1992, dont 2 006 concernaient des recours portés devant une chambre de recours technique).

La durée moyenne des procédures est passée de 21 à 22 mois. Les chiffres ci-après indiquent le nombre de procédures qui étaient en instance depuis plus de 2 ans à la fin de la période sous revue, donc qui ont été engagées en 1991 ou avant: 1988: 2, 1989: 5, 1990: 64, 1991: 288.

2.4 Répartition des recours et des procédures orales selon la langue de la procédure

Dans 57 % des affaires de recours et de réserves qui ont été réglées, la langue de la procédure était l'anglais, dans 35 % l'allemand et dans 8 % le français.

En 1993, il y a eu au total 371 procédures orales (- 8 % par rapport à 1992, où il y avait eu 404 procédures).

Les langues utilisées lors des procédures orales se répartissaient comme suit: anglais 63 %, allemand 30 % et français 7 %.

Il a été fait appel à des interprètes dans 92 cas.

2.5 Observations présentées par le Président de l'OEB lors de procédures de recours

L'article 11bis du règlement de procédure de la Grande Chambre de recours et l'article 12bis du règlement de procédure des chambres de recours donnent aux chambres la possibilité d'inviter le Président de l'OEB, d'office ou à la demande de ce dernier, à présenter par écrit ou oralement ses observations sur des

rens schriftlich oder mündlich zu Fragen von allgemeinem Interesse zu äußern (ABI. EPA 1989, 361, 362).

Im Berichtsjahr wurde von dieser Möglichkeit in zwei Fällen vor der Großen und in einem Fall vor einer Technischen Beschwerdekammer Gebrauch gemacht. Die Initiative zur Äußerung ging teils vom Präsidenten des EPA, teils von den Kammern aus.

3. Personalstand und Geschäftsverteilung

Der Personalstand an Vorsitzenden und Mitgliedern der Beschwerdekammern blieb gegenüber dem Vorjahr unverändert (76). Die 48 technischen und 15 juristischen Mitglieder verteilten sich auf 12 technische und 1 juristische Beschwerdekammer.

Die Besetzung der Beschwerdekammern wird jeweils im Amtsblatt des EPA veröffentlicht (Regel 10 (1) EPÜ - ABI. EPA 1993, 65).

Am 31.12.1993 betrug der Gesamtpersonalstand (ohne Vizepräsident und Sekretariat) 111 (31.12.1992: 112).

4. Information über die Rechtsprechung

4.1 Sechs-Jahres-Bericht

Im Dezember 1993 erschien erstmals ein umfassender Bericht über die Rechtsprechung der Beschwerdekammern in den Jahren 1987 - 1992. Grundlegende ältere Entscheidungen und einige wichtige Entscheidungen des Jahres 1993 sind in die Darstellung miteinbezogen (s. Bestellformular).

4.2 Veröffentlichung von Entscheidungen im Amtsblatt

Im Berichtsjahr wurden 55 Entscheidungen im ABI. EPA veröffentlicht (1992, 54).

Bis zum Ende 31.12.1993 sind insgesamt 505 Entscheidungen veröffentlicht worden. 51 Entscheidungen standen zu diesem Zeitpunkt noch zur Veröffentlichung an. Im Vorjahr betrug diese Zahl zum gleichen Zeitpunkt 58. Damit hat sich der Veröffentlichungsrückstand verringert; auch die durchschnittliche Dauer bis zur Veröffentlichung der Entscheidung fiel auf 16,7 Monate (1992: 18,9 Monate). Die Steigerung der

course of proceedings pending before it (OJ EPO 1989, 361, 362).

During the period under review, this option was taken up in two cases before the Enlarged Board of Appeal and one before a Technical Board of Appeal. In some instances the initiative came from the President of the EPO, and in others from the Board of Appeal.

3. Number of staff and distribution of responsibilities

The number of Board of Appeal chairmen and members remained the same as in the previous year (1992: 76). The 48 technically qualified and 15 legally qualified members were divided amongst one Legal and 12 Technical Boards of Appeal.

The composition of each Board is published in the EPO Official Journal (Rule 10(1) EPC - OJ EPO 1993, 65).

The number of staff (excluding the Vice-President and Secretariat) totalled 111 on 31 December 1993 (compared with 112 on 31 December 1992).

4. Information on Board of Appeal case law

4.1 Six-year report

In December 1993 a compendium report was published for the first time covering the case law of the Boards of Appeal from 1987 - 1992. Leading earlier decisions and some important decisions from 1993 were also taken into account.

4.2 Publication of decisions in the Official Journal

During the year under review, 55 decisions were published in the OJ EPO (compared with 54 in 1992).

By the end of 1993 a total of 505 decisions had been published. A further 51 decisions were awaiting publication, compared with 58 at the end of 1992. The time required for publication also decreased to an average of 16.7 months (1992: 18.9 months). This improvement in the rate at which decisions are published will continue to reduce publication times in the coming years. In the interim, headnotes are appearing in

questions d'intérêt général qui se posent dans le cadre d'une procédure pendante (JO OEB 1989, 361, 362).

Pendant la période sous revue, il a été fait usage de cette possibilité dans deux cas devant la Grande Chambre de recours et dans un cas devant une chambre de recours technique. C'est tantôt le Président de l'OEB, tantôt les chambres qui ont pris l'initiative.

3. Effectifs et répartition des affaires

Les effectifs des chambres de recours (membres et présidents) n'ont pas augmenté par rapport à l'année précédente (76). Les 48 membres techniciens et les 15 membres juristes se répartissaient entre douze chambres de recours techniques et une chambre de recours juridique.

La composition des chambres de recours est publiée au Journal officiel de l'OEB (règle 10(1) CBE - JO OEB 1993, 65).

Au 31 décembre 1993, les effectifs totaux (Vice-Président et secrétariat non compris) s'élevaient à 111 personnes, contre 112 au 31 décembre 1992.

4. Informations relatives à la jurisprudence

4.1 Rapport de jurisprudence pour la période 1987-1992

En décembre 1993 a été publié pour la première fois un rapport complet sur la jurisprudence des chambres de recours de 1987 à 1992, dans lequel ont été également traitées des décisions fondamentales plus anciennes ainsi que quelques décisions importantes rendues en 1993.

4.2 Publication des décisions au Journal officiel

Pendant la période sous revue, 55 décisions ont été publiées au JO OEB, contre 54 en 1992.

Au 31 décembre 1993, il avait été publié au total 505 décisions, et 51 décisions restaient encore à publier. L'année précédente, à la même époque, ce nombre était de 58. L'arriéré de publication a donc diminué, de même que la durée moyenne jusqu'à la publication de la décision, qui est passée à 16,7 mois, contre 18,9 mois en 1992. Dans les années à venir, l'augmentation du taux de publication aura également

Veröffentlichungsrate wird sich auch in den kommenden Jahren positiv auf die Veröffentlichungsdauer auswirken. Um die Veröffentlichungslücke zu überbrücken, werden die Leitsätze vorab veröffentlicht. Seit 1993 wird ferner vierteljährlich ein Verzeichnis der bereits veröffentlichten und der zur Veröffentlichung vorgesehenen Entscheidungen im ABI. EPA abgedruckt.

advance. Since 1993 the Office also issues a quarterly index of decisions, listing both those already published and those still awaiting publication.

un effet positif sur le délai de publication. En attendant que le retard soit rattrapé, l'on publiera dans un premier temps les sommaires des décisions concernées. De plus, à partir de 1993, une liste des décisions déjà publiées, et de celles dont la publication est prévue, est publiée chaque trimestre au JO OEB.

4.3 Volltext-Datenbank PALDAS

Die Datenbank, die zunächst für interne Zwecke zur Verfügung steht, enthält die im Amtsblatt des EPA veröffentlichten Entscheidungen der Beschwerdekammern in allen drei Amtssprachen und sämtliche nicht im Amtsblatt veröffentlichten Entscheidungen der technischen Beschwerdekammern in der Verfahrenssprache. Die Texte sind nach Artikeln und Regeln, Stichworten und im Volltext nach beliebigen Suchbegriffen recherchierbar. Die Datenbank wird von Angehörigen sämtlicher Generaldirektionen genutzt. Auf sie greifen Mitglieder der Beschwerdekammer, der Wissenschaftliche Dienst und Bedienstete, die am erstinstanzlichen Verfahren beteiligt sind, nämlich die Sach- und Recherchenprüfer der Generaldirektionen 1 und 2, Angehörige der Eingangsstelle und Formalsachbearbeiter, Juristen der Generaldirektion 5 sowie Mitarbeiter des Sprachendienstes zu.

4.3 PALDAS full-text database

Available initially for internal use only, this database contains the texts - in all three official languages - of Board of Appeal decisions published in the EPO Official Journal and - in the language of proceedings - of all unpublished decisions of the Technical Boards. Decisions can be called up by keying in an article, rule or headword, and the full text searched for freely definable text strings. The database is used by personnel in all five Directorates-General: Board of Appeal members, Legal Research Group, search and substantive examiners in DG 1 and DG 2, Receiving Section staff and formalities officers, lawyers in DG 5 and members of the Language Service.

4.3 Banque de données en texte intégral PALDAS

Cette banque de données, destinée dans un premier temps à l'usage interne, contient, dans les trois langues officielles, les décisions des chambres de recours publiées au Journal officiel de l'OEB; on y trouve également, dans la langue de la procédure, toutes les décisions non publiées au Journal officiel, qui sont rendues par les chambres de recours techniques. Il est possible d'effectuer des recherches par articles et par règles ou d'après les références, ou de rechercher des termes quelconques dans le texte intégral. La banque de données est utilisée par des agents de toutes les directions générales, par exemple les membres des chambres de recours, la Recherche juridique et les agents participant à la procédure en première instance, c'est-à-dire les examinateurs chargés de la recherche ou de l'examen quant au fond au sein respectivement des directions générales 1 et 2, le personnel de la section de dépôt et les agents des formalités, les juristes de la direction générale 5 ainsi que les agents du service linguistique.

4.4 Rechtsprechungsdaten auf CD-ROM

Die im Amtsblatt des EPA veröffentlichten Entscheidungen und alle dort nicht veröffentlichten Entscheidungen der technischen Beschwerdekammern, ferner die Richtlinien für die Prüfung beim EPA und wichtige internationale Verträge können als Compact-Disk (CD-ROM) im Rahmen des ESPACE-Programms des EPA von der Öffentlichkeit käuflich erworben werden. Diese für die Volltextrecherche konzipierte CD-ROM wird in regelmäßigen Abständen (derzeit zweimal jährlich) durch Herausgabe einer neuen CD-ROM auf dem aktuellen Stand gehalten.

4.4 Case law data on CD-ROM

The public can now purchase the following data on compact disc (CD-ROM) under the ESPACE programme: the decisions published in the EPO Official Journal, the unpublished decisions of the Technical Boards of Appeal, the Guidelines for Examination in the EPO and important international agreements. The discs are designed for full-text searching and updates are issued at regular intervals (at present twice yearly).

4.4 Données sur CD-ROM relatives à la jurisprudence

Les décisions publiées au Journal officiel de l'OEB, toutes les décisions non publiées des chambres de recours techniques, les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, ainsi que le texte d'importants traités internationaux sont accessibles au public sur disque compact (CD-ROM) mis en vente dans le cadre du programme ESPACE de l'OEB. Ce CD-ROM conçu pour la recherche dans le texte intégral est mis à jour à intervalles réguliers (actuellement deux fois par an) par la sortie d'un nouveau CD-ROM.

Nähere Informationen sind bei der Dienststelle Wien des EPA zu erhalten.

Further details can be obtained from the EPO sub-office in Vienna.

De plus amples informations peuvent être obtenues auprès de l'Agence de Vienne de l'OEB.

4.5 Leitsätze und Texte von Entscheidungen auf Mikrofiche

Neben dem neuen Informationsmedium CD-ROM stehen die bewährten Mikrofiche-Serien mit den Leitsätzen der veröffentlichten Entscheidungen, den Volltexten der veröffentlichten Entscheidungen und den Daten der unveröffentlichten Entscheidungen weiterhin zur Verfügung.

Die umfangreiche Mikrofiche-Serie mit den vollständigen Texten sämtlicher von den Technischen Beschwerdekammern des EPA getroffenen Entscheidungen - auch derjenigen, die nicht zur Veröffentlichung im Amtsblatt bestimmt sind - wird vierteljährlich auf den neuesten Stand gebracht.

Nähere Informationen sind auch hierzu bei der Dienststelle Wien des EPA zu erhalten.

4.6 ELFOS

Die Geschäftsstelle der Beschwerdekammern war 1993 erstmals in größerem Umfang mit Vorbereitungsarbeiten zur Einführung von ELFOS (Electronic File Operating System), einem System zur elektronischen Archivierung und Bearbeitung von Anmeldeakten, bei der GD3 beschäftigt.

5. Besprechung mit Vertretern des EPI, von UNICE und IFIA

Im November 1993 fand eine weitere Besprechung von Mitgliedern der Beschwerdekammern mit Vertretern des Instituts der zugelassenen Vertreter (EPI), der Union der Industrien der Europäischen Gemeinschaft (UNICE) und der International Federation of Inventors' Associations (IFIA) über allgemeine Fragen des Beschwerdeverfahrens und des materiellen Patentrechts statt. Es wurde beschlossen, diesen Gedankenaustausch auch in den kommenden Jahren fortzusetzen.

4.5 Headnotes and texts of decisions on microfiche

In addition to the new information medium CD-ROM, the long-established microfiche series containing the headnotes and full texts of published decisions plus data on unpublished decisions will continue to be available.

The comprehensive microfiche series with the texts of all Technical Board of Appeal decisions - including those not intended for publication - are updated on a quarterly basis.

Again, further details can be obtained from the EPO sub-office in Vienna.

4.6 ELFOS

In 1993, the DG 3 Registry of the Boards of Appeal was heavily involved for the first time in preparations for the introduction of ELFOS (Electronic File Operating System), a system for electronic archiving and processing of application files.

5. Meeting with representatives of the EPI, UNICE and IFIA

In November 1993, a further meeting was held between members of the Boards of Appeal and representatives of the Institute of Professional Representatives (EPI), the Union of Industrial and Employers' Confederations of Europe (UNICE) and the International Federation of Inventors' Associations (IFIA) to discuss general questions concerning the appeals procedure and substantive patent law. It was decided that this exchange of views should continue in future years.

4.5 Sommaires et textes des décisions sur microfiches

Outre le nouveau support d'information CD-ROM, l'Office continue de proposer un support d'information éprouvé, à savoir les séries de microfiches comportant le sommaire des décisions publiées, le texte intégral de ces décisions, ainsi que les données relatives aux décisions non publiées.

L'importante série de microfiches, comportant les textes intégraux de toutes les décisions rendues par les chambres de recours techniques de l'OEB - y compris celles dont la publication n'est pas prévue - est réactualisée tous les trimestres.

De plus amples informations peuvent être obtenues auprès de l'Agence de Vienne de l'OEB.

4.6 ELFOS

En 1993, le greffe des chambres de recours a commencé les travaux préparatoires à grande échelle en vue de la mise en place du système ELFOS (Electronic File Operating System), qui doit permettre l'archivage et le traitement électronique des dossiers de demande à la DG3.

5. Réunion avec des représentants de l'EPO, de l'UNICE et de l'IFIA

Une nouvelle réunion consacrée aux questions d'ordre général dans le domaine de la procédure de recours et du droit des brevets s'est tenue en novembre 1993 entre des membres des chambres de recours et des représentants de l'Institut des mandataires agréés (EPI), de l'Union des industries de la Communauté européenne (UNICE) et de la Fédération internationale des associations des inventeurs (IFIA). Il a été décidé de poursuivre cet échange de vues dans les années à venir.

TEIL II

DIE RECHTSPRECHUNG DER
BESCHWERDEKAMMERN
DES EUROPÄISCHEN
PATENTAMTS 1993

I. PATENTIERBARKEIT

A. Patentfähige Erfindungen

1. Technischer Charakter der Erfindung - computerbezogene Erfindungen und Textverarbeitung

Nach dem Europäischen Patentübereinkommen muß eine Erfindung technischen Charakter aufweisen oder, anders ausgedrückt, einen technischen Beitrag zum Stand der Technik leisten. Dieses Erfordernis ist nicht erfüllt, wenn sich die Patentanmeldung oder das Patent auf mathematische Methoden, Regeln und Verfahren für gedankliche oder geschäftliche Tätigkeiten, die Wiedergabe von Informationen oder Programme für Datenverarbeitungsanlagen als solche bezieht (Artikel 52 (2) und (3) EPÜ).

Daß Computerprogramme als solche nicht patentfähig sind, steht aber der Patentierung computerbezogener Erfindungen nicht entgegen; hier gilt es festzustellen, welchen technischen Beitrag der beanspruchte Gegenstand tatsächlich zum bekannten Stand der Technik leistet. Dafür die Patentierbarkeit computerbezogener Erfindungen maßgeblichen Grundsätze wurden erstmals in den Entscheidungen T 208/84 (ABl. EPA 1987, 14) und T 26/86 (ABl. EPA 1988, 19) dargelegt. Sie lassen sich wie folgt zusammenfassen:

1. Auch wenn der einer Erfindung zugrunde liegende Gedanke auf einer mathematischen Methode beruht, wird mit einem Anspruch, der auf ein technisches Verfahren gerichtet ist, bei dem diese Methode verwendet wird, kein Schutz für die mathematische Methode als solche begehrt.

2. Ein Anspruch auf ein technisches Verfahren, das programmgesteuert abläuft (wobei das Programm durch Hardware oder Software realisiert sein kann), kann nicht als auf ein Computerprogramm als solches gerichtet angesehen werden.

3. Ein Anspruch, der als auf einen Computer gerichtet angesehen werden kann, der so vorbereitet ist, daß er ein technisches Verfahren nach einem bestimmten Programm (das

PART II

BOARD OF APPEAL AND
ENLARGED BOARD OF
APPEAL CASE LAW 1993

I. PATENTABILITY

A. Patentable inventions

1. Technical nature of invention - computer-related inventions and text editing

Under the European Patent Convention an invention must have a technical character, or, in other words, must provide a technical contribution to the art. This requirement is not met if the patent application or patent relates to mathematical methods, rules and methods for performing mental acts or doing business, presentation of information or computer programs as such (Article 52(2) and (3) EPC).

However, as far as computer programs are concerned, the fact that they are not patentable as such does not preclude the patenting of computer-related inventions: the real technical contribution added to the known state of the art by the claimed subject-matter should be ascertained. The principles governing the patentability of computer-related inventions were first set out in T 208/84 (OJ EPO 1987, 14) and T 26/86 (OJ EPO 1988, 19). These principles can be summarised as follows:

(1) Even if the idea underlying an invention may be considered to reside in a mathematical method, a claim directed to a technical process in which the method is used does not seek protection for the mathematical method as such.

(2) A claim directed to a technical process carried out under the control of a program (whether by means of hardware or software) cannot be regarded as relating to a computer program as such.

(3) A claim which can be considered as being directed to a computer set up to operate in accordance with a specified program (whether by means of hardware or software) for

DEUXIEME PARTIE

JURISPRUDENCE DES
CHAMBRES DE RECOURS ET
DE LA GRANDE CHAMBRE DE
RECOURS EN 1993

I. BREVETABILITE

A. Inventions brevetables

1. Nature technique de l'invention - inventions incluant des ordinateurs et traitement de texte

La Convention sur le brevet européen exige qu'une invention ait un caractère technique ou, en d'autres termes, qu'elle constitue un apport d'ordre technique, condition qui n'est pas remplie si la demande de brevet ou le brevet concerne des méthodes mathématiques, des principes et des méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles ou dans le domaine des activités économiques, la présentation d'informations ou des programmes d'ordinateurs en tant que tels (article 52(2) et (3) CBE).

Toutefois, la non-brevetabilité des programmes d'ordinateurs n'empêche pas que des inventions incluant des ordinateurs puissent être brevetées - il convient dans ce cas de s'assurer que l'objet revendiqué constitue un réel apport technique par rapport à l'art antérieur. Les principes régissant la brevetabilité des inventions en rapport avec les ordinateurs ont été énoncés pour la première fois dans les décisions T 208/84 (JO OEB 1987, 14) et T 26/86 (JO OEB 1988, 19). Ils peuvent être résumés comme suit:

1) Même si l'idée qui sous-tend une invention peut être considérée comme résidant dans une méthode mathématique, la revendication ayant pour objet un procédé technique dans lequel la méthode est utilisée ne recherche pas la protection pour la méthode mathématique en tant que telle.

2) Une revendication ayant pour objet un procédé technique qui est exécuté sous la commande d'un programme (que ce soit au moyen d'un matériel ou d'un logiciel) ne peut être considérée comme concernant un programme d'ordinateur en tant que tel.

3) Une revendication qui peut être considérée comme ayant pour objet un calculateur agencé pour fonctionner selon un programme spécifié (que ce soit au moyen d'un matériel

durch Hardware oder Software realisiert sein kann) steuert oder durchführt, kann nicht als auf ein Computerprogramm als solches gerichtet angesehen werden.

Diese Grundsätze werden auch weiterhin angewandt. So wurde in der Sache **T 110/90** festgestellt, daß Steuerzeichen (z. B. Steuerzeichen für den Drucker), die in einem in digitalisierter Form vorliegenden Text enthalten seien, für das Textverarbeitungssystem, in dem sie vorkämen, insofern charakteristisch seien, als sie für dessen internen technischen Betrieb kennzeichnend seien. Deshalb verkörperten diese Steuerzeichen technische Merkmale des Textverarbeitungssystems, in dem sie vorkämen.

Infolgedessen stelle die Umwandlung von Steuerzeichen, die als technische Merkmale zu einem bestimmten Textverarbeitungssystem gehörten, in die Steuerzeichen eines anderen Textverarbeitungssystems ein Verfahren dar, das technischen Charakter aufweise.

Werde schließlich ein Verfahren zur Umwandlung eines digitalisierten Textes, bei dem ein in einer ersten aufbereitungsfähigen Form vorliegendes und eine Reihe von Eingabe-steuerzeichen enthaltendes Ausgangsdokument in ein Zieldokument umgewandelt werde, das in eine zweite aufbereitungsfähige Form mit einer Reihe damit kompatibler Ausgabesteuerzeichen gebracht werde, durch einen entsprechend programmierten Computer ausgeführt, so stellten die Schritte dieses Verfahrens nicht ein Computerprogramm als solches, sondern den dem Computerprogramm zugrunde liegenden Algorithmus dar, und das Programm gelte als technisches Mittel zur Ausführung des (technischen) Verfahrens (s. auch **T 109/90**).

Im Verfahren **T 71/91** befaßte sich dieselbe Kammer mit der Patentierbarkeit eines elektronischen Dokumentensystems aus mehreren Prozessoren oder Workstations, die Dokumente in Form eines Datenstroms empfangen und übermitteln. Die Daten umfassen sowohl den Inhalt eines Dokuments als auch Anweisungen für dessen Verarbeitung. Stößt ein Prozessor auf Verarbeitungsanweisungen, die er nicht ausführen kann, so werden diese Angaben nicht einfach ignoriert, sondern in einem Speicher abgelegt und bei Weiterleitung des Datenstroms

controlling or carrying out a technical process cannot be regarded as relating to a computer program as such.

These principles continue to be applied in this field. In **T 110/90**, for example, it was held that control items (e.g. printer control items) included in a text represented in the form of digital data are characteristic for the text-processing systems in which they occur in that they are characteristic for the technical internal working of that system. Such control items therefore represent technical features of the text-processing system in which they occur.

Consequently, transforming control items which represent technical features belonging to one text-processing system into those belonging to another text-processing system represents a method having technical character.

Finally, if a method of transforming text represented as digital data according to which a source document, cast in a first editable form including a plurality of input control items, is transformed into a target document, cast in a second editable form including a plurality of output control items compatible therewith, is implemented by an appropriately programmed computer, the steps of that method represent the algorithm on which the computer program is based rather than a computer program as such and the program must be considered to be the technical means for carrying out the (technical) method (see also **T 109/90**).

In **T 71/91** the same Board considered the patentability of an electronic document system consisting of a plurality of processors or workstations which receive and transmit documents in the form of a data stream. The data represent both the contents of a document and information on the kind of processing to be performed relative to it. If a processor detects processing information which it is not capable of performing, that information is not merely ignored but is stored in a memory and retrieved when the data stream is transmitted to another processor.

ou d'un logiciel) pour la commande ou l'exécution d'un procédé technique ne peut être considérée comme concernant un programme d'ordinateur en tant que tel.

Ces principes continuent d'être appliqués dans ce domaine. Dans la décision **T 110/90**, par exemple, il a été estimé que des codes de commande (par ex. les codes de commande de l'imprimante) figurant dans un texte présenté sous forme de données numériques étaient caractéristiques du système de traitement de texte auquel ils appartenaient, en ce sens qu'ils étaient caractéristiques du fonctionnement technique interne dudit système, et constituaient donc des caractéristiques techniques de ce système.

En conséquence, la transformation de codes de commande constituant des caractéristiques techniques d'un système de traitement de texte en d'autres codes de commande appartenant à un autre système de traitement de texte était une méthode présentant un caractère technique.

Enfin, s'agissant de la mise en oeuvre par un ordinateur programmé à cet effet d'une méthode de transformation d'un texte présenté sous la forme de données numériques, méthode dans laquelle un document de départ, enregistré sous une première version éditale comprenant plusieurs codes de commande d'entrée, est transformé en un document d'arrivée, enregistré sous une seconde version éditale, comprenant plusieurs codes de commande de sortie compatibles, les étapes de ladite méthode constituent l'algorithme sur lequel est basé le programme d'ordinateur plutôt qu'un programme d'ordinateur en tant que tel, et il y a lieu de considérer le programme comme le moyen technique permettant de mettre en oeuvre la méthode (d'ordre technique) (cf. aussi **T 109/90**).

Dans l'affaire **T 71/91**, la même chambre a examiné la brevetabilité d'un système de distribution de documents électroniques composé de plusieurs processeurs ou stations de travail qui reçoivent et transmettent des documents sous la forme d'un flux de données, lesquelles représentent à la fois le contenu d'un document et l'information relative à la nature du traitement à effectuer concernant ce document. Lorsqu'un processeur détecte une information de traitement qu'il n'est pas capable d'exécuter, ladite information n'est pas simplement ignorée, mais est

an einen anderen Prozessor wieder abgerufen. Auf diese Weise wird der ursprüngliche Datenstrom wiederhergestellt, so daß die weitergeleiteten Daten im wesentlichen den empfangenen Daten entsprechen und keine Angaben verlorengegangen sind.

Die Kammer befand daher in Anlehnung an die Entscheidung T 38/86 (ABI. EPA 1990, 384), daß der beanspruchte Gegenstand unverkennbar einen Beitrag zum Stand der Technik auf einem vom Patentschutz nicht ausgeschlossenen Gebiet leiste. Die Kammer wies auch auf den ähnlich gelagerten Fall T 110/90 hin, in dem entschieden worden sei, daß die "Steuerung eines Geräts wie z. B. eines Druckers" nicht unter das Patentierungsverbot gemäß Artikel 52 (2) c) EPU falle, weil es nicht um die "sprachliche Bedeutung von Wörtern des Textes" gehe. Analog dazu hätten auch im vorliegenden Fall die zu verarbeitenden Daten nichts mit dem Inhalt des Dokuments selbst zu tun.

Dem Zusammenhang zwischen ausgeschlossenen und nicht ausgeschlossenen Merkmalen wurde in der Sache **T 236/91** nachgegangen. Im Anschluß an die Entscheidungen T 208/84 (ABI. EPA 1987, 14), T 38/86 (ABI. EPA 1990, 384) und T 26/86 (ABI. EPA 1988, 19) bestätigte die Kammer, daß das EPÜ die Patentierung von Erfindungen, die aus einer Mischung ausgeschlossener und nicht ausgeschlossener Merkmale bestünden, nicht verbiete und ein Patentierungsverbot auch nur insoweit bestehe, als sich die Patentanmeldung auf die ausgeschlossenen Gegenstände oder Tätigkeiten als solche beziehe; somit ziele das EPÜ wohl darauf ab, eine Patentierung (nur) in den Fällen zuzulassen, in denen die Erfindung einen Beitrag zum Stand der Technik auf einem vom Patentschutz nicht ausgeschlossenen Gebiet leiste.

Bei der Anwendung dieser Aussage auf den vorliegenden Fall gelangte die Kammer zu dem Schluß, daß auch dann, wenn der beanspruchte Computer bereits für nicht naheliegend befunden worden sei, noch entschieden werden müsse, ob sein oder seine nicht naheliegenden Merkmale auch einen technischen Beitrag zum Stand der Technik leisteten.

Den Kern der beanspruchten Erfindung sah die Kammer darin, daß ein Satz in natürlicher Sprache nicht erst nach seiner vollständigen Eingabe in

The data stream is thus reconstituted and the transmitted data is substantially the same as the received data, no information having been lost.

The Board held, following T 38/86 (OJ EPO 1990, 384), that it was clear that the claimed subject-matter made a contribution to the art in a field not excluded from patentability. The Board also pointed out that in an analogous case, T 110/90, the "control of hardware such as a printer" was held not to be excluded under Article 52(2)(c) EPC since it was not concerned with "the linguistic meaning of words of the text". Similarly, in the case before the Board, the data to be processed was also distinct from the content of the document itself.

The interrelationship of excluded and non-excluded features was considered in **T 236/91**. Following T 208/84 (OJ EPO 1987, 14), T 38/86 (OJ EPO 1990, 384) and T 26/86 (OJ EPO 1988, 19), the Board reiterated that while the EPC does not prohibit the patenting of inventions consisting of a mix of excluded and non-excluded features, and since patentability is excluded only to the extent to which the patent application relates to excluded subject-matter or activities as such, it appears to be the intention of the EPC to permit patenting (only) in those cases in which the invention involves a contribution to the art in a field not excluded from patentability.

Applying this to the present case, the Board found that even after the claimed computer had been found not to be obvious, it had still to be decided whether or not a technical contribution to the art had been made by the non-obvious feature or features of that computer.

The gist of the claimed invention, in the Board's view, could be seen in the fact that a sentence in natural language is parsed not only after it

stockée dans une mémoire et récupérée lorsque le flux de données est transmis à un autre processeur. De la sorte, le flux de données est reconstitué et les données transmises sont pratiquement les mêmes que les données reçues, sans perte d'informations.

La Chambre a donc considéré, comme dans la décision T 38/86 (JO OEB 1990, 384), que l'objet revendiqué constituait de toute évidence un apport d'ordre technique dans un domaine non exclu de la brevetabilité. La chambre a également souligné que dans une affaire analogue, T 110/90, la "commande d'un matériel tel qu'une imprimante" n'était pas considérée comme exclue de la brevetabilité au titre de l'article 52(2)c) CBE, puisqu'elle était sans rapport avec "la signification linguistique des mots du texte". De même, dans l'affaire soumise à la chambre, les données à traiter étaient distinctes du contenu du document lui-même.

Les relations qui existent entre les caractéristiques exclues de la brevetabilité et celles qui ne le sont pas ont été examinées dans la décision **T 236/91**. Suivant en cela les décisions rendues dans les affaires T 208/84 (JO OEB 1987, 14), T 38/86 (JO OEB 1990, 384) et T 26/86 (JO OEB 1988, 19), la chambre a réaffirmé que la CBE n'exclut pas de la brevetabilité les inventions présentant un ensemble de caractéristiques exclues de la brevetabilité combinées avec des caractéristiques non exclues de la brevetabilité et que, vu que la brevetabilité n'est exclue que dans la mesure où la demande de brevet ne concerne que des éléments ou activités exclus de la brevetabilité, considérés en tant que tels, il apparaît que la CBE vise à n'admettre la brevetabilité que dans les cas où l'invention apporte une contribution à la technique, dans un domaine non exclu de la brevetabilité.

Appliquant ces conclusions au cas dont elle était saisie, la chambre a déclaré que même après avoir constaté que l'ordinateur revendiqué n'était pas évident, il restait néanmoins à décider si la (les) caractéristique(s) non évidente(s) dudit ordinateur constituaient ou non un apport d'ordre technique.

De l'avis de la chambre, il pouvait être considéré que l'essence de l'invention revendiquée résidait dans le fait qu'une phrase d'une langue

den Computer, sondern vielmehr schrittweise nach Eingabe der einzelnen Wörter oder Satzteile grammatisch analysiert und auf der Grundlage des Ergebnisses dieser Analyse ein neues Menü erstellt werde, das nur eine Auswahl möglicher Fortsetzungen des Satzes präsentiere, und zwar eine Auswahl, die der Systementwickler nicht vorab festlegen könne. In dieser Hinsicht entspreche die interne Arbeitsweise des beanspruchten Computers nicht dem Üblichen und müsse daher als technische Wirkung angesehen werden.

Die Kammer stellte weiter fest, daß die Eingabe eines Befehls im allgemeinen nicht mit der rein sprachlichen oder aufbereitungstechnischen Zwecken dienenden Eingabe von Sätzen in Textverarbeitungssysteme gleichzusetzen sei, da solche sprachlichen oder aufbereitungstechnischen Arbeiten im wesentlichen den Charakter einer gedanklichen Tätigkeit hätten. Zweck der Eingabe eines Befehls sei dagegen dessen Ausführung durch eine bestimmte Funktion des Computers, wobei diese Ausführung in der Regel eine technische Wirkung aufweise. Daher könne die Wirkung, die die Eingabe eines grammatisch analysierten vollständigen Satzes als Befehl habe, d. h. die Ausführung dieses Befehls durch den Computer, nicht als durchweg oder im wesentlichen nichttechnisch angesehen werden (wie es bei der Eingabe von Text zu Aufbereitungszwecken der Fall wäre).

In drei anderen Entscheidungen konnten die Kammern dagegen nach Prüfung des Sachverhalts keinen technischen Beitrag zum Stand der Technik erkennen:

In der Sache **T 833/91** diskutierte die Kammer Artikel 52 (2) EPÜ abermals in Verbindung mit den in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern entwickelten Kriterien. Sie führte aus, daß diese Kriterien auf der Überlegung basierten, daß zum einen alle in Artikel 52 (2) EPÜ aufgeführten Gegenstände und Tätigkeiten den nichttechnischen Charakter als gemeinsamen Nenner zu haben schienen und daß nach dem EPÜ zum anderen, wie aus Artikel 52 (3) EPÜ hervorgehe, eine Patentierung wohl (nur) dann statthaft sein solle, wenn die Erfindung einen Beitrag zum Stand der Technik auf einem vom Patentschutz nicht ausgeschlossenen Gebiet leiste.

has been entered completely into the computer, but, on the contrary, step by step after each word or phrase has been entered, and that depending on the result of this parsing, a new menu presenting only a selection, to wit, a selection which cannot be predefined by the designer of the computer, of possible continuations of the sentence is created. In this sense, the internal working of the computer as claimed was not conventional and should, in the opinion of the Board, be regarded as a technical effect.

The Board further stated that the inputting of a command is not normally to be equated with the inputting of sentences for purely linguistic or editing purposes in text processors, such linguistic or editing activities being of a fundamentally intellectual nature. Rather, the goal of the inputting of a command is the execution of this command by a particular function of the computer and this execution will normally have a technical effect. Therefore, in the Board's opinion, the effect of the inputting of a parsed complete sentence as a command, i.e. the execution of this command by the computer, could not be regarded as being generally, or fundamentally, non-technical (as would be the inputting of text for editing purposes).

However, in three decisions, the Boards came to the conclusion on the facts that no technical contribution had been made to the state of the art:

In **T 833/91** the Board again discussed Article 52(2) EPC in the light of the criteria developed by the case law of the Boards of Appeal. The Board stated that all the different matters or activities listed in Article 52(2) EPC seem to have in common that they imply something non-technical and, secondly, that from Article 52(3) EPC it would appear to be the EPC's intention to permit patenting (only) in those cases in which the invention involves some contribution to the art in a field not excluded from patentability.

naturelle était analysée non seulement une fois qu'elle avait été entièrement introduite dans l'ordinateur, mais aussi au fur et à mesure, après l'introduction de chaque mot ou expression, et que, selon le résultat de cette analyse, il était créé un nouveau menu proposant uniquement un choix de suites possibles de la phrase, choix qui ne pouvait être prédéfini par les personnes qui avaient conçu l'ordinateur. Ainsi, le fonctionnement interne de l'ordinateur tel que revendiqué n'était pas un fonctionnement classique et devait, de l'avis de la chambre, être considéré comme produisant un effet technique.

La chambre a par ailleurs déclaré que l'introduction d'une commande n'équivaut pas normalement à l'introduction de phrases dans des unités de traitement de texte à des fins purement linguistiques ou à des fins d'édition, ces activités linguistiques ou d'édition étant de nature fondamentalement intellectuelle. L'introduction d'une commande vise plutôt à faire exécuter cette commande par une fonction particulière de l'ordinateur, et cette exécution produit normalement un effet technique. En conséquence, la chambre a estimé que l'effet de l'introduction comme commande d'une phrase complète ayant fait l'objet d'une analyse, c'est-à-dire l'exécution de cette commande par l'ordinateur, ne saurait être considérée comme étant généralement ou fondamentalement de nature non technique (ce qui serait le cas pour l'introduction d'un texte à des fins d'édition).

Dans trois décisions toutefois, les chambres ont conclu à l'absence d'apport d'ordre technique par rapport à l'art antérieur :

Dans l'affaire **T 833/91**, la chambre a examiné une nouvelle fois l'article 52(2) CBE à la lumière des critères mis au point par la jurisprudence des chambres de recours. Selon la chambre, il ressort de cet examen, premièrement, que les différents objets ou activités énumérés à l'article 52(2) CBE semblent tous avoir ceci de commun qu'ils impliquent une activité non technique et, deuxièmement, qu'à en juger par l'article 52(3) CBE, la CBE vise à admettre la brevetabilité dans les (seuls) cas où l'invention constitue un apport d'ordre technique, et ce dans un domaine non exclu de la brevetabilité.

Die Kammer gelangte daher zu dem Schluß, daß in Einklang mit der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern festgestellt werden könne, daß der technische Beitrag zum Stand der Technik, der eine beanspruchte Erfindung zu einer Erfindung im Sinne des Artikels 52 (1) EPÜ und damit patentfähig mache, in der zugrunde liegenden und durch die Erfindung gelösten Aufgabe, in dem Mittel zur Lösung der Aufgabe oder in der bei der Lösung der Aufgabe erzielten Wirkung bestehen könne.

Im vorliegenden Fall betraf die beanspruchte Erfindung die konzeptionelle oder praktische Entwicklung von Anwendungs- oder Benutzerprogrammen für Computer, richtete sich also an Programmentwickler oder Programmierer. Die Kammer wies darauf hin, daß Computerprogramme als solche ausdrücklich vom Patentschutz ausgeschlossen seien und die Arbeit eines Programmierers mit einer geistigen Tätigkeit einhergehe und somit ebenfalls unter das Patentierungsverbot nach Artikel 52 (2) c) EPÜ falle. Überdies sei die Anzeige von Daten eine Form der Wiedergabe von Informationen und damit nach Artikel 52 (2) d) EPÜ nicht patentierbar. Die Kammer stellte fest, daß der Beitrag der Erfindung zum Stand der Technik nichttechnischer Natur sei und der Gegenstand keinen Beitrag zum Stand der Technik auf einem vom Patentschutz nicht ausgeschlossenen Gebiet leiste, weshalb er nicht als "Erfindung" im Sinne des Artikels 52 (1) EPÜ angesehen werden könne.

In der Sache **T 204/93** bezog sich die beanspruchte Erfindung auf die Erzeugung "konkreter" (d. h. in einer bestimmten Programmiersprache geschriebener) Softwareprogramme. Diese "konkreten" Softwareprogramme werden aus vorgegebenen "generischen" Spezifikationen, nämlich Programmkomponenten oder -modulen, erzeugt, die in einer breiter anwendbaren Sprache geschrieben sind und daher vor dem Einbau in das "konkrete" Programm "übersetzt" werden müssen. Die Kammer meinte, die Verwendung mit Namen bezeichneter, anderswo gespeicherter Programmmodule in einem zu erzeugenden Computerprogramm gleiche vom Prinzip her, wenn man einmal von der Sprachebene absehe, dem bekannten Aufruf gespeicherter Subroutinen in den Hauptprogrammen. Ob eine Mischung von Hard- und Software patentierbar sei, hänge, wie schon in T 167/92 dargelegt,

The Board thus concluded that, in accordance with the consistent case law of the Boards of Appeal, it can be said that the technical contribution to the art rendering a claimed invention an invention within the meaning of Article 52(1) EPC and thus patentable, may lie either in the problem underlying, and solved by, the claimed invention, or in the means constituting the solution of the underlying problem, or in the effects achieved in the solution of the underlying problem.

In the case in point the claimed invention concerned the designing or developing of application (or user) programs for computers, i.e. it addressed a program designer or programmer. The Board pointed out that programs for computers as such are expressly excluded from patentability and a programmer's activity would involve performing mental acts and therefore also fall within the exclusions under Article 52(2)(c) EPC. Furthermore, displaying data is presentation of information and thus excluded by Article 52(2)(d) EPC. The Board held that the contribution to the state of the art made by the invention was not technical, that the subject-matter did not make any contribution to the art in a field not excluded from patentability and was not therefore to be regarded as an "invention" within the meaning of Article 52(1) EPC.

In **T 204/93**, the claimed invention related to the art of generating "concrete" software programs (i.e. those written in a particular programming language). These "concrete" software programs are generated from supplied "generic" specifications, which are program components or modules written in a more generally usable language, so they have to be "translated" before insertion into the "concrete" program. The principle of using named program modules, stored elsewhere, in a computer program to be generated, resembled, except for the level of language used, the well-known calling-up of stored sub-routines in main programs. Following T 167/92, the Board held that the question whether a mix of hardware and software is patentable depended on the circumstances, in particular whether the claimed subject-matter makes a contribution to the art in a field outside

La chambre a conclu ainsi que, d'après la jurisprudence constante des chambres de recours, l'apport d'ordre technique, qui fait de l'invention revendiquée une invention au sens de l'article 52(1) CBE, la rendant ainsi brevetable, tient soit au problème à l'origine de l'invention revendiquée et résolu par celle-ci, soit au moyen qui constitue la solution de ce problème, soit encore aux effets que permet d'obtenir la solution apportée audit problème.

Dans cette affaire, l'invention revendiquée avait trait à la conception ou au développement de programmes d'application (ou de programmes utilisateurs) pour ordinateurs, c'est-à-dire qu'elle s'adressait à un concepteur de programmes ou à un programmeur. La chambre a fait observer que les programmes d'ordinateurs en tant que tels sont expressément exclus de la brevetabilité, et que l'activité d'un programmeur impliquant normalement l'exercice d'une activité intellectuelle, elle tombe sous le coup des exclusions de la brevetabilité prévues par l'article 52(2) CBE. En outre, l'affichage de données constitue une présentation d'informations, et est donc exclu de la brevetabilité en vertu de l'article 52(2)d) CBE. La chambre a estimé que l'apport de cette invention par rapport à l'art antérieur n'était pas d'ordre technique et que l'objet revendiqué ne constituait pas un apport d'ordre technique dans un domaine non exclu de la brevetabilité, si bien qu'il ne pouvait être considéré comme une "invention" au sens de l'article 52(1) CBE.

Dans l'affaire **T 204/93**, l'invention revendiquée avait pour objet la génération de programmes "concrets" faisant partie d'un logiciel (c'est-à-dire de programmes écrits dans un langage de programmation donné). Ces programmes "concrets" étaient générés à partir des spécifications "génériques" qui avaient été fournies, lesquelles consistaient en des composants ou modules de programme écrits dans un langage plus communément utilisable, de sorte qu'ils devaient être "traduits" avant leur introduction dans le programme "concret". Le principe consistant à utiliser des modules de programme portant un nom, enregistrés ailleurs, dans un programme d'ordinateur à générer rappelait, abstraction faite du niveau de langage utilisé, l'appel bien connu de sous-programmes à l'intérieur des programmes principaux. Comme dans la décision T 167/92, la chambre a estimé que ce

von den jeweiligen Umständen und insbesondere davon ab, ob der beanspruchte Gegenstand einen Beitrag zum Stand der Technik auf einem vom Patentschutz nicht ausgeschlossenen Gebiet leiste.

Was den beanspruchten Gegenstand anbelangte, so bestritt die Kammer nicht, daß er die Effizienz des Programmierers verbessern würde. Dies bedeute aber nicht, daß der Computer aus technischer Sicht auf eine im wesentlichen neue Weise arbeite.

Die Kammer widersprach auch nicht der Behauptung der Anmelderin, daß das als Produkt der Erfindung entstehende Computerprogramm gewerblich anwendbar sei. Die in den Artikeln 52 (2) und (3) EPÜ verankerten Ausnahmen vom Patentschutz gingen aber nicht auf das in Artikel 52 (1) EPÜ festgeschriebene Gebot der "gewerblichen Anwendbarkeit" zurück, sondern vielmehr auf das in diesem Artikel enthaltene Erfordernis, daß der beanspruchte Gegenstand eine "Erfindung" sein müsse. Das gemeinsame Element der Ausnahmen in den Artikeln 52 (2) und (3) EPÜ werde gemeinhin darin gesehen, daß den ausgeschlossenen Gegenständen der technische Charakter fehle, und nicht darin, daß sie nicht hergestellt oder benutzt, also z. B. gehandelt werden könnten.

Computerprogramme seien unabhängig von ihrem Inhalt nicht patentfähig, könnten also auch dann nicht patentiert werden, wenn ihr Inhalt die ablaufenden Programme zur Steuerung eines technischen Verfahrens nutzbar mache. Ebenso wenig sei die Programmierarbeit eines Programmierers als geistige Tätigkeit patentierbar, selbst wenn das daraus resultierende Programm zur Steuerung eines technischen Verfahrens verwendet werden könnte. Schließlich ver helfe auch eine Automatisierung dieser Tätigkeit, bei der nur die üblichen Mittel zum Einsatz kämen, der betreffenden Programmiermethode - unabhängig vom Inhalt des daraus resultierenden Programms - nicht zur Patentfähigkeit.

In der Sache **T 790/92** betraf die beanspruchte Erfindung eine Mischung aus Hard- und Software. Auch hier wurde der Grundsatz angewandt, daß ein beanspruchter Gegenstand nur dann patentfähig ist, wenn er einen Beitrag zum Stand der Technik auf einem vom Patentschutz nicht ausgeschlossenen Gebiet leistet, wobei ein solcher Beitrag nicht

the range of excluded matters.

As far as the claimed subject-matter was concerned, the Board did not dispute that it would improve the efficiency of the programmer. However, this did not mean that the computer would work in an essentially new way from a technical point of view.

Moreover, the Board did not dispute the applicant's allegation that the computer program, being the product of the invention, could be commercially exploited. The exclusions from patentability defined in Article 52(2) and (3) EPC do not in any way refer to the requirement in Article 52(1) EPC of "industrial application" but to the requirement in that Article that the subject-matter claimed must be an "invention". The exclusions of Article 52(2) and (3) EPC are generally understood as having in common that the excluded matters lack technicality but not that they could not be made or used, e.g. traded.

Computer programs are not patentable irrespective of their content, i.e. even if that content happens to be such as to make it useful, when run, for controlling a technical process. Similarly, a programmer's activity of programming, would, as a mental act, not be patentable, irrespective of whether the resulting program could be used to control a technical process. Finally, automating that activity, in a way which does not involve any unconventional means, would not render that programming method patentable either, irrespective of the content of the resulting program.

In **T 790/92**, the claimed invention involved a mix of hardware and software. Again the principle was applied that subject-matter claimed is only patentable if a contribution to the art is made by it outside the field of matters excluded from patentability. If such a contribution is not made by novel technical features, it may still lie in a technical problem to be

n'est que cas par cas que l'on peut décider si du matériel combiné à du logiciel est brevetable, notamment si l'objet revendiqué constitue un apport d'ordre technique dans un domaine ne comptant pas parmi les domaines exclus de la brevetabilité.

En ce qui concernait l'objet revendiqué, la chambre n'a pas contesté qu'il permettrait d'améliorer l'efficacité du programmeur, mais cela ne signifiait pas pour autant que, d'un point de vue technique, l'ordinateur fonctionnerait d'une manière fondamentalement nouvelle.

Par ailleurs, la chambre n'a pas contesté l'affirmation du demandeur selon laquelle le programme d'ordinateur obtenu grâce à l'invention pouvait être exploité à des fins commerciales. Les paragraphes 2 et 3 de l'article 52 CBE qui énumèrent les objets exclus de la brevetabilité ne font pas référence à la condition requise à l'article 52(1) CBE, à savoir la possibilité "d'application industrielle", mais à une autre condition requise dans ledit article, à savoir que l'objet revendiqué doit être une "invention". On considère généralement que les objets exclus de la brevetabilité en vertu de l'article 52(2) et (3) CBE ont ceci de commun qu'ils n'ont pas de caractère technique, et non pas que ces objets ne pourraient être fabriqués ou utilisés, par exemple commercialisés.

Les programmes d'ordinateurs ne sont pas brevetables, quel que soit leur contenu, c'est-à-dire même si ce contenu est tel qu'ils peuvent être utilisés pour commander un processus technique. De même, l'activité de programmation d'un programmeur n'est pas brevetable en tant qu'elle constitue une activité intellectuelle, que le programme obtenu puisse ou non être utilisé pour commander un processus technique. Enfin, une automatisation de cette activité de programmation qui ne ferait intervenir aucun moyen original ne rendrait pas non plus brevetable cette méthode de programmation, quel que soit le contenu du programme obtenu.

Dans l'affaire **T 790/92**, l'invention revendiquée faisait intervenir une combinaison de matériel et de logiciel. Là encore, la chambre a appliqué le principe selon lequel l'objet revendiqué n'est brevetable que s'il constitue un apport d'ordre technique dans un domaine non exclu de la brevetabilité. Si un tel apport n'est pas dû à la présence de carac-

nur in neuen technischen Merkmalen, sondern auch in einer zu lösenden technischen Aufgabe oder in einer erzielten technischen Wirkung bestehen kann.

In ihrer Begründung ging die Kammer auf die früheren Entscheidungen T 115/85 (ABI. EPA 1990, 30) und T 42/87 ein. In der ersteren sei festgestellt worden, daß die Anzeige von Meldungen, die ein bestimmtes Ereignis anzeigten, das in einer Vorrichtung eines Textverarbeitungssystems eintreten könne, im Grunde eine technische Aufgabe sei. Der Aufgabe sei deshalb technischer Charakter zugesprochen worden, weil die Ereignisse mit dem internen Betrieb einer Vorrichtung zu tun hätten. Die Kammer stellte in Abgrenzung zu dieser Entscheidung fest, daß die Meldung im vorliegenden Fall nicht von einem solchen "technischen" Ereignis oder Zustand ausgelöst werde, der den Betrieb einer Vorrichtung betreffe und daher eine technische Aufgabe stelle, sondern vielmehr von einer Abweichung zwischen der im Schaubild wiedergegebenen Information und der Information, die das Schaubild normalerweise zeigen solle. Die Kammer war der Ansicht, daß einer solchen Abweichung zwischen einer normalen und einer geänderten Wiedergabe von Informationen kein technischer Charakter zuerkannt werden könne.

2. Ästhetische Formschöpfungen

In der Sache **T 686/90** hatte die Kammer darüber zu entscheiden, ob das Merkmal "Kunstwerk nach Art einer Glasmalerei" die beanspruchte Erfindung gemäß Artikel 52 (2) b) EPÜ vom Patentschutz ausschloß. Die Kammer befand, funktionelle Angaben mit Bezug auf allgemeine ästhetische Formschöpfungen definierten keine ästhetische Formschöpfung als solche, jedenfalls sofern und soweit sie technische Merkmale eines Anspruchsgegenstands ausreichend bestimmten. Da im Anspruch eine formal nicht spezifizierte ästhetische Formschöpfung als Zweckangabe, zusammen mit den anderen Merkmalen, einen technischen Gegenstand ausreichend definiere, liege keine ästhetische Formschöpfung als solche vor. Aus diesem Grund sei ein Einwand gegen den Anspruch im Hinblick auf Artikel 52 (2) b) EPÜ infolge Artikel 52 (3) EPÜ nicht gegeben.

In der Entscheidung **T 962/91** vertrat die Kammer dagegen die Auffassung, daß die der Anmeldung zugrunde liegende objektive Aufgabe

solved or in technical effects achieved.

In coming to its decision the Board considered cases T 115/85 (OJ EPO 1990, 30) and T 42/87. The former held that displaying messages indicating a specific event which may occur in the device in a processing system is basically a technical problem. The problem was considered to be basically of a technical nature in that it had to do with the internal functioning of a device. The Board distinguished between the two cases, finding that in the present case it was not such a technical "event" or "condition" concerning the functioning of a device and therefore posing a technical problem which would give rise to a message, but a discrepancy between the information presented by the chart and the information the chart is normally intended to present. The Board held that such a discrepancy between normal and modified presentations of information cannot be considered as being of a technical nature.

2. Aesthetic creations

In **T 686/90** the Board was called upon to decide whether the feature "work of art in the style of stained glass" meant that it was excluded from patentability under Article 52(2)(b) EPC. The Board held that functional information referring to general aesthetic creations did not define an aesthetic creation as such, at least provided that and insofar as such information adequately identified technical features of the subject-matter of the claim. Since an aesthetic creation (not formally specified) as the stated purpose, together with the other features, adequately defined a technical subject-matter in the claim, there was no aesthetic creation as such. For this reason there could be no objection to the claim under Article 52(2)(b) EPC on the basis of Article 52(3) EPC.

In **T 962/91**, on the other hand, the Board held that the practical problem underlying the invention - as disclosed - involved concealing

téristiques techniques nouvelles, il peut néanmoins résider dans le problème technique à résoudre ou dans les effets techniques obtenus.

La chambre chargée de statuer a examiné les décisions T 115/85 (JO OEB 1990, 30) et T 42/87. Dans la première, la chambre avait considéré qu'"un procédé d'affichage de messages indiquant un événement particulier susceptible de se produire dans le dispositif d'un système de traitement de texte visait fondamentalement à la résolution d'un problème technique". Ce problème avait été considéré comme étant fondamentalement d'ordre technique du fait qu'il concernait le fonctionnement interne d'un dispositif. Dans l'affaire T 790/92, la chambre a établi une distinction entre cette décision et l'affaire qui lui était soumise, estimant qu'en l'espèce, il ne s'agissait pas d'un tel "événement" ni d'une "condition" relative au fonctionnement d'un dispositif, posant de ce fait un problème technique donnant lieu à un message, mais d'une différence entre l'information présentée sur le graphique et l'information que celui-ci est normalement censé présenter. La chambre a estimé qu'une telle différence entre une présentation d'informations normale et une présentation d'informations modifiée ne pouvait être considérée comme étant de nature technique.

2. Créations esthétiques

Dans l'affaire **T 686/90**, la chambre a été appelée à décider si la caractéristique "Oeuvre d'art à la façon d'un vitrail" devait être exclue de la brevetabilité en vertu de l'article 52(2)(b) CBE. Selon la chambre, les indications fonctionnelles faisant référence à des créations esthétiques générales ne définissent pas une création esthétique en tant que telle, tout au moins dans la mesure où elles précisent de manière suffisante les caractéristiques techniques de l'objet revendiqué. La revendication ayant suffisamment défini un objet technique en lui attribuant comme finalité une création esthétique de forme non précisée, ainsi qu'en indiquant d'autres caractéristiques de cet objet, il ne s'agissait pas d'une création esthétique en tant que telle. C'est pourquoi en vertu de l'article 52(3) CBE, la revendication n'appelait aucune objection au regard de l'article 52(2)(b) CBE.

Dans la décision **T 962/91**, en revanche, la chambre a estimé que le problème objectif qu'il fallait résoudre selon la demande - ainsi qu'il ressort

- wie offenbart - darin bestehe, im Außenbereich auftretende, das Aussehen des Informationsträgers beeinträchtigende Inhomogenitäten durch eine Mattierung so zu kaschieren, daß diese sogenannten Fehler für den Betrachter nicht hervortreten. Die Kammer stimmte der Prüfungsabteilung darin zu, daß solche Fehler die technische Funktion des Informationsträgers in keiner Weise beeinträchtigten. Daraus folge, daß die Verwendung der beanspruchten Mattierung zum Verdecken von Fehlern nicht auf die Lösung eines technischen Problems abgestellt sei, sondern sich auf das Erzielen einer ästhetischen Wirkung beschränke.

3. Medizinische Verfahren

3.1 Diagnostische Verfahren

In der Sache **T 775/92** enthielt jeder unabhängige Anspruch folgenden einleitenden Satz: "Verfahren zur Ermittlung der Knochendichten ... zur Auswertung einer Röntgenaufnahme eines Knochens, das folgende Schritte aufweist: ...".

Die Kammer setzte sich mit der Frage auseinander, ob damit ein diagnostisches Verfahren beansprucht worden sei. In Anbetracht der gewählten Formulierung war sie der Auffassung, daß der Ausdruck "Auswertung einer Röntgenaufnahme" so vage und allgemein gehalten erscheine, daß auch eine diagnostische Anwendung darunterfallen könne. Der fragliche Ausdruck könne also allem Anschein nach so ausgelegt werden, daß die mit den beanspruchten Verfahrensschritten letztlich ermittelten Knochendichteverteilungen z. B. von einem Arzt ausgewertet würden, der sie mit Musterverteilungen vergleichen würde, um Aufschluß über den Zustand eines Patienten im Hinblick auf Alterserscheinungen oder Knochenerkrankungen zu gewinnen. Eine solche Auswertung liefere nicht nur Zwischenergebnisse, sondern ermögliche die Lokalisierung einer Abweichung von einem bestimmten klinischen Bild und die anschließende Einleitung einer medizinischen Behandlung durch den Arzt. Bei einer solchen Auslegung seien sämtliche Ansprüche auf diagnostische Verfahren gerichtet und fielen damit unter das Patentierungsverbot gemäß Artikel 52 (4) EPÜ.

3.2 Chirurgische Verfahren

Die Entscheidung **T 182/90** setzte sich eingehend mit der Auslegung des Begriffs "Verfahren zur chirurgi-

inhomogeneities occurring in the outer region and detracting from the appearance of the information carrier by means of matting in such a way that these so-called errors were not apparent to the observer. The Board agreed with the Examining Division that errors of this kind in no way impair the technical operation of the information carrier. This meant that the use of the matting as claimed for the purpose of concealing errors was not designed to solve a technical problem but was confined to the attainment of an aesthetic effect.

3. Medical methods

3.1 Diagnostic methods

In **T 775/92** each independent claim contained the following introductory clause: "A method for providing bone densities ... for the evaluation of an X-ray photograph of a bone, comprising the steps: ...".

The Board discussed whether a diagnostic method had thereby been claimed. It took the view that the expression "evaluation of an X-ray photograph" in the said paragraph was so vague and general that it could also cover diagnosis. The expression could be interpreted as meaning that the final data distributions of bone densities according to the claimed steps were evaluated by a doctor, for example, by comparing these distributions with model distributions in order to find out the status of a client with regard to aging or bone diseases. Such an evaluation would not only provide interim results, but would also localise a deviation from a particular clinical picture and thus allow the doctor to start medical treatment. Such an interpretation meant that the subject-matter of all the claims would qualify as diagnostic methods, thus falling within the field identified by Article 52(4) EPC.

3.2 Surgical methods

Decision **T 182/90** considered in detail the interpretation of the concept "Methods for treatment of the

tait de l'exposé - consistait à masquer par un matage les hétérogénéités nuisant à l'aspect du support d'information qui apparaissaient sur les parties extérieures de celui-ci, de manière à dissimuler ces "défauts". Comme la division d'examen, la chambre a estimé que ces défauts ne nuisaient aucunement à la fonction technique du support d'information, si bien que l'utilisation du matage revendiqué pour masquer les défauts ne visait pas à résoudre un problème technique, mais simplement à obtenir un effet esthétique.

3. Méthodes de traitement médical

3.1 Méthodes de diagnostic

Dans l'affaire **T 775/92**, chacune des revendications indépendantes commençait par la phrase suivante: "Procédé de détermination des densités osseuses ... pour l'évaluation d'une radiographie d'un os, comprenant les étapes suivantes: ...".

La chambre a examiné s'il était ainsi revendiqué une méthode de diagnostic. Elle a estimé que, dans cette formulation, l'expression "évaluation d'une radiographie" était si vague et générale qu'elle pouvait également englober un diagnostic, si bien qu'elle pouvait être interprétée comme signifiant que les distributions finales des données relatives aux densités osseuses obtenues selon les étapes revendiquées étaient évaluées, par exemple par un médecin, qui comparait ces distributions avec des distributions types pour diagnostiquer l'état d'un patient du point de vue du vieillissement ou des maladies osseuses. Une telle évaluation permettait non seulement d'obtenir des résultats provisoires, mais aussi de repérer un écart par rapport à une image clinique donnée, et donc d'entreprendre alors un traitement médical. Dans cette interprétation, l'objet de toutes les revendications pouvait être considéré comme une méthode de diagnostic, tombant de ce fait sous le coup des dispositions d'exclusion énoncées à l'article 52(4) CBE.

3.2 Méthodes de traitement chirurgical

La décision **T 182/90** a traité en détail de l'interprétation qu'il y a lieu de donner de l'expression "méthodes

schen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers" gemäß Artikel 52 (4) EPÜ auseinander.

Die Anmeldung betraf ein Verfahren zur Durchblutungsmessung bei einem Versuchstier. Dieses Verfahren umfaßte neben eindeutig als chirurgische Behandlung zu werten Verfahrensschritten auch die Tötung des Tiers. Die Kammer stellte zunächst fest, daß ein chirurgischer Verfahrensschritt einem mehrstufigen Verfahren zur Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers in der Regel chirurgischen Charakter verleihe. Im vorliegenden Fall gelangte sie aber zu dem Schluß, daß das Verfahren, das ganz bewußt mit der Tötung des Versuchstiers ende, nicht als Verfahren zur chirurgischen Behandlung eines Tiers angesehen werden könne.

Die Kammer analysierte die Begriffe "Behandlung", "Chirurgie" und "chirurgische Behandlung" und stellte fest, daß bei der Definition von "Chirurgie" des öfteren auf einen Heilzweck verwiesen werde. Sie führte weiter aus, daß im heutigen medizinischen und juristischen Sprachgebrauch auch nicht der Heilung dienende Behandlungsverfahren (z. B. kosmetische Behandlungen, Schwangerschaftsabbrüche, künstliche Inseminationen, die Entnahme von Organen) als chirurgische Behandlung angesehen würden, wenn sie sich der Chirurgie bedienen.

Die Kammer war allerdings der Ansicht, der Bedeutungswandel der Terminologie könne nicht so weit gehen, daß der Begriff auch das Gegenteil seiner ursprünglichen Bedeutung abdecke; mithin könne ein Verfahren, bei dem das Versuchstier bewußt getötet werde, nicht als chirurgische Behandlung gelten. Die Kammer befand, daß ein Verfahren, das neben einem am lebenden Versuchstier vorgenommenen chirurgischen Verfahrensschritt als weiteren für die Durchführung des Verfahrens notwendigen Schritt die Tötung dieses Tiers umfasse, nicht als Ganzes als Verfahren zur chirurgischen Behandlung von Tieren im Sinne des Artikels 52 (4) EPÜ angesehen werden könne.

B. Neuheit

1. Offenbarungsgehalt der Vorveröffentlichung

1.1 Offenbarung in Entgegenhaltungen

In der Entscheidung T 56/87 (ABl. EPA 1990, 188) hatte die Kammer

human or animal body by surgery" referred to in Article 52(4) EPC.

The application related to a method for measuring the blood flow of an experimental animal. This method comprised steps clearly representing surgical treatment and the step of sacrificing said animal. The Board stated that the presence of a surgical step in a multi-step method for treatment of the human or animal body would normally confer a surgical character on that method. In the present case, however, it took the view that the method which consciously ended in the laboratory animal's death could not be regarded as a method for the treatment of an animal by surgery.

The Board analysed the terms "treatment", "surgery" and "surgical treatment" and found that in a number of definitions of "surgery" a reference to healing is included. It further noted that in today's medical and legal linguistic usage non-curative treatments (e.g. cosmetic treatments, termination of pregnancy, artificial insemination, the removal of organs) are also regarded as surgical treatments if carried out by surgery.

In the Board's view, however, the semantic change in the terminology could not extend so far that the opposite of the original meaning fell within its scope: a method involving the deliberate killing of a laboratory animal was not in the nature of a method of surgical treatment. The Board held that a method which included a surgical step practised on a living animal and the additional step of sacrificing the animal, which step was necessary to carry out the method, could not be regarded in its entirety as a method for treatment of an animal by surgery within the meaning of Article 52(4) EPC.

B. Novelty

1. Disclosed content of prior publications

1.1 Disclosure in prior art documents

In decision T 56/87 (OJ EPO 1990, 188) the Board emphasised that the

de traitement chirurgical du corps humain ou animal" figurant à l'article 52(4) CBE.

La demande portait sur un procédé de débitmétrie sanguine d'un animal de laboratoire, dont certaines étapes constituaient incontestablement un traitement chirurgical et dont une étape consistait dans le sacrifice dudit animal. La chambre a déclaré que la présence d'une étape chirurgicale dans un procédé à plusieurs étapes destiné au traitement du corps humain ou animal conférait normalement un caractère chirurgical à ce procédé. Néanmoins, dans ce cas précis, elle a estimé que ce procédé, qui conduisait intentionnellement à la mort de l'animal de laboratoire, ne pouvait être considéré comme une méthode de traitement chirurgical d'un animal.

Après avoir analysé les termes "traitement", "chirurgie" et "traitement chirurgical", la chambre a constaté que, dans un certain nombre de définitions, le terme "chirurgie" implique la notion de guérison. Elle a, par ailleurs, relevé que dans la terminologie médicale et juridique actuelle, des traitements non curatifs (comme les traitements esthétiques, l'interruption de grossesse, l'insémination artificielle ou le prélèvement d'organes) sont également considérés comme des traitements chirurgicaux s'il y a intervention chirurgicale.

La chambre a estimé cependant que l'évolution sémantique ne pouvait aller jusqu'à conférer à un terme un sens qui serait à l'opposé de son sens initial : en conséquence, une méthode visant à l'abattage délibéré d'un animal de laboratoire n'était pas de même nature qu'une méthode de traitement chirurgical. La chambre a considéré qu'un procédé comprenant une étape de traitement chirurgical pratiqué sur un animal vivant et, par ailleurs, une étape consistant à sacrifier ledit animal, cette dernière étant également nécessaire pour la mise en application du procédé, ne pouvait être considéré dans son ensemble comme étant une méthode de traitement chirurgical d'un animal au sens de l'article 52(4) CBE.

B. Nouveauté

1. Contenu de l'exposé figurant dans les antériorités

1.1 Contenu des antériorités

Dans la décision T 56/87 (JO OEB 1990, 188), la chambre a souligné

betont, daß die technische Offenbarung eines Dokuments als Ganzes betrachtet werden müsse, so wie dies ein Fachmann täte, und es nicht zulässig sei, Teile des Dokuments willkürlich herauszulösen, um daraus eine technische Information herzuleiten, die von der Gesamtlehre des Dokuments abweiche oder sogar im Widerspruch zu ihr stehe (s. auch T 204/83 (ABl. EPA 1985, 310)).

Ebenso wurde in der Sache **T 677/91** entschieden, in der die Beschwerdeführerin (Einsprechende) forderte, daß die dem Patent als neuheitsschädlich entgegengehaltene Druckschrift so ausgelegt werden müsse, wie man dies am Prioritätstag des Streitpatents (1982) getan hätte. Die Beschwerdegegnerin/Patentinhaberin machte dagegen geltend, daß die Druckschrift bei der Beurteilung der Neuheit ausgehend vom Zeitpunkt der Veröffentlichung (1968) auszulegen sei.

Die Kammer stellte fest, daß für die Prüfung der Frage, ob ein älteres Dokument die technischen Merkmale eines Anspruchs offenbare, die Offenbarung dieses Dokuments zum Zeitpunkt seiner Veröffentlichung maßgeblich sei. Die Offenbarung eines Dokuments ändere sich nicht mit der Zeit. Der technische Inhalt eines Dokuments sei das, was einem Fachmann zum Zeitpunkt seiner Abfassung und Veröffentlichung offenbart werde. Ob die technischen Merkmale eines Anspruchs in Anbetracht eines älteren Dokuments naheliegend seien, müsse dagegen zum Zeitpunkt der Anmeldung des beanspruchten Gegenstands ermittelt werden.

Die Kammer führte weiter aus, daß nicht allein deswegen auf mangelnde Neuheit erkannt werden könne, weil solche Merkmale aus einem älteren Dokument hätten hergeleitet werden können. Vielmehr müsse eine klare und unmißverständliche Lehre der beanspruchten Merkmale vorgelegen haben.

Ähnlich argumentierte die Kammer in der Entscheidung **T 511/92**, in der sie den Ausführungen in Kapitel C-IV, 7.2 der Richtlinien zustimmte. Dessen zufolge sei ein Dokument für einen beanspruchten Gegenstand dann neuheitsschädlich, wenn dieser unmittelbar und eindeutig aus diesem Dokument hervorgehe; dabei liege die Betonung auf den Worten

technical disclosure in a document should be considered in its entirety, as it would be done by a person skilled in the art, and that it was not justified arbitrarily to isolate parts of the document in order to derive from it an item of technical information which would be distinct from or even contradict the integral teaching of the document (see also T 204/83 (OJ EPO, 1985, 310)).

This decision was followed in **T 677/91**. The appellant (opponent) maintained that the document cited as anticipating the patent should be interpreted as at the priority date of the patent in suit (1982). The respondent and patent proprietor, on the other hand, contended that it should be interpreted as at its publication date of 1968 when assessing novelty.

The Board held that, when considering whether a prior document discloses the technical features of a claim, the disclosure of the prior document has to be determined as at the date of publication of that document. The disclosure of a document does not change from time to time. The technical content of a document is what is disclosed to a skilled person at the time when it was written and published. In contrast, whether the technical features of a claim are obvious in view of a prior document has to be determined as at the filing date of the claimed subject-matter.

The Board further held that it is not sufficient for a finding of lack of novelty that such features could have been derived from a prior document. There has to have been a clear and unmistakable teaching of the claimed features.

Similarly, in **T 511/92** the Board agreed with the Guidelines (C-IV, 7.2) which state that a document takes away the novelty of any claimed subject-matter derivable directly and unambiguously from that document, stressing the importance of the words "derivable directly and unambiguously". On the facts of the case the cited document was held not to

qu'il convenait de considérer dans son intégralité l'exposé technique contenu dans un document, comme le ferait l'homme du métier, et qu'il n'était pas admis d'isoler arbitrairement de leur contexte des parties de ce document en vue d'en déduire une information technique qui différerait, voire irait à l'encontre de l'enseignement global du document (cf. aussi T 204/83 (JO OEB 1985, 310)).

Ce point de vue a été repris dans la décision **T 677/91**. Le requérant (opposant) avait affirmé que le contenu du document qui selon lui détruisait la nouveauté du brevet devait être interprété comme on l'aurait fait à la date de priorité du brevet en litige (1982). De son côté, l'intimé et titulaire du brevet avait estimé que pour l'appréciation de la nouveauté, il convenait d'interpréter ce contenu comme on l'aurait fait à la date de publication de ce document, à savoir 1968.

La chambre a estimé que pour savoir si un document antérieur divulguait les caractéristiques techniques exposées dans une revendication, il fallait déterminer le contenu de l'exposé de ce document antérieur à la date de publication dudit document. Selon elle, l'exposé d'un document ne changeait pas avec le temps. Le contenu technique d'un document était constitué par ce qui était divulgué à l'homme du métier à la date à laquelle ce document avait été rédigé et publié. En revanche, pour savoir si les caractéristiques techniques exposées dans une revendication étaient évidentes par rapport aux caractéristiques exposées dans un document antérieur, il fallait se fonder sur la date de dépôt de la demande comportant cette revendication.

La chambre a expliqué en outre que pour pouvoir conclure à l'absence de nouveauté, il ne suffisait pas de constater que ces caractéristiques auraient pu être déduites d'un document antérieur. Il fallait également que ces caractéristiques techniques aient été exposées clairement, sans risque d'erreur.

De même, dans l'affaire **T 511/92**, la chambre a, en les approuvant, cité les Directives (C-IV, 7.2), qui stipulent qu'un document de l'état de la technique détruit la nouveauté de l'objet revendiqué lorsque celui-ci dérive directement et sans aucune équivoque de ce document, l'importance de l'expression "dérive directement et sans aucune équivoque"

"unmittelbar und eindeutig hervor-gehen". Die Kammer entschied nach Prüfung des Sachverhalts, daß die Entgegenhaltung den beanspruchten Gegenstand im vorliegenden Fall nicht vorwegnehme.

Im Verfahren **T 447/92** wies die Kammer darauf hin, daß die Beschwerdekammern den Offenbarungsgehalt stets sehr restriktiv auslegten, um die Gefahr einer Selbstkollision zu verringern. Sonst würde nach Meinung der Kammer ungewollt das Prinzip unterlaufen, daß Dokumente im Sinne des Artikels 54 (3) EPÜ bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nach Artikel 56 Satz 2 EPÜ nicht in Betracht gezogen werden.

Im vorliegenden Fall befand die Kammer, daß die Entgegenhaltung nicht offenbare, wann oder wie weit sich ein bewegliches Teil der beanspruchten Erfindung (eines Schutzschalters) bewege oder auf welche Weise es das Zurückschwenken eines Hebels in seine Ausgangsstellung verhindere. Für einen Fachmann sei es zwar vielleicht naheliegend gewesen, daß die Einkerbung in der in den Ansprüchen des Streitpatents beschriebenen Weise mit dem Schaft zusammenwirken könne; dies bedeute aber nur, daß ihn die Offenbarung so nahe herangeführt habe, daß er den Rest selbst bewerkstelligen konnte. Die Entgegenhaltung habe den Fachmann aber nicht ganz zur vorliegenden Erfindung geführt.

In der Sache **T 931/92** vertrat die Kammer die Auffassung, die in ein und derselben Entgegenhaltung beschriebenen verschiedenen Ausführungsalternativen dürften normalerweise nicht miteinander verbunden werden, um ein neues Gebilde herzustellen, das in bezug auf die Neuheit entgegengehalten werden könne, es sei denn, daß die Kombination in dieser Entgegenhaltung ausdrücklich erwähnt sei. Sei dies der Fall, so müsse das neue Gebilde, um dem Gegenstand des angefochtenen Anspruchs entgegengehalten werden zu können, auch insofern vollständig sein, als es keine zusätzlichen Umbildungen erforderlich machen dürfe.

In der Entscheidung **T 71/93** befand die Kammer, daß ein Merkmal, das in einem zum Stand der Technik gehörenden Dokument nicht ausdrücklich erwähnt, von dem aber allgemein bekannt sei, daß es zur Überwindung eines auf demselben technischen Gebiet weitverbreiteten Nachteils beitrage, nicht als implizit

anticipate the claimed subject-matter.

In **T 447/92** the Board pointed out that the Boards of Appeal have consistently applied a very restrictive interpretation of disclosure in order to reduce the risk of self-collision. To do otherwise would, in the Board's view, undesirably undermine the exclusion of documents under Article 54(3)EPC when deciding whether there has been an inventive step under Article 56, second sentence, EPC.

In the case at issue the Board held that the cited document did not disclose when or how far a movable piece in the claimed invention (an air circuit breaker) moved, or the way in which it worked to prevent the spring-back of a lever. The Board found that it might have been obvious to a skilled person that the notch could cooperate with the shaft in the manner defined in the claims of the patent in suit, but that this only meant that the disclosure took him close enough to do the rest himself. It did not mean that the document took the skilled man all the way to the present invention.

In **T 931/92** the Board took the view that different, alternative embodiments described in the same citation should not normally be combined with each other to produce a new object which could be cited as prejudicial to novelty, unless such a combination is explicitly mentioned in that citation. If that is the case, the new object would also have to be sufficiently complete for it to be cited against the subject-matter of the contested claim without the need for additional reconstruction.

In **T 71/93** it was held that a feature not explicitly mentioned in a prior art document, even though generally known to help overcome a drawback usual in the same technical field, cannot be considered implicitly disclosed if it is not directly derivable from the prior art document that the drawback was considered unaccept-

étant soulignée dans le passage en question. Compte tenu des circonstances, la chambre a estimé dans cette affaire que le document antérieur ne détruisait pas la nouveauté de l'objet revendiqué.

Dans la décision **T 447/92**, la chambre a souligné que les chambres de recours ont systématiquement donné de l'exposé une interprétation très restrictive afin de réduire le risque d'"autocollision", car sinon l'on risquerait lors de l'appréciation de l'activité inventive conformément à l'article 56, seconde phrase CBE, de tenir compte à tort des documents visés à l'article 54(3) CBE, en dépit de l'exclusion édictée dans cette disposition.

Dans l'affaire en question, la chambre a estimé que le document antérieur ne divulguait pas quand ni jusqu'où se déplaçait une pièce mobile de l'invention revendiquée (un disjoncteur dans l'air) ni la façon dont elle fonctionnait pour empêcher le rappel d'un levier à sa position d'origine. La chambre a considéré que l'homme du métier aurait peut-être trouvé évident que l'encoche puisse coopérer avec l'arbre selon la manière définie dans les revendications du brevet incriminé, mais cela signifiait uniquement que la divulgation l'avait amené assez loin pour lui permettre d'effectuer le reste lui-même; cela ne signifiait pas que le document avait conduit l'homme du métier jusqu'à la présente invention.

Dans l'affaire **T 931/92**, la chambre a jugé qu'il ne convenait pas normalement de combiner entre elles les diverses possibilités de réalisation décrites dans une même antériorité pour créer un nouvel objet opposable à l'objet de la demande comme détruisant sa nouveauté, à moins que le document antérieur n'ait fait expressément mention d'une telle combinaison, et dans ce cas, pour pouvoir être opposé à l'objet de la revendication attaquée, le nouvel objet obtenu devait être complet en ce sens qu'il ne nécessitait aucune transformation supplémentaire.

Dans l'affaire **T 71/93**, il a été décidé qu'une caractéristique qui n'était pas explicitement mentionnée dans un document antérieur, tout en étant largement connue comme moyen de remédier à un inconvénient fréquent dans le même domaine technique, ne pouvait être considérée comme divulguée implicitement s'il ne

offenbart angesehen werden könne, wenn aus dem betreffenden früheren Dokument nicht unmittelbar hervorgehe, daß der Nachteil als untragbar angesehen werde, und/oder andere Lösungen zur Überwindung dieses Nachteils vorgeschlagen würden.

Auch in der Sache **T 651/91** zitierte die Kammer zustimmend die Richtlinien (C-IV, 7.4) und bestätigte, daß eine generische Offenbarung ein spezielles Beispiel, das unter diese Offenbarung falle, in der Regel nicht neuheitsschädlich vorwegnehme. Ergänzend führte die Kammer aus, daß eine Offenbarung auch dann generisch sein könne, wenn sie nur die Wahl zwischen zwei Alternativen lasse.

Dagegen gelangte die Kammer in der Entscheidung **T 508/91** - ebenfalls unter Berufung auf die Richtlinien (C-IV, 7.4) - zu dem Schluß, daß die frühere Offenbarung des Teilbereichs "Gemüse" für den größeren Bereich "Speisefrüchte und Pflanzen" neuheitsschädlich sei.

In der Sache **T 507/91** war es nicht auszuschließen, daß nach den zwei Entgegenhaltungen ausgebildete Gegenstände möglicherweise auch der beanspruchten Bemessungsregel genügen würden. Die Beschwerdekammer vertrat dennoch die Auffassung, es würde sich dabei höchstens um eine zufällig erfüllte, ex ante aber nicht bekannte und somit der Öffentlichkeit nicht zugängliche Kausalbeziehung handeln. Der Gegenstand des angefochtenen Anspruchs sei mithin dem tatsächlich nachweisbaren Stand der Technik nicht zuzurechnen. Die geltend gemachten Einwendungen konnten daher einen Neuheitsmangel des Gegenstands des Anspruchs nicht begründen.

In der Sache **T 624/91** beanspruchte die Beschwerdeführerin ein Verfahren, das sich auf eine Aluminiumlegierung mit einem Lithiumgehalt von 2,0 - 2,4 Gew.-% und einem Zirkoniumgehalt von höchstens 0,12 - Gew.-% bezog. Als nächstliegender Stand der Technik wurde eine Al-Legierung mit 2,5 % Li und 0,15 % Zr angezogen. Die Kammer wies darauf hin, daß, wenn ein Metallurg eine Legierung mit einer bestimmten theoretischen Zusammensetzung herstellen wolle, die Zusammensetzung des Endprodukts immer etwas von dieser Zielvorgabe abweiche oder sogar innerhalb gewisser enger Grenzen unbestimmt bleibe. Der metallurgische Herstel-

able and/or if other solutions were proposed for overcoming the drawback.

In **T 651/91** the Board cited the Guidelines (C-IV, 7.4) with approval, confirming that a generic disclosure does not normally take away the novelty of any specific example falling within that disclosure. The Board further added that a disclosure can be generic even where it only leaves open the choice between two alternatives.

However, in **T 508/91** the Board, also citing the Guidelines (C-IV, 7.4), held that the prior disclosure of the sub-field "vegetables" took away the novelty of the wider field "fruits and plants".

In **T 507/91** it was not ruled out that physical entities devised in accordance with the two citations might also meet the dimensioning rule as claimed. The Board of Appeal took the view, however, that this was at most a causal connection which had come about by chance but had not been previously known and hence not available to the public. The subject-matter of the contested claim could not therefore be counted as part of the demonstrable prior art. The objections made were therefore unable to substantiate an absence of novelty in the subject-matter of the claim.

In **T 624/91** the appellant claimed a process relating to an Al-alloy with a lithium content of 2.0 - 2.4 wt% and a zirconium content up to a maximum of 0.12. An Al-alloy with a content of 2.5% Li and 0.15% Zr was cited as the closest state of the art. The Board pointed out that whenever a metallurgist aims at producing an alloy in accordance with a given nominal composition, the composition of the final product will deviate somewhat from this target or even be undefined within certain narrow limits. The metallurgical production process is not ideally reproducible and the actual composition of different batches aiming at the same nominal composition will be spread

découlait pas directement de ce document antérieur que l'inconvénient en question était jugé inacceptable et/ou s'il était proposé dans ce document d'autres solutions pour remédier à cet inconvénient.

Dans l'affaire **T 651/91**, la chambre a, en les approuvant, cité les Directives (C-IV, 7.4), confirmant qu'une divulgation générique ne détruit pas normalement la nouveauté d'un exemple spécifique relevant de cette divulgation. La chambre a précisé qu'une divulgation peut être générique même lorsqu'elle laisse simplement le choix entre deux possibilités.

En revanche, dans la décision **T 508/91**, la chambre saisie de l'affaire, citant également les Directives (C-IV, 7.4), a estimé que la divulgation, dans le document antérieur, du domaine partiel "légumes" avait détruit la nouveauté du domaine plus large "fruits et plantes".

Dans l'affaire **T 507/91**, l'on ne pouvait exclure que des objets conçus selon les deux documents antérieurs puissent également être conformes à la règle de calcul revendiquée. La chambre de recours a estimé toutefois qu'il s'agirait là tout au plus d'un lien de cause à effet obtenu par hasard, qui n'était pas connu auparavant, et était donc inaccessible au public. En conséquence, l'objet de la revendication attaquée ne pouvait être compris dans l'état de la technique dont on avait effectivement pu prouver l'existence. Les objections soulevées en ce qui concerne l'absence de nouveauté de l'objet de la revendication n'étaient par conséquent pas fondées.

Dans l'affaire **T 624/91**, le requérant avait revendiqué un procédé relatif à un alliage d'aluminium ayant une teneur en lithium de 2,0 à 2,4 % en poids et une teneur maximum en zirconium de 0,12 %. Il était cité comme état de la technique le plus proche un alliage d'aluminium contenant 2,5 % de lithium et 0,15 % de zirconium. La chambre a fait observer que lorsqu'un métallurgiste cherche à produire un alliage correspondant à une certaine composition nominale, il peut arriver que la composition du produit final s'écarte quelque peu de cet objectif, ou même reste indéfinie à l'intérieur de certaines limites étroites. Le processus de production métallurgique n'est pas parfaitement

lungsprozeß lasse sich nämlich nicht in immer gleicher idealer Form wiederholen, so daß die tatsächliche Zusammensetzung verschiedener Chargen, für die dieselbe theoretische Zusammensetzung vorgegeben gewesen sei, in einem gewissen Bereich um diese Zielvorgabe gestreut sei.

Im vorliegenden Fall hatte die Beschwerdeführerin diesem Umstand durch den Hinweis Rechnung getragen, daß der Zirkoniumgehalt bei ihren Vergleichsversuchen eine Standardabweichung von etwa 4 % aufweise. Bei einem Lithiumgehalt von ca. 2,5 % bedeute eine Differenz von 0,1 % eine Abweichung in der Größenordnung von 4 %. Wenn man eine Legierung vor sich habe, deren analysierter Lithiumgehalt im Bereich zwischen 2,4 % und 2,5 % liege und deren andere Komponenten der entgegengehaltenen Legierung entsprächen, könne niemand entscheiden, ob es sich um eine Legierung handle, bei deren Herstellung die theoretische Zusammensetzung der als nächstliegender Stand der Technik entgegengehaltenen Legierung oder aber die in der Anmeldung beanspruchte Obergrenze des Lithiumgehalts als Ziel vorgegeben gewesen sei. Infolgedessen offenbare die theoretische Zusammensetzung der entgegengehaltenen Legierung die Zusammensetzung nicht nur als punktuellen Wert, den in der Praxis niemand zu realisieren vermöge, sondern auch einen gewissen Bereich um diese mittlere oder theoretische Zusammensetzung, in den die meisten analysierten Legierungen fielen, die mit der theoretischen Zusammensetzung als Zielvorgabe hergestellt worden seien, wobei die Herstellung und Analyse der Legierung mit der auf diesem technischen Gebiet üblichen Sorgfalt vorgenommen worden sei.

Unter Würdigung dieser Überlegungen stellte die Kammer fest, daß die theoretische Zusammensetzung der entgegengehaltenen Legierung aus dem Stand der Technik zwar Zusammensetzungen umfasse, bei denen der Anteil der Komponenten, z. B. auch der von Lithium, in den im Anspruch der strittigen Anmeldung angegebenen Bereichen liege. Der zwingend vorgegebene Zirkoniumgehalt der im beanspruchten Verfahren verwendeten Legierungen sei aber eindeutig niedriger als bei der entgegengehaltenen Legierung. Eine Legierung mit dieser Zusammensetzung sei in keinem anderen vorveröffentlichten Dokument offenbart. Die Kammer befand den beanspruchten Gegenstand daher für neu.

over a certain area around this target.

In this particular case the appellant had taken this into account by stating that the zirconium contents of his comparative tests were only certain within standard deviations of about 4%. With a lithium content of about 2.5%, a distance of 0.1% constituted a deviation of about 4%. Having to hand an alloy with an analysed lithium content lying in the range between 2.4 and 2.5% and the other constituents corresponding to the cited alloy, nobody would be able to decide if this were an alloy prepared to fit the nominal composition of the alloy cited as being the closest state of the art or one prepared to aim at the upper limit of the lithium content claimed in the present application. Consequently, the nominal composition of the cited alloy not only disclosed the composition as a specific point which nobody would be able to realise in practice, but also a certain range around this average or nominal composition into which the majority of the analyses of those alloys fell which were prepared to aim at the nominal composition and using the care usual in this art when producing and analysing the alloy.

Taking these considerations into account, the Board held that the nominal composition of the cited alloy in the state of the art included compositions of which the contents, e.g. lithium, lay in the ranges indicated in the claim of the application in suit. However, the alloys applied in the claimed process had an obligatory zirconium content which was clearly lower than that of the alloy disclosed in the cited document. An alloy with such a composition was not disclosed by any other prepublished document. The Board therefore held that the subject-matter of the claim was novel.

reproductible, et la composition effective de différents lots qui devaient avoir la même composition nominale varierait dans certaines limites par rapport à cet objectif.

Dans cette affaire, le requérant avait tenu compte de ce phénomène en indiquant que dans ses essais comparatifs, les teneurs en zirconium n'étaient certaines que si l'on tenait compte d'écarts types de l'ordre de 4 %. Pour une teneur en lithium de 2,5 % environ, une différence de 0,1 % constituait un écart de 4 % environ. Dans le cas d'un alliage dont la teneur en lithium telle qu'elle avait été analysée se situait entre 2,4 et 2,5 % et dont les autres composants correspondaient à ceux de l'alliage selon l'état de la technique, il était impossible de savoir s'il s'agissait d'un alliage préparé pour répondre à la composition nominale de l'alliage correspondant à l'état de la technique le plus proche, ou d'un alliage visant à atteindre la teneur maximum en lithium revendiquée dans la demande en cause. En conséquence, par l'indication de la composition nominale de l'alliage selon l'état de la technique, il n'était pas seulement divulgué cette composition avec ses valeurs ponctuelles, que personne ne serait en mesure de préparer dans la réalité, mais aussi une certaine plage autour de cette composition moyenne ou nominale, plage dans laquelle entraient la plupart des compositions d'alliages censées correspondre à cette composition nominale, qui avaient été préparées avec le soin habituel dans ce domaine lorsqu'il s'agit de produire et d'analyser un alliage.

Retenant ces arguments, la chambre a estimé que la composition nominale de l'alliage selon l'état de la technique englobait des compositions dont les teneurs, notamment en lithium, se situaient dans les plages indiquées dans la revendication de la demande incriminée. Cependant, les alliages selon le procédé revendiqué avaient obligatoirement une teneur en zirconium nettement inférieure à celle de l'alliage selon l'état de la technique. Aucun autre document antérieur ne divulguait un alliage présentant une telle composition. En conséquence, la chambre a considéré que l'objet de la revendication était nouveau.

1.2 Kombination von Dokumenten

In der Entscheidung **T 645/91** wurde ein weiteres Mal betont, daß es nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern bei der Neuheitsprüfung darauf ankomme, was der Fachmann unter Zuhilfenahme seines allgemeinen Fachwissens aus einer Veröffentlichung entnehme. In dem Sonderfall jedoch, wo eine Entgeghaltung sich ausdrücklich auf eine andere beziehe, könne bei richtiger Auslegung der ersten Entgeghaltung deren Offenbarung die der anderen Entgeghaltung ganz oder teilweise umfassen (s. T 153/85, ABI. EPA 1988, 1 und T 390/90).

Im vorliegenden Fall war im Dokument 1 ausdrücklich auf die Dokumente 4 und 5 und im Dokument 2 auf das Dokument 4 verwiesen worden. Nach Auffassung der Kammer blieb daher zu untersuchen, ob der Fachmann unter Zuhilfenahme seines allgemeinen Fachwissens den Gegenstand der Patentansprüche den Dokumenten 1 und 2 angesichts des Rückbezugs auf diese anderen Dokumente entnommen hätte. Sie entschied nach Prüfung des Sachverhalts, daß der beanspruchte Gegenstand zum Teil vorweggenommen worden, zum Teil aber auch neu sei.

2. Zugänglichmachung

2.1 Offenkundige Vorbenutzung - Geheimhaltungsvereinbarung

In der Sache **T 830/90** war das Patent im Einspruchsverfahren widerrufen und dies damit begründet worden, daß die Erfindung vor dem Prioritätstag einem potentiellen Kunden offenbart worden sei, der nicht hinreichend zur Geheimhaltung verpflichtet worden sei. Die Beschwerdeführerin hatte dem potentiellen Kunden vor dem Prioritätstag bei drei verschiedenen Gelegenheiten technische Merkmale der Erfindung sowohl mündlich als auch in Form von Zeichnungen relativ detailliert offengelegt. Bei der Klärung der Frage, ob dies als Vorbenutzung zu werten sei, wandte die Kammer die in den Entscheidungen T 93/89 (ABI. EPA 1992, 718) und T 538/89 festgelegten Kriterien an, wonach nachgewiesen werden muß, daß

1. die behauptete Vorbenutzung vor dem Prioritätstag erfolgte,
2. der Gegenstand der Vorbenutzung mit dem des Streitpatents übereinstimmt und

1.2 Combination of documents

In **T 645/91** it was once again stressed that, according to the established case law of the Boards of Appeal, the assessment of novelty is based on what the skilled person, with the aid of common knowledge within his field, deduces from **one** prior document. In a particular case, however, where one citation specifically refers to another, the first citation's disclosure could on proper construction incorporate part or all of the other citation (see T 153/85, OJ EPO 1988, 1, and T 390/90).

In the case in point, document 1 referred specifically to documents 4 and 5 and document 2 referred to document 4. According to the Board, it was therefore necessary to investigate whether the skilled person, with the aid of common knowledge within his field, would have deduced the subject-matter of the claims from documents 1 and 2 in view of the reference to the other documents. On the facts of the case the Board held that some of the claimed subject-matter was anticipated, whilst some was not.

2. Availability to the public

2.1 Public prior use- secrecy agreement

In **T 830/90** the patent was revoked in opposition proceedings on the grounds that the invention had been disclosed before the priority date to a potential customer who was not sufficiently bound to confidentiality. The appellant had revealed, in some detail and on three separate occasions, technical features relating to the invention to the potential customers before the priority date, both orally and in the form of drawings. In determining whether this amounted to prior use, the Board applied the criteria laid down in T 93/89 (OJ EPO 1992, 718) and T 538/89, that is, it has to be established:

- (1) that the alleged prior use took place before the priority date,
- (2) the subject-matter of the prior use corresponded to the subject-matter of the patent in dispute, and

1.2 Combinaison de documents

Dans l'affaire **T 645/91**, la chambre a une nouvelle fois souligné que selon la jurisprudence constante des chambres de recours, le critère à appliquer pour l'appréciation de la nouveauté, c'est l'enseignement que l'homme du métier retire du contenu d'un **seul** document, en faisant appel à ses connaissances techniques générales. Dans le cas particulier où un document fait expressément référence à un autre document, il se peut que l'exposé du premier document, interprété correctement, recoupe totalement ou partiellement l'exposé de l'autre document (cf. T 153/85, JO OEB 1988, 1 et T 390/90).

En l'espèce, le document 1 renvoyait expressément aux documents 4 et 5, tandis que le document 2 se référait au document 4. Selon la chambre, il convenait d'examiner si l'homme du métier, s'appuyant sur ses connaissances techniques générales, aurait pu déduire l'objet des revendications en litige des documents 1 et 2, compte tenu de la référence faite à ces autres documents. Vu les circonstances, la chambre a estimé que pour une partie de l'objet revendiqué, la nouveauté avait été détruite, pour une autre non.

2. Accessibilité au public

2.1 Utilisation antérieure connue du public- accord relatif au respect du secret

Dans l'affaire **T 830/90**, le brevet avait été révoqué lors de la procédure d'opposition au motif que l'invention avait été divulguée avant la date de priorité à un client possible, qui n'était pas suffisamment tenu au secret. Le requérant avait, à trois reprises, dévoilé dans le détail avant la date de priorité à des clients possibles des caractéristiques techniques de l'invention, et ce aussi bien oralement que sous la forme de dessins. Pour savoir s'il s'agissait là d'une utilisation antérieure, la chambre a appliqué les critères énoncés dans la décision T 93/89 (JO OEB 1992, 718) et T 538/89, selon lesquels il y a utilisation antérieure si :

- 1) l'utilisation antérieure alléguée a eu lieu avant la date de priorité.
- 2) l'objet de l'utilisation antérieure correspond à l'objet du brevet en cause.

3. die Umstände der Benutzung derart sind, daß der Gegenstand der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist.

Im vorliegenden Fall wurde nicht bestritten, daß die beiden ersten Kriterien erfüllt waren. Strittig war dagegen, ob die Benutzung einem Geheimhaltungsgebot unterlag und ob die betreffenden Angestellten der Öffentlichkeit zuzurechnen waren oder nicht. In Übereinstimmung mit den Richtlinien (D-V, 3.1.3.2) war die Kammer der Auffassung, daß ein Gegenstand der Öffentlichkeit nicht zugänglich gemacht worden sei, wenn stillschweigend oder ausdrücklich Geheimhaltung vereinbart und diese Vereinbarung nicht gebrochen worden sei. Ob dies der Fall sei, hänge vom jeweiligen Einzelfall ab.

In entsprechenden Schreiben bestätigten Vertreter der potentiellen Kunden der Patentinhaberin ausdrücklich, daß man selbstverständlich davon ausgegangen sei, daß die empfangenen Informationen vertraulich zu behandeln seien. Die Kammer schloß daraus, daß für die Informationen Vertraulichkeit vereinbart gewesen sei. In diesem Zusammenhang sei der Umstand, daß die vorgelegten Zeichnungen einen Verweis auf das deutsche Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb betreffend die Wahrung der guten Sitten im Wettbewerb und die deutschen Rechtsvorschriften betreffend die Schadensersatzpflicht aus unerlaubter Handlung enthalten hätten, entgegen der Auffassung der Vorinstanz nicht unerheblich. Eine Geheimhaltungspflicht könne sich auch ohne mündliche Vereinbarung nach dem allgemeinen Grundsatz von Treu und Glauben ergeben. Dies reiche zum Ausschluß der Offenkundigkeit einer Offenbarung aus; eine ausdrückliche und spezifische Vereinbarung sei hierzu nicht notwendig.

2.2 Erlaubnis zur Veröffentlichung

In der Sache **T 842/91** war der Gegenstand der beanspruchten Erfindung in einem zur Veröffentlichung bestimmten Buch enthalten. Kurz vor dem Prioritätstag hatte die Patentinhaberin dem Verleger die Erlaubnis zur Veröffentlichung des Buchs erteilt "... erlaube ich dem Herausgeber des Buches die uneingeschränkte Veröffentlichung, ohne daß ich hieraus irgendwelche Ansprüche geltend machen kann". Die Einsprechende brachte vor, daß der betreffende Artikel möglicherweise vor dem Prioritätstag verteilt worden sei, da kurz nach dem Prioritätstag ein Seminar stattgefunden

(3) the circumstances of use were such that the subject-matter was made available to the public.

In the present case it was not disputed that the first and second criteria were fulfilled. The point at issue was whether the use was subject to a requirement of secrecy and thus whether the relevant employees could be regarded as part of the public. The Board agreed with the Guidelines D-V, 3.1.3.2 that subject-matter has not been made available to the public if there is an express or tacit agreement on secrecy which has not been broken. The Board was of the opinion that it depends on the facts of the case whether this is so.

Letters from representatives of the patentee's potential customers expressly stated that it was understood that the information received was to be treated confidentially. The Board thus held that there had been an agreement that the information would be treated confidentially. Moreover, the fact that the drawings supplied referred to German laws regarding unfair competition, good conduct in competition and damages payable in the event of unauthorised use was, contrary to the view of the first instance, not insignificant. An obligation to secrecy could arise from a relationship of good faith or trust, even if not made orally. This sufficed for the subject-matter not to have been made available to the public - an express and specific agreement was not necessary.

2.2 Permission to publish

In **T 842/91** the subject-matter of the claimed invention was included in a book to be published. Shortly before the priority date, the patent proprietor gave permission to the publisher to disclose the contents of the book as follows "... I hereby grant the book's publisher unrestricted rights of publication and waive any claims arising therefrom". Moreover, the opponent claimed that as a seminar including the subject-matter had been given shortly after the priority date, it was possible that the article had been distributed before the priority date. The Board held that although the patent proprietor had

3) les circonstances de l'utilisation sont telles que l'objet a été rendu accessible au public.

En l'espèce, il était incontestable que les deux premières conditions étaient remplies. Restait à savoir si l'utilisation devait rester secrète et si les employés concernés pouvaient être assimilés au public. En accord sur ce point avec les Directives D-V, 3.1.3.2, la chambre a posé en principe qu'un objet n'a pas été rendu accessible au public si le respect du secret a été expressément prévu ou a fait l'objet d'un accord tacite et n'a pas été rompu, les circonstances de l'espèce devant, de l'avis de la chambre, permettre de décider si tel était bien le cas.

Dans leurs lettres, les mandataires des clients pressentis par le titulaire du brevet avaient expressément déclaré qu'ils étaient censés garder secrètes les informations qui leur avaient été communiquées. Aussi la chambre a-t-elle considéré qu'il y avait eu accord pour que l'information soit traitée confidentiellement. En outre, contrairement à ce qu'avait estimé la première instance, la chambre a jugé qu'il n'était pas sans importance que dans les dessins fournis il ait été fait référence à la législation allemande relative à la concurrence déloyale, aux règles de bonne conduite en matière de concurrence ainsi qu'aux dommages et intérêts qu'un utilisateur non autorisé pourrait devoir acquitter. L'obligation du secret pouvant naître d'une relation de bonne foi ou de confiance, même si elle n'a pas fait l'objet d'un accord oral, il pouvait être considéré que l'objet n'avait pas été rendu accessible au public - un accord exprès et spécifique relatif au respect du secret n'était pas nécessaire.

2.2 Autorisation de publier

Dans l'affaire **T 842/91**, l'objet de l'invention revendiquée figurait dans un livre qui allait être publié. Peu avant la date de priorité, le titulaire du brevet avait autorisé dans les termes suivants l'éditeur à divulguer le contenu du livre : "... j'autorise sans réserve l'éditeur à publier le livre, et renonce à tout droit découlant de cette publication." En outre, l'opposant avait fait valoir qu'un séminaire portant entre autres sur l'objet de l'invention revendiquée ayant été organisé peu après la date de priorité, il se pouvait que l'article en question ait été diffusé avant la date de priorité. De l'avis de la chambre, bien

habe, in dem auch der Gegenstand der Anmeldung behandelt worden sei. Die Kammer gelangte zu dem Schluß, daß die Patentinhaberin dem Herausgeber zwar eindeutig die **Erlaubnis** erteilt habe, den beanspruchten Gegenstand der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, diese Erlaubnis aber nicht mit dem **tatsächlichen Zugänglichmachen selbst** gleichzusetzen sei. Ebenso wenig könne allein aus der erteilten Erlaubnis oder dem Termin des Seminars darauf geschlossen werden, daß tatsächlich bereits vor dem Prioritätstag Kopien des Vortrags zugänglich gemacht worden seien.

2.3 Zugänglichkeit von biologischem Material

Im Verfahren **T 576/91** räumte die Kammer ein, daß unter Wissenschaftlern möglicherweise ein ungeschriebenes Gesetz gelte, wonach biologisches Material, das Gegenstand einer wissenschaftlichen Veröffentlichung sei, ungehindert ausgetauscht werden könne. Dies stelle aber keine Verpflichtung dar, aufgrund deren jedes in einer Veröffentlichung beschriebene biologische Material als öffentlich zugänglich gelten könne. Die Kammer führte weiter aus, daß in Fällen, in denen der Zugang zu biologischem Material aufgrund vertraglicher Verpflichtungen zwischen den Parteien bewußt auf eine durch einen Forschungsauftrag oder eine Lizenz legitimierte Personengruppe beschränkt werde, nicht davon ausgegangen werden könne, daß dieses Material im Sinne des Artikels 54 (2) EPÜ "der Öffentlichkeit zugänglich" sei.

3. Chemische Erfindungen und Auswahlverfahren

3.1 Neuheit chemischer Verbindungen und Stoffgruppen

In der Sache **T 658/91** stellte die Kammer fest, daß es nicht der Rechtsprechung der Kammer entspreche, die spezifische Offenbarung einer chemischen Verbindung nur dann anzuerkennen, wenn diese Verbindung ausdrücklich angegeben oder sogar in einem Beispiel beschrieben sei. Vielmehr genüge es, wenn das betreffende Dokument in individualisierter Form auf diese Verbindung hinweise, und diese dadurch eindeutig identifizierbar sei; denn Artikel 54 (2) EPÜ bezwecke, den Stand der Technik vom Patentschutz auszuschließen.

Zum Inhalt der Lehre einer Entgegnung gehöre aber nicht nur

clearly given the publisher **permission** to make the claimed subject-matter available to the public, this could not of itself amount to **actually making it available**. Nor could it be assumed merely from the permission given or the date of the seminar that copies had in fact been made available before the priority date.

2.3 Availability of biological material

In **T 576/91** the Board conceded that an unwritten rule may exist within the scientific community whereby biological material referred to in a scientific publication can be freely exchanged. However, this does not amount to an obligation, so that any biological material which is the subject of a publication can be considered as being publicly available. The Board further stated that if contractual obligations between parties result in access to biological material being deliberately restricted to a group of persons bound either by a research contract or a licence, it cannot be concluded that this material has been made "available to the public" under the terms of Article 54(2) EPC.

3. Chemical inventions and selection inventions

3.1 Novelty of chemical compounds and groups of compounds

In **T 658/91** the Board held that the case law of the Board does not suggest that a chemical compound is deemed to be specifically disclosed only if that compound is mentioned by name or even described in an example. On the contrary, it is sufficient if the compound can be unambiguously identified as envisaged in individualised form in the document in question, since the purpose of Article 54(2) EPC is to exclude the state of the art from patentability.

However, the teaching of a prior art document is not confined to the

que le titulaire du brevet ait clairement **autorisé** l'éditeur à mettre l'objet revendiqué à la disposition du public, cette autorisation ne pouvait en elle-même être assimilée à une **mise à disposition effective**. De même, l'on ne pouvait pas non plus conclure de l'autorisation qui avait ainsi été donnée, ni de la date du séminaire qui avait été organisé que des copies avaient effectivement été distribuées avant la date de priorité.

2.3 Accessibilité du matériel biologique

Dans la décision **T 576/91**, la chambre a reconnu qu'il pouvait exister à l'intérieur de la communauté scientifique une règle non écrite comme quoi le matériel biologique mentionné dans une publication scientifique peut être librement échangé, mais qu'il ne s'agissait pas là d'une règle s'appliquant obligatoirement, en ce sens que tout matériel biologique faisant l'objet d'une publication doit être accessible au public. La chambre a déclaré par ailleurs que lorsque les obligations contractées par des parties conduisent à réserver délibérément l'accès au matériel biologique à un groupe de personnes liées entre elles par un contrat de recherche ou une licence, l'on ne saurait conclure que ce matériel a été rendu "accessible au public" au sens de l'article 54(2) CBE.

3. Les inventions dans le domaine de la chimie et les inventions de sélection

3.1 Nouveauté des compositions chimiques et des groupes de produits

Dans l'affaire **T 658/91**, la chambre a estimé qu'il n'était pas conforme à la jurisprudence de la chambre de ne reconnaître l'existence d'une divulgation spécifique d'un composé chimique que dans le cas où ce composé est nommément indiqué ou même décrit dans un exemple. Il suffit, au contraire, que le composé puisse être identifié sans ambiguïté comme étant envisagé individuellement dans le document en cause, car l'article 54(2) de la CBE a pour but vise à exclure l'état de la technique du domaine de la brevetabilité.

Cependant, l'enseignement qu'apporte une antériorité n'est pas

das, was in den Ausführungsbeispielen detailliert angegeben sei, sondern jede Information aus dieser Entgegenhaltung (s. T 12/81, ABI. EPA 1982, 296). Im vorliegenden Fall handle es sich bei der Erwähnung von Enantiomeren in der Beschreibung der Entgegenhaltung nicht um einen bloßen denkgesetzlichen Hinweis auf die Existenz solcher Enantiomere; sie würden vielmehr ausdrücklich der beschriebenen Erfindung zugerechnet. Zudem verweise das Dokument nicht ausschließlich auf die allgemeine Formel, sondern auf alle Elemente der beschriebenen Erfindung, darunter auch die Einzelbeispiele. Dadurch erschlossen sich dem Fachmann ganz eindeutig alle Enantiomere der in den Beispielen einzeln beschriebenen racemischen Verbindungen und damit auch das in der vorliegenden Patentanmeldung beanspruchte Enantiomer, das er anhand seiner Grundkenntnisse über die Verfahren zur Racematentrennung herstellen können. Der Fachmann brauche also keine zusätzlichen Informationen, um zu dem einzelnen Enantiomer zu gelangen. Die Kammer sprach dem beanspruchten Enantiomer daher die Neuheit ab.

In der Sache **T 258/91** unterschied sich die dem Streitpatent als neuheitsschädlich entgegengehaltene Verbindung (Formel VI) von der beanspruchten Verbindung (Formel I) durch den Methylrest an der Aminogruppe in 4-Stellung. Diese Verbindung wurde durch Umsetzung der entsprechenden 4-Aminoverbindung mit Methyljodid und Ethylenoxid erhalten. Die Druckschrift enthielt darüber hinaus noch weitere Informationen. Nach Auffassung der Beschwerdekammer reichten diese Informationen nicht aus, um dem Fachmann die Verbindung der Formel I in Form einer konkreten, ausführbaren Lehre zum technischen Handeln zu offenbaren. Im Gegensatz zu dem der Entscheidung T12/81 (ABI. EPA 1982, 296) zugrunde liegenden Sachverhalt, nämlich der Herstellung einer Einzelverbindung durch ein durch Ausgangsverbindung und Verfahrensschritte genau gekennzeichnetes Verfahren, liege hier der in dieser Entscheidung schon als nicht vergleichbar bezeichnete Fall einer Auswahl aus zwei Listen von Ausgangsverbindungen vor. Die Beschwerdeführerin übersehe bei ihrer Betrachtungsweise, daß bei von der Kenntnis der Erfindung unbeeinflusster Interpretation des Inhalts der Druckschrift ein erster

detailed information given in the examples of how the invention is carried out but embraces any information derived from the contents of that cited document (see T 12/81, OJ EPO 1982, 296). In the case in point, the reference to enantiomers in the description of the cited document was not confined to abstract information on the existence of such enantiomers; instead, reference was explicitly made to the fact that these enantiomers are deemed to be an integral part of the invention described. Furthermore, the document did not refer exclusively to the general formula but to all the elements of the invention described, including the individual examples. It therefore made all the enantiomers of the racemic compounds individually described in the examples accessible to the skilled person in an unambiguous manner, including the enantiomer as claimed in the patent application, and the skilled person was able to prepare the latter using his fundamental knowledge of the methods for the resolution of racemic compounds. The skilled person did not therefore need additional information in order to produce this particular enantiomer. The Board therefore held that the enantiomer claimed was no longer novel.

In **T 258/91** the compound (formula VI) cited as taking away novelty from the patent in suit differed from the claimed compound (formula I) by the methyl residue on the amino group in the 4-position. This compound was produced by reacting the corresponding 4-amino compound with methyl iodide and ethylene oxide. The cited document also contained further information. According to the Board, this information was not sufficient to disclose the compound of formula I to the skilled person in the form of a concrete, reproducible technical teaching. Unlike the facts on which decision T 12/81 (OJ EPO 1982, 296) was based, to wit the production of an individual compound by a process described in detail by its starting compound and process steps, this case (already said in the decision to be incomparable) concerned a selection from two lists of starting compounds. In his analysis the appellant was overlooking the fact that, if the contents of the cited document were interpreted without knowledge of the invention, there was already a first selection stage in the choice of Example 2 as the starting point. Teaching involving the modification of precisely this compound, which was mentioned only by way of example, was not con-

seulement constitué par les détails fournis par les exemples de réalisation, mais par toute information tirée du contenu de cette antériorité (voir T 12/81, JO OEB 1982, 296). Dans l'affaire en question, la divulgation d'énantiomères dans la description du document antérieur ne se limitait pas à une information théorique concernant l'existence de tels énantiomères, il était au contraire mentionné expressément que ces énantiomères étaient considérés comme faisant partie intégrante de l'invention décrite. De plus, le document ne se référait pas exclusivement à la formule générale, mais à tous les éléments de l'invention décrite, y compris les exemples particuliers. Il rendait donc accessibles à l'homme du métier de façon non équivoque tous les énantiomères des composés racémiques individuellement décrits dans les exemples, et donc l'énantiomère revendiqué dans la demande de brevet en cause, lequel pouvait être préparé par l'homme du métier qui aurait fait appel à ses connaissances de base sur les méthodes de résolution des composés racémiques. L'homme du métier n'avait donc pas besoin d'informations supplémentaires pour obtenir cet énantiomère particulier. La chambre a donc estimé que l'énantiomère revendiqué n'était plus nouveau.

Dans l'affaire **T 258/91**, le composé (formule VI) dont il était prétendu qu'il détruisait la nouveauté du brevet incriminé différait du composé revendiqué (formule I) par la présence d'un groupe méthylamino en position 4. Ce composé avait été obtenu par réaction du composé amino 4 correspondant avec l'iodure de méthyle et l'oxyde d'éthylène. Le document correspondant contenait encore d'autres informations, mais de l'avis de la chambre de recours, ces informations ne suffisaient pas pour constituer une divulgation du composé de formule I sous la forme d'un enseignement concret et réalisable permettant une mise en oeuvre technique par l'homme du métier. Alors que dans l'affaire T 12/81 (JO OEB 1982, 296), il s'agissait de la préparation d'un composé particulier selon un procédé caractérisé avec précision par un composé de départ et par des étapes de procédé, il était question, dans l'affaire en cause, dont il était affirmé qu'elle n'était pas comparable, d'un choix à partir de deux listes de composés de départ, et le requérant n'avait pas vu que si l'on interprétait le document sans se laisser influencer par la connaissance de l'invention, prendre l'exemple 2 en tant que point de départ constituait déjà un premier élément

Auswahlschritt schon in der Wahl des Beispiels 2 als Ausgangspunkt bestehe. Eine Lehre, gerade diese nur beispielhaft erwähnte Verbindung zu modifizieren, sei in der Druckschrift jedoch nicht enthalten. Betrachte man die Angaben über bestimmte Substituenten und das Herstellungsverfahren jedoch im Kontext mit der allgemeinen Formel, auf die sie sich beziehen, so werde unmittelbar deutlich, daß damit nur die Herstellung einer Verbindungsklasse, nicht aber einer bestimmten Einzelverbindung gelehrt werde.

3.2 Auswählerfindungen

In der Sache **T 247/91** betonte die Kammer, daß bei der Entscheidung über die Neuheit einer Erfindung nicht nur die Beispiele heranzuziehen seien, sondern auch geprüft werden müsse, ob die Offenbarung eines zum Stand der Technik gehörenden Dokuments als Ganzes geeignet sei, dem Fachmann den Gegenstand des Schutzbegehrens in Form einer technischen Lehre kundzutun (unter Bezugnahme auf T 12/81, ABI. EPA 1982, 296, T 198/84, ABI. EPA 1985, 209 und T 124/87, ABI. EPA 1989, 491).

Im vorliegenden Fall wurde ein Dokument, dessen Lehre auf einen Temperaturbereich von 80°C bis 170°C (zur Behandlung eines Oxidationsgemischs) gerichtet war, dem Gegenstand des Patents, in dem eine Auswahl aus diesem Bereich, nämlich das Spektrum zwischen 85°C und 115°C, beansprucht war, als neuheitsschädlich entgegengehalten. Die Kammer räumte ein, daß kein Beispiel der Entgegenhaltung die Behandlung des Oxidationsgemischs bei Temperaturen beschreibe, die innerhalb des im Streitpatent beanspruchten Temperaturbereichs lägen. Sie konzidierte ferner, daß man aus den Beispielen und der Lehre, wonach eine niedrigere Temperatur mit einer etwas längeren Verweilzeit einhergehe, auf eine bevorzugte Temperatur von etwa 135°C hätte schließen können. Ein fachkundiger Leser der Entgegenhaltung hätte aber, wie die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) zugegeben habe, keine Veranlassung gesehen, den im Streitpatent beanspruchten Bereich von 85°C bis 115°C auszuklammern. Unter diesen Umständen sei die Lehre der Entgegenhaltung eindeutig nicht auf die in den Beispielen angeführten Temperaturen beschränkt, sondern erstrecke sich auf den gesamten beschriebenen Tempera-

tained in the cited document. If, however, the information on specific substituents and the method of preparation were analysed in the context of the general formula to which they related, it immediately became clear that what was being taught was merely the preparation of a class of compounds and not of a specific, individual compound.

3.2 Selection inventions

In **T 247/91** the Board emphasised that in deciding the question of the novelty of an invention, consideration has not only to be given to the examples but also to whether the disclosure of a prior art document as a whole is such as to make available to the skilled person as a technical teaching the subject-matter for which protection is sought (referring to T 12/81, OJ EPO 1982, 296, T 198/84, OJ EPO 1985, 209, and T 124/87, OJ EPO 1989, 491).

In the case in point a document teaching a temperature range of 80 to 170°C for the treatment of an oxidation mixture was cited as taking away the novelty of the subject-matter which claimed a selection from this range of 85 to 115°C. The Board agreed that the examples given in the cited document did not describe the treatment of the oxidation mixture at temperatures within the temperature range claimed in the patent in suit. The Board also agreed that, on the basis of the examples and the teaching that a lower temperature was associated with a somewhat longer residence time, a preference might be construed for the use of a temperature of about 135°C. However, the Board went on to say that it was accepted by the appellant (patent proprietor) that a skilled reader of the cited document had no reason to exclude the range of 85 to 115°C claimed in the patent in suit. The Board thus held that in these circumstances the teaching of the cited document was clearly not limited to the use of the exemplified temperatures but extended to the whole described temperature range. Thus the complete temperature range of 80 to 170° had been made available to the skilled person as a technical teaching and the subject-

de choix. Or, le document antérieur n'enseignait pas la modification de ce composé précis, qu'il ne mentionnait qu'à titre d'exemple. Si l'on remplaçait les indications relatives à certains substituants et au procédé de préparation dans le contexte de la formule générale à laquelle ils correspondaient, il apparaissait immédiatement qu'il n'était divulgué que la préparation d'une classe de composés et non d'un composé particulier donné.

3.2 Les inventions de sélection

Dans la décision **T 247/91**, la chambre a souligné que pour apprécier la nouveauté d'une invention, il convient non seulement de tenir compte des exemples, mais aussi d'examiner si la divulgation d'un document antérieur considéré dans son ensemble constitue un enseignement technique qui rend accessible à l'homme du métier l'objet pour lequel la protection est demandée (cf. T 12/81, JO OEB 1982, 296, T 198/84, JO OEB 1985, 209 et T 124/87, JO OEB 1989, 491).

Dans l'affaire en question, il avait été prétendu qu'un document divulguant une plage de températures de 80 à 170°C pour le traitement d'un mélange d'oxydation détruisait la nouveauté de l'objet du brevet en litige, qui revendiquait une sélection à partir de cette plage, sélection allant de 85 à 115°C. La chambre a admis que les exemples donnés dans le document antérieur ne décrivaient pas le traitement du mélange d'oxydation à des températures comprises à l'intérieur de la plage de températures revendiquée dans le brevet incriminé. Elle a également reconnu que, compte tenu des exemples et du fait qu'il avait été enseigné qu'une température plus basse était associée à un temps de séjour un peu plus long, l'on pouvait être amené à conclure qu'il était préférable d'utiliser une température avoisinant 135°C. Néanmoins, la chambre a relevé que le requérant (titulaire du brevet) avait admis qu'un homme du métier qui aurait lu le document cité n'aurait eu aucune raison d'exclure la plage de 85 à 115°C revendiquée dans le brevet incriminé. Aussi la chambre a-t-elle estimé que, dans ces conditions, l'enseignement du document antérieur n'était manifestement pas limité à l'utilisation de températures indiquées dans les

turbereich. Somit sei dem Fachmann der vollständige Temperaturbereich von 80°C bis 170°C als technische Lehre vermittelt worden und mithin der Gegenstand des Streitpatents bereits vorweggenommen.

In der Sache **T 332/91** focht die Beschwerdeführerin (Einsprechende) die Neuheit des beanspruchten Gegenstands gegenüber der Offenbarung einer Entgegenhaltung an und berief sich dabei auf die frühere Entscheidung **T 666/89** (ABI. EPA 1993, 495), der zufolge über die Neuheit unter Berücksichtigung des gesamten Informationsgehalts einer Entgegenhaltung, d. h. ihrer ausdrücklichen und impliziten technischen Lehre, entschieden werden müsse. Die Beschwerdeführerin räumte im vorliegenden Fall zwar ein, daß die beanspruchte Aktivatormenge in der Entgegenhaltung nicht ausdrücklich offenbart sei, behauptete aber, daß der Durchschnittsfachmann beim Lesen des Dokuments aufgrund seines allgemeinen Fachwissens sofort angenommen hätte, daß die beanspruchten Mengen die üblicherweise verwendeten seien. Die Beschwerdeführerin, bei der die Beweislast lag, erbrachte jedoch keinen Nachweis dafür, daß die beanspruchten Aktivatormengen bei Waschmittelzusammensetzungen der vorliegenden Art üblich gewesen wären. Die Kammer konnte daher der Argumentation der Beschwerdeführerin, daß mangelnde Neuheit vorliege, nicht folgen.

4. Neuheit der Verwendung

In der Sache **T 15/91** bestätigte die Kammer die Rechtsprechung der Beschwerdekammern, wonach die Erkenntnis, daß eine bekannte Vorrichtung in einer bisher nicht beschriebenen Weise verwendet werden könne, nicht die Neuheit dieser Vorrichtung begründe, wenn die bisher unbekannte Verwendung keine Änderung in der technischen Realisierung der bekannten Vorrichtung erforderlich mache (s. **T 215/84** und **T 523/89**).

C. Erfinderische Tätigkeit

1. Aufgabe und Lösung

Nach Regel 27 (1) c) EPÜ ist eine Erfindung so darzustellen, daß danach die technische Aufgabe, auch wenn sie nicht ausdrücklich als solche genannt ist, und deren Lösung

matter of the patent in suit lacked novelty.

In **T 332/91** the appellant (opponent) disputed the novelty of the subject-matter of a claim in the light of the disclosure in a cited document on the basis of the earlier decision **T 666/89** (OJ EPO 1993, 495) according to which it is necessary to consider the whole contents of a citation, i.e. its express and implicit technical teaching, when deciding the question of novelty. Although the appellant in this case admitted that the amount of activator as claimed was not explicitly disclosed in the cited document, he contended that the skilled addressee, reading the document in the light of his common general knowledge, would have immediately understood that the claimed amounts were those normally used. However, the appellant, on whom the burden of proof rested, did not provide any evidence that the amounts of activator as claimed would have been usual in detergent compositions of the present type. The Board thus rejected the appellant's allegations of lack of novelty.

4. Novelty of use

In **T 15/91** the Board confirmed that, according to Board of Appeal case law, the discovery that known apparatus could be used in a manner not hitherto described did not substantiate the novelty of that apparatus if the hitherto unknown use did not require any modification to the technical design of the known apparatus (see **T 215/84** and **T 523/89**).

C. Inventive step

1. Problem and solution

According to Rule 27(1)(c) EPC an invention is to be disclosed in such terms that the technical problem (even if not expressly stated as such) and its solution can be understood.

exemples, mais s'étendait à l'ensemble de la plage de températures qui avait été décrite. En conséquence, c'est l'ensemble de la plage de températures de 80 à 170° qui avait été rendu accessible à l'homme du métier sous la forme d'un enseignement technique, si bien que l'objet du brevet incriminé était dénué de nouveauté.

Dans l'affaire **T 332/91**, le requérant (opposant) avait contesté la nouveauté de l'objet d'une revendication par rapport à la divulgation d'un document cité, en se référant à la décision antérieure **T 666/89** (JO OEB 1993, 495), dans laquelle il avait été déclaré que pour l'appréciation de la nouveauté, il convient de prendre en considération l'ensemble du contenu d'une antériorité, c'est-à-dire son enseignement technique explicite et implicite. Bien qu'en l'espèce le requérant ait admis que la quantité d'activant revendiquée n'était pas explicitement divulguée dans le document cité, il avait affirmé qu'en lisant ce document à la lumière de ses connaissances générales, l'homme du métier aurait immédiatement compris que les quantités revendiquées étaient celles qui sont généralement utilisées. Néanmoins, le requérant, à qui revenait la charge de la preuve, n'avait pas prouvé que les quantités d'activant revendiquées auraient été les quantités habituellement utilisées dans les compositions détergentes dont il s'agissait en l'occurrence. Aussi la chambre a-t-elle rejeté ses allégations d'absence de nouveauté.

4. Nouveauté de l'utilisation

Dans l'affaire **T 15/91**, la chambre a confirmé que, selon la jurisprudence des chambres de recours, le fait qu'un dispositif connu puisse être utilisé d'une manière qui n'a pas encore été décrite ne confère pas de nouveauté à ce dispositif lorsque cette utilisation jusque là inconnue n'entraîne aucune modification dans la réalisation technique du dispositif connu (cf. **T 215/84** et **T 523/89**).

C. Activité inventive

1. Le problème et sa solution

En vertu de la règle 27(1)(c) CBE, il convient d'exposer l'invention... en des termes permettant la compréhension du problème technique, même s'il n'est pas expressément

Anmeldung bekannten unterscheiden kann, wird unter Umständen eine Neuformulierung der Aufgabe notwendig. Artikel 123(2) EPÜ schließt das nicht aus, wenn die neu definierte Aufgabe vom Fachmann unter Berücksichtigung des der Erfindung nächstliegenden Stands der Technik aus der Anmeldung in der eingereichten Fassung abgeleitet werden kann (T 13/84, ABI. EPA 1986, 253).

Im Verfahren **T 564/89** machte die Beschwerdeführerin geltend, daß jede Änderung der technischen Aufgabe in Einklang mit Artikel 123(2) EPÜ stehen müsse. Die Kammer entschied, daß dieser Artikel nichts mit der Frage zu tun habe, ob im Rahmen des "*problem-solution approach*", den die Kammern entwickelt hätten, um Objektivität zu gewährleisten und bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit eine *ex-post-facto*-Analyse zu vermeiden, mit einer objektiv neuformulierten technischen Aufgabe gearbeitet werden dürfe. Daher könne Artikel 123(2) EPÜ nur zum Tragen kommen, wenn eine geänderte technische Aufgabe in die Beschreibung selbst aufgenommen werde.

In der Sache **T 732/89** argumentierte die Beschwerdegegnerin, daß das Verhalten der beanspruchten Verbundwerkstoffe unter dem Einfluß von Wärme und Feuchtigkeit zwar zugegebenermaßen besser sei als das der Vergleichszusammensetzung, dies aber einer völlig neuen Wirkung entspreche, die nicht ohne Verstoß gegen Artikel 123(2) EPÜ in die technische Aufgabe aufgenommen werden könne. Die Kammer folgte dieser Argumentation nicht und verwies auf die Entscheidung T 184/82 (ABI. EPA 1984, 261), in der eine Abwandlung der Aufgabe im Hinblick auf die Wirkung der Erfindung für zulässig erklärt worden sei, sofern der Fachmann erkennen könne, daß die Wirkung in der ursprünglich gestellten Aufgabe impliziert sei oder im Zusammenhang mit ihr stehe. Im vorliegenden Fall trug die Kammer der nachgewiesenen Wirkung bei der Formulierung der technischen Aufgabe Rechnung und stellte fest, daß die Frage, welche Wirkung entscheidend sei und welche nur nebensächlich (sog. Extra-Effekt), realistisch abgeschätzt werden müsse, indem man die relative technische und praktische Bedeutung dieser Wirkungen im Einzelfall beurteile (s. auch T 227/89).

which the applicant was actually aware at the time the application was filed, a reformulation of the problem may be necessary. Article 123(2) EPC does not preclude this if the redefined problem can be deduced by the person skilled in the art from the application as filed when considered in the light of the prior art closest to the invention (T 13/84, OJ EPO 1986, 253).

In **T 564/89** the appellant submitted that any amendment of the technical problem had to be in line with Article 123(2) EPC. The Board stated that this Article is not concerned with the issue of whether or not an objectively reformulated technical problem may be used in the course of the so-called problem-solution approach which was developed by the Boards as a tool for achieving objectivity and to avoid *ex post facto* analysis in the assessment of inventive step. Article 123(2) EPC would therefore only come into play if an amended technical problem were incorporated into the description itself.

In **T 732/89** the respondent submitted that the "hot/wet" performance of the claimed composites, although admittedly better than that of the control composition, corresponded to a completely new effect which could not be incorporated into the technical problem without contravening Article 123(2) EPC. The Board did not follow this line of argumentation and referred to T 184/82 (OJ EPO 1984, 261) where a redefinition of the problem regarding the effect of an invention was allowed provided that the skilled person could recognise the same as implied or related to the problem initially suggested. In the case in point the Board took the demonstrated effect into account in the formulation of the technical problem and stated that in determining which effect is crucial and which is merely accidental (the so-called "bonus effect"), a realistic approach has to be taken, considering the relative technical and practical importance of those effects in the circumstances of a given case (see also T 227/89).

nique connu du demandeur au moment du dépôt de la demande, il peut être nécessaire, le cas échéant, de reformuler le problème. L'article 123(2) CBE n'interdit pas une telle reformulation, à condition que l'homme du métier ait pu déduire le problème ainsi reformulé de la demande telle que déposée, en la considérant à la lumière de l'état de la technique le plus proche de l'invention (T 13/84, JO OEB 1986, 253).

Dans l'affaire **T 564/89**, le requérant avait allégué que les modifications apportées au problème technique ne devaient pas aller à l'encontre des dispositions de l'article 123(2) CBE. La chambre a déclaré que cet article n'avait rien à voir avec la question de savoir si le problème technique peut être reformulé dans le cadre de l'approche "problème - solution" mise au point par les chambres aux fins d'assurer l'objectivité et d'éviter une appréciation de l'activité inventive fondée sur une analyse *ex post facto*. Par conséquent, l'article 123(2) CBE ne pourrait jouer que s'il était introduit dans la description un problème technique modifié.

Dans l'affaire **T 732/89**, l'intimé, tout en reconnaissant que la performance dans des conditions de chaleur et d'humidité élevées des composites revendiqués était meilleure que celle de la composition de référence, avait allégué qu'elle constituait un effet entièrement nouveau qui ne pouvait être introduit dans le problème technique sans contrevenir aux dispositions de l'article 123(2) CBE. La chambre n'a pas suivi cette argumentation et s'est référée à la décision T 184/82 (JO OEB 1984, 261), qui a autorisé la redéfinition d'un problème portant sur l'effet d'une invention "à condition que l'homme du métier ait été en mesure de discerner que cet effet était implicitement contenu dans le problème tel que formulé initialement, ou avait un rapport avec celui-ci". Dans l'affaire en question, la chambre avait tenu compte pour la formulation du problème technique de l'effet dont l'existence avait été démontrée, et déclaré que lorsqu'il s'agit de déterminer quels sont les effets cruciaux et ceux qui sont simplement accidentels (effets "obtenus par surcroît"), il convient d'adopter une approche réaliste, en tenant compte dans un cas donné de l'importance relative de ces effets sur le plan technique et pratique (cf. également T 227/89).

2. Nächstliegender Stand der Technik

In der Entscheidung **T 273/92** bestätigte die Beschwerdekammer die ständige Rechtsprechung (s. T 606/89 und T 574/88), wonach sich ein Dokument als in bezug auf eine Erfindung nächster Stand der Technik nicht aufgrund der bloßen Ähnlichkeit in der stofflichen Zusammensetzung der Produkte qualifizieren kann; vielmehr muß auch deren Eignung für den erfindungsgemäß angestrebten Zweck beschrieben sein.

2.1 Kombinationserfindungen

Der dem Verfahren **T 410/91** zugrunde liegende Anspruch 1 betraf eine druckaufgeladen betreibbare Feuerung für einen Dampferzeuger. Die Beschwerdekammer verneinte das Vorliegen der erfinderischen Tätigkeit, da zwar sämtliche im Anspruch 1 enthaltenen Maßnahmen zur Erhöhung des Wirkungsgrades der Anlage einen Beitrag leisteten, dieser Beitrag jedoch auf bekannten und unterschiedlichen Einzelwirkungen beruhte, die die Realisierung dieser Maßnahmen in vom Fachmann erwarteter Weise zur Folge hatte. Es lag somit beim Gegenstand des Anspruchs 1 eine Aneinanderreihung von bekannten Maßnahmen vor, die ihre charakteristischen Wirkungen entfalteten, ohne daß ein synergistischer, auf der Kombination der Einzelmaßnahmen beruhender Effekt im Sinne einer gegenseitigen funktionellen Beeinflussung erkennbar gewesen wäre (s. auch T 144/85).

2.2 Kombination bekannter Verfahrensmerkmale

In der Sache **T 407/91** betraf das Patent ein Verfahren zur Herstellung von als Treibmittel verwendbarem Dimethylether. Die Verfahrensschritte a bis f waren als solche bekannt. Die Beschwerdegegnerin machte geltend, daß die Kombination der aus der Entgegenhaltung 1 bekannten Merkmale a, b und f mit den Merkmalen c, d und e für einen Fachmann nicht naheliegend sei. Die Kammer sah jedoch in der Kombination bekannter Verfahrensmerkmale, bei der nur das allgemeine Fachwissen angewandt worden sei, keine erfinderische Tätigkeit. Das in der Entgegenhaltung D1 offenbarte Verfahren zur Herstellung von Dimethylether setze eine destillative Aufbereitung des Reaktionsgemischs voraus. Bei einem solchen Verfahren sei es gang und gäbe, daß der Fachmann von seinem allgemeinen Fach-

2. Closest prior art

In **T 273/92** the Board of Appeal confirmed the established case law of the Boards (see T 606/89 and T 574/88) according to which a document cannot qualify as the closest prior art to an invention merely because of similarity in the composition of the products; its suitability for the desired use of the invention must also be described.

2.1 Combination invention

Claim 1 forming the basis of proceedings **T 410/91** related to firing equipment operable under turbocharge for a steam generator. The Board of Appeal stated that no inventive step was involved since, although all the measures in Claim 1 contributed to an increase in the efficiency of the plant, that contribution was based on known, different individual effects which resulted in these measures being executed in a manner expected by the skilled person. The subject-matter of Claim 1 therefore involved the stringing-together of known measures which displayed their characteristic effects; no synergistic effect based on a combination of the individual measures was discernible in the sense of a mutual influence on their respective operation (cf. also T 144/85).

2.2 Combination of known process features

In **T 407/91** the patent related to a process for the production of dimethyl ether useful as a propellant. The process steps (a) to (f) were known as such. The respondent submitted that the combination of features (a), (b) and (f), all known from document 1, with the features (c), (d), and (e), was not obvious to a person skilled in the art. The Board, however, came to the conclusion that the combination of known process features by merely applying common general knowledge was not inventive. The process for the manufacture of dimethyl ether as disclosed in D1 required a distillative workup of the reaction mixture. In such a process, if the purity of a product is insufficient, it is usual for the skilled person to apply his common general knowledge regarding distillation methods when looking

2. L'état de la technique le plus proche

Dans la décision **T 273/92**, la chambre de recours a confirmé la jurisprudence constante (cf. T 606/89 et T 574/88), selon laquelle un document ne saurait être considéré comme constituant l'état de la technique le plus proche d'une invention du seul fait de la similitude des substances entrant dans la composition des produits; il faut également qu'il soit précisé si ces produits permettent d'atteindre l'objectif que s'est fixé l'invention.

2.1 Inventions de combinaison

Dans l'affaire **T 410/91**, la revendication 1 portait sur un foyer agencé de manière à pouvoir fonctionner sous suralimentation, destiné à un générateur de vapeur. La chambre de recours a nié l'existence d'une activité inventive, car s'il était vrai que les mesures couvertes par la revendication 1 contribuaient toutes à augmenter le rendement de l'installation, cette contribution à l'augmentation du rendement tenait toutefois à différents effets isolés connus, permettant la mise en oeuvre de ces mesures conformément à ce que pouvait prévoir l'homme du métier. L'objet de la revendication 1 n'était donc qu'une juxtaposition de mesures connues qui produisaient leurs effets caractéristiques, sans que l'on ait pu toutefois mettre en évidence un effet de synergie dû à la combinaison de ces différentes mesures (combinaison au sens d'une interaction) (cf. également T 144/85).

2.2 Combinaison de caractéristiques de procédé connues

Dans l'affaire **T 407/91**, le brevet portait sur un procédé pour la production d'éther diméthylé utile comme propulseur. Les étapes du procédé (a) à (f) étaient connues en tant que telles. L'intimé a allégué que la combinaison des caractéristiques (a), (b) et (f), toutes connues grâce au document 1, avec les caractéristiques (c), (d) et (e) n'était pas évidente pour un homme du métier. Toutefois, la chambre est parvenue à la conclusion que la combinaison de caractéristiques de procédé connues par simple mise en oeuvre des connaissances générales de l'homme du métier n'impliquait pas d'activité inventive. Le procédé de production d'éther diméthylé, tel que divulgué dans le document D1, exigeait que le mélange réactionnel soit soumis à un traitement par distillation. Dans un tel procédé, si la pureté

wissen über Destillationsverfahren Gebrauch mache, wenn das Produkt nicht rein genug sei und er dies verbessern wolle.

3. Der Fachmann

3.1 Bestimmung des Fachmanns

In **T 321/92** bestätigte die Beschwerdekammer die mit der Entscheidung T 32/81 (ABI. EPA 1982, 225) begründete Rechtsprechung, daß dann, wenn die Aufgabe dem Fachmann den Hinweis gibt, die Lösung auf einem anderen technischen Gebiet zu suchen, der Fachmann dieses Gebietes der zur Aufgabenlösung berufene Fachmann ist.

3.2 Benachbartes Fachgebiet

Nach verschiedenen Entscheidungen der Technischen Beschwerdekammern (T 176/84, ABI. EPA 1986, 50; T 195/84, ABI. EPA 1986, 121; T 560/89, ABI. EPA 1992, 725) kann von einem Fachmann mit Fug und Recht erwartet werden, daß er den Stand der Technik auf Nachbargebieten oder auf einem nichtspezifischen allgemeinen Gebiet der Technik heranzieht, auf dem sich die gleichen oder ähnliche Probleme stellen wie auf dem Spezialgebiet der Anmeldung oder des Streitpatents und von dessen Existenz er wissen muß.

In der Sache **T 891/91** befand die Kammer, daß der Fachmann auf dem Gebiet der Augenlinsen, der sich vor das technische Problem der Haftung und Abriebfestigkeit eines Überzugs auf einer Linsenfläche gestellt sehe, auch den Stand der Technik auf dem ihm bekannten allgemeineren Gebiet beschichteter Kunststoffolien heranzöge, auf dem in bezug auf Haftung und Abriebfestigkeit der Beschichtung dieselben Probleme aufträten (s. auch **T 244/91**).

Aufgrund unterschiedlicher Sicherheitsrisiken kann von einem Fachmann nicht erwartet werden, auf dem Gebiet der Schüttgutverpackung Anregungen für die Konstruktion eines Verschlusses eines Geldtransportmittels zu suchen (**T 675/92**).

3.3 Fachmann - Wissensstand

In einem relativ kurzen Zeitraum gehäufte Veröffentlichungen von

for improvements.

3. Skilled person

3.1 Definition of the skilled person

In **T 321/92** the Board of Appeal confirmed the case law established in T 32/81 (OJ EPO 1982, 225) whereby, if the problem prompts the person skilled in the art to seek its solution in another technical field, the specialist in that field is the person qualified to solve that problem.

3.2 Neighbouring field

According to various decisions of the Technical Boards of Appeal (T 176/84, OJ EPO 1986, 50; T 195/84, OJ EPO 1986, 121; T 560/89, OJ EPO 1992, 725) it is reasonable to expect a skilled person to refer to the state of the art in neighbouring fields and in a non-specific general field of technology in which the same problems or problems similar to those in the special field of the application or patent in suit arise and of which the skilled person must be expected to be aware.

In **T 891/91** the Board stated that a skilled person in the field of lenses for ophthalmic use confronted with the technical problem of adhesion and abrasion resistance of a coating made on a surface of the lens would also refer to the state of the art in the more general field of coated plastic sheets in which the same problems of adhesion and abrasion resistance of the coating arise and of which he is aware (see also **T 244/91**).

Because of the differing security risks, a skilled person cannot be expected to search in the field of bulk goods packaging for ideas for the design of a closure for a means of conveying money (**T 675/92**).

3.3 Skilled person- level of knowledge

Conference and research reports published in large numbers in rele-

d'un produit est insuffisante, l'homme du métier qui cherche à obtenir des améliorations fait couramment appel à ses connaissances générales dans le domaine des méthodes de distillation.

3. Homme du métier

3.1 Définition de l'homme du métier

Dans la décision **T 321/92**, la chambre de recours a confirmé le jugement émis dans la décision T 32/81 (JO OEB 1982, 225), selon laquelle, si le problème suggère à l'homme du métier de rechercher la solution dans un autre domaine de la technique, le spécialiste compétent pour trouver la solution est le spécialiste de ce domaine.

3.2 Domaine voisin

D'après diverses décisions rendues par les chambres de recours techniques (T 176/84, JO OEB 1986, 50; T 195/84, JO OEB 1986, 121; T 560/89, JO OEB 1992, 725), on est en droit d'attendre d'un homme du métier qu'il consulte l'état de la technique dans des domaines voisins et dans le domaine technique général où se posent des problèmes identiques ou semblables à ceux rencontrés dans le domaine particulier concerné par la demande ou le brevet en litige, qui devrait normalement être familier à l'homme du métier.

Dans la décision **T 891/91**, la chambre a estimé que l'homme du métier spécialisé dans le domaine des lentilles utilisées à des fins ophtalmiques, qui se trouve confronté au problème technique de l'adhésion et de la résistance à l'abrasion d'un revêtement appliqué sur une surface de ces lentilles, consulterait également l'état de la technique dans le domaine plus général des feuilles en matière plastique à revêtement, où il sait que se posent les mêmes problèmes d'adhésion et de résistance à l'abrasion du revêtement (cf. également **T 244/91**).

En raison de la différence existant au niveau des risques pour la sécurité, on ne saurait attendre d'un homme du métier qu'il cherche dans le domaine de l'emballage des produits en vrac des idées pour la construction d'une fermeture destinée à un moyen de transport de fonds (**T 675/92**).

3.3 Homme du métier- niveau de connaissances

De nombreux rapports de réunions et de recherche publiés au cours d'une

Tagungs- und Forschungsberichten in einschlägigen Fachzeitschriften über in einer im Durchbruch befindlichen Technik gewonnene Erkenntnisse können das zu dieser Zeit allgemein präsen te Fachwissen wiedergeben (T 537/90).

4. Nachweis erfinderischer Tätigkeit

4.1 Allgemeines

In T 590/90 bestand die technische Aufgabe darin, ein weiteres kontinuierliches Verfahren zur Herstellung von Dialkylperoxydicarbonaten mit verbesserter Ausbeute und Reinheit vorzuschlagen. Die Beschwerdekammer ging für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit von Dokument 1 aus, welches vor den Gefahren einer explosiven Zersetzung der DAPC durch Hitzeeinwirkung oder Schlag warnte. Die Beschwerdegegnerinnen trugen vor, beide Maßnahmen, durch die sich die technische Lehre des Streitpatents von jener des Dokuments 1 unterscheidet, nämlich

- die Verwendung eines Netzmittels und
- das Aufschmelzen der fest anfallenden Produkte durch Erhitzen auf den Schmelzpunkt zwecks Gewinnung durch flüssig-flüssig Zentrifugieren,

seien als solche bereits Stand der Technik und ihre Übertragung auf das in Dokument 1 beschriebene Verfahren naheliegend. Die Kammer war der Auffassung, der Fachmann hätte aus der Sicht der bestehenden Aufgabe ein Aufschmelzen fest anfallender DAPC wegen deren thermischer Instabilität, die auf der in D1 ausgesprochenen Warnung gründete, nicht in Betracht gezogen. Diese Warnung sei kein vereinzelter Hinweis im Stand der Technik gewesen, da sie in anderen Druckschriften bestätigt wurde. Die Kammer kam daher zu dem Ergebnis, daß der Stand der Technik dem Fachmann keine Anregung gab, aus der Sicht der bestehenden Aufgabe die Reaktion zur Herstellung der DAPC unter deren Schmelzpunkt durchzuführen und die DAPC aus dem auf die Schmelztemperatur erhitzten Reaktionsgemisch durch flüssig-flüssig Zentrifugieren zu gewinnen. Die Übertragung einer an sich bekannten Maßnahme entgegen einer durch mehrere Dokumente gestützten Warnung sei nicht naheliegend. Da diese Maßnahme auf erfinderischer Tätig-

vant trade journals over a relatively short period and concerned with findings relating to technology currently at the breakthrough stage can reflect general common knowledge at the time (T 537/90).

4. Proof of inventive step

4.1 General issues

In T 590/90 the technical problem involved the provision of a further continuous process for the preparation of dialkylperoxydicarbonates (DAPCs) with improved yield and purity. When assessing inventive step, the Board took document 1 as its starting point which warned against the dangers of the explosive decomposition of DAPCs through exposure to heat or impact. The respondents argued that both the measures that distinguished the technical teaching of the patent in suit from that of document 1, namely:

- the use of a wetting agent and
- the melting of the solid products obtained, by heating to melting point, for the purposes of isolation by liquid-liquid centrifugation,

were as such already part of the prior art, and their application to the process described in document 1 was obvious. The Board held that the skilled person, starting from the existing problem, would not have considered melting any solid DAPCs obtained, on account of the thermal instability warned against in D1. This warning had not been an isolated instance in the prior art, since it was confirmed in other documents. The Board therefore concluded that the prior art had in no way prompted the skilled person, starting from the existing problem, to carry out the reaction to produce the DAPCs at a temperature below their melting point and to isolate them from the reaction mixture heated to melting point by liquid-liquid centrifugation. The application of a measure known as such, contrary to a warning supported by several documents, was not obvious. Since this measure involved an inventive step, the overall process of Claim 1 encompassing that measure likewise involved an inventive step: the modification of a known process by two measures, at

certainne période dans des revues spécialisées, qui rendent compte pour cette période (relativement brève) des connaissances actuelles dans le domaine d'une technique de pointe, peuvent être considérés comme reflétant les connaissances générales de l'homme du métier à la date considérée (T 537/90).

4. Preuve de l'existence d'une activité inventive

4.1 Généralités

Dans la décision T 590/90, le problème technique consistait à proposer un nouveau procédé de préparation continue de dialcoyl peroxydicarbonates d'un rendement et d'une pureté améliorés. Pour l'appréciation de l'activité inventive, la chambre de recours s'est fondée sur le document 1, qui mettait en garde contre les risques d'une décomposition du DAPC par explosion sous l'action de la chaleur ou à la suite d'un choc. Les intimés avaient déclaré que les deux mesures par lesquelles l'enseignement technique du brevet en litige différait de celui du document 1, à savoir :

- l'utilisation d'un agent tensioactif et
- la fusion des produits obtenus sous forme solide par réchauffement jusqu'à leur point de fusion en vue de les isoler par centrifugation liquide-liquide,

étaient en tant que telles déjà comprises dans l'état de la technique et que leur application au procédé décrit dans le document 1 était évidente. La chambre a estimé que pour résoudre le problème qui se posait, l'homme du métier n'aurait pas envisagé de procéder à la fusion du DAPC obtenu sous forme solide en raison de l'instabilité thermique contre laquelle le document D1 l'avait mis en garde. Cette mise en garde n'était pas isolée dans l'état de la technique, puisqu'elle se retrouvait dans d'autres documents. Par conséquent, la chambre a conclu que l'état de la technique ne pouvait donner l'idée à l'homme du métier, pour résoudre le problème qui se posait, de réaliser au-dessous du point de fusion la réaction en vue de l'obtention du DAPC et d'isoler par centrifugation liquide-liquide le DAPC du mélange réactionnel amené à la température de fusion. Le recours à une mesure connue en soi en dépit d'une mise en garde donnée dans plusieurs documents ne pouvait être considéré comme évident. Etant donné que cette mesure impliquait

keit beruht, beruht auch das diese Maßnahme umfassende Gesamtverfahren des Anspruchs 1 auf erfinderischer Tätigkeit: Bei einer Abwandlung eines bekannten Verfahrens durch zwei Maßnahmen, von denen jedenfalls eine nicht naheliegend ist, ist das Gesamtverfahren erfinderisch.

Im Verfahren **T 595/90** war der Erzeugnisanspruch 1 auf kororientierte Bleche aus Silicium-Stahl mit einem sehr niedrigen Verlust im Eisenkreis und der Verfahrensanspruch 2 auf Verfahren zu deren Herstellung gerichtet. Das beanspruchte Erzeugnis wies nur Eigenschaften auf, die als solche naheliegend waren, da sie einem seit langem bestehenden Bedürfnis entsprachen. Allerdings war das Wunscherzeugnis - zumindest im industriellen Maßstab - faktisch noch nicht realisiert worden. Dem Gegenstand des Erzeugnisanspruchs lag somit nur ein bekannter Wunsch, aber keine neue Aufgabe zugrunde. Daher mußte geklärt werden, ob der bekannte Wunsch am Prioritätstag des Streitpatents immer noch nicht realisierbar war oder ob ein naheliegender Weg zu ihm hinführte. Die Kammer meinte, dies sei ausschlaggebend, da ein Erzeugnis, das als solches mit allen seine Identität ausmachenden Merkmalen und seinen Gebrauchseigenschaften vorstellbar sei und aufgrund dessen eine eigentlich naheliegende Sache darstelle, doch für erfinderisch befunden und damit als solches beansprucht werden könne, wenn es im Stand der Technik keinen bekannten Weg oder kein anwendbares (analoges) Verfahren zu seiner Herstellung gebe und diese Herstellung daher durch die beanspruchten Verfahren erstmals und überdies auf erfinderische Weise bewerkstelligt werde. Wenn dagegen einer der Verfahrensansprüche nicht gewährbar sei, weil sein Gegenstand naheliege, könne auch der entsprechende Erzeugnisanspruch nicht gewährt werden. Im vorliegenden Fall gelangte die Kammer zu dem Schluß, daß sich der Gegenstand des Verfahrensanspruchs 2 in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik herleiten lasse und somit keine erfinderische Tätigkeit aufweise. Deshalb könne auch dem Erzeugnisanspruch 1 keine erfinderische Tätigkeit zugesprochen werden.

4.2 "Could-would approach"

Nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern ist nicht ausschlaggebend, ob ein Fachmann den Gegenstand des Streitpatents hätte ausführen können, sondern

least one of which is not obvious, renders the entire process inventive.

In **T 595/90** product claim 1 related to grain-oriented silicon steel sheets having a very low iron loss and method claim 2 related to methods for producing the same. The claimed product only had properties which were obvious as such, because they expressed a long-felt need. However, this desideratum had not yet actually been achieved at least on an industrial scale. The subject-matter of the product claim was thus only concerned with a known desideratum and not with a new problem. The question to be answered was therefore whether the known desideratum was still unachievable at the priority date of the patent in suit or whether there was an obvious way leading to it. In the view of the Board this was relevant because a product which could be envisaged as such with all characteristics determining its identity together with its properties in use, i.e. an otherwise obvious entity, might nevertheless become non-obvious and claimable as such, if there was no known way or applicable (analogous) method in the art to make it and the claimed methods for its preparation were therefore the first to achieve this and do so in an inventive manner. Conversely, should one of the method claims not be allowable because its subject-matter was obvious, then the respective product claim could not be allowable either. In the case in point the Board reached the conclusion that the subject-matter of method claim 2 could be deduced from the prior art in an obvious manner and thus did not involve an inventive step. Product claim 1 did not therefore involve an inventive step either.

4.2 Could/would approach

According to the established case law of the Boards of Appeal, the decisive question is not whether a skilled person **could** have performed the subject of the patent in suit but

une activité inventive, l'ensemble du procédé selon la revendication 1 qui couvrirait cette mesure impliquait également une activité inventive : le procédé connu modifié au moyen de deux mesures, dont l'une n'était absolument pas évidente, devait être considéré comme impliquant une activité inventive.

Dans la décision **T 595/90**, la revendication 1 de produit avait trait à des tôles d'acier au silicium à grains orientés ayant de très faibles pertes dans le fer, et la revendication 2 de procédé portait sur un procédé de fabrication dudit produit. Le produit revendiqué présentait uniquement des propriétés évidentes en tant que telles, car elles traduisaient un besoin ressenti depuis longtemps. Toutefois, il n'avait pas encore été vraiment répondu à ce besoin, du moins à l'échelle industrielle. La revendication de produit portait donc uniquement sur un besoin connu et non sur un problème nouveau. Par conséquent, la question qui se posait était de savoir s'il était toujours impossible, à la date de priorité du brevet en litige, de répondre à ce souhait, ou s'il existait un moyen évident d'y répondre. De l'avis de la chambre, cette question se justifiait, car un produit qu'on pourrait envisager d'utiliser en tant que tel, avec toutes les caractéristiques l'identifiant et toutes ses propriétés utilisables, produit présentant ainsi un caractère évident, pourrait néanmoins perdre ce caractère évident et être revendiqué en tant que tel s'il n'existait dans l'état de la technique aucun moyen connu ni aucun procédé applicable (par analogie) pour son obtention, et si les procédés revendiqués permettant sa préparation étaient donc les premiers à parvenir à ce résultat, et impliquaient une activité inventive. En revanche, au cas où l'une des revendications de procédé ne serait pas admissible en raison de l'évidence de son objet, la revendication de produit correspondante ne pourrait pas non plus être admise. Dans l'affaire en question, la chambre a conclu que l'objet de la revendication 2 de procédé découlait de manière évidente de l'état de la technique et n'impliquait donc pas d'activité inventive. En conséquence, la revendication 1 de produit était elle aussi dénuée d'activité inventive.

4.2 "Could-would approach"

D'après la jurisprudence constante des chambres de recours, la question à se poser n'est pas de savoir si l'homme du métier aurait pu réaliser l'objet du brevet en litige, mais de

vielmehr, ob er es in der Hoffnung auf eine Lösung der zugrundeliegenden technischen Aufgabe auch **getan hätte** (T 2/83, ABI. EPA 1984, 265). Wenn eine Erfindung erst einmal gemacht worden sei, lasse sich häufig aufzeigen, daß ein Fachmann durch Kombination verschiedener Teile des Stands der Technik zu ihr hätte gelangen können; solche Überlegungen müßten aber außer acht gelassen werden, da sie das Ergebnis einer *ex-post-facto*-Analyse seien (T 564/89).

In T 61/90 verwies die Kammer auf die ständige Rechtsprechung, wonach es nicht entscheidend ist, was die technischen Mittel an sich dem Fachmann als möglich in Aussicht gestellt haben könnten, d. h., was er vielleicht gekonnt hätte, sondern was er mit ausreichender Gewißheit tatsächlich getan hätte. Die **technische Möglichkeit** und das Fehlen von Hindernissen sind nur notwendige Voraussetzungen für die Ausführbarkeit, sind aber nicht hinreichend, um das für den Fachmann **tatsächlich Realisierbare** nahezuzeigen.

4.3 Austausch von Materialien

Nach T 21/81 (ABI. EPA 1983, 15) ist davon auszugehen, daß es zur normalen Tätigkeit eines Fachmanns gehört, aus den Materialien, die ihm als für einen bestimmten Zweck geeignet bekannt sind, das geeignetste auszuwählen. In ihrer Entscheidung T 410/92 führte die Kammer aus, daß es naheliegend sei, beim Entwurf von Einphasensynchronmotoren mit einem zweipoligen dauermagnetischen Rotor auch höherwertigere Materialien einzusetzen. Die Beschwerdeführerin trug vor, daß der Fachmann bei der Verwendung der ihm zur Verfügung stehenden besseren Materialien Motore mit rätselhaften Anlaufstörungen erhalte. Die Beschwerdekammer kam jedoch zu folgendem Schluß: Das Auftreten bekannter Störungen beim Einsatz neu entwickelter Materialien kann den Fachmann nicht von deren Einsatz abhalten, um zu bestimmten und gewünschten Verbesserungen zu gelangen, zumal die Mittel zur Behebung solcher Störungen aus dem Stand der Technik hergeleitet werden können.

4.4 Legierungen und Nachweis einer erfinderischen Tätigkeit

In der Sache T 253/92 bezog sich der Gegenstand des Anspruchs 1 auf ein

rather whether he **would** have done so in the expectation of solving the underlying technical problem (T 2/83, OJ EPO 1984, 265). It is often possible to show after an invention has been made that a skilled person could have been led to it by combining separate pieces of prior art, but such considerations must be disregarded as resulting from an *ex post facto* analysis (T 564/89).

In T 61/90 the Board referred to the established case law, according to which the decisive question is not what the technical means as such might have made feasible for the skilled person, i.e. what he might have been able to do, but what he actually would have done with adequate certainty. **Technical feasibility** and the absence of obstacles are only necessary requirements for reproducibility but are not sufficient to render obvious **what is actually achievable** for the skilled person.

4.3 Exchange of materials

According to T 21/81 (OJ EPO 1983, 15) it has to be considered as forming part of the normal activities of the person skilled in the art to select the most appropriate material from those known to him as suitable for a certain purpose. In T 410/92 the Board stated that it was obvious to use high-grade materials too when designing single-phase synchronous motors with a two-pole permanent-magnet rotor. The appellant had argued that a skilled person using the improved materials available to him would have produced motors with mysterious starting problems. The Board of Appeal, however, came to the following conclusion: the occurrence of known problems when using newly developed materials cannot deter the skilled person from using them to produce specific, desired improvements, especially as the means for eliminating such problems can be derived from the prior art.

4.4 Alloys and proof of inventive step

In T 253/92 the subject-matter of Claim 1 related to a method of mak-

savoir s'il l'**aurait** réalisé parce qu'il escomptait pouvoir ainsi résoudre le problème technique (T 2/83, JO OEB 1984, 265). Il arrive fréquemment que l'on puisse montrer, une fois qu'une invention a été mise au point, qu'un homme du métier aurait pu parvenir à ce résultat en combinant différents documents de l'état de la technique, mais il convient de ne pas tenir compte de ces considérations, qui relèvent d'une analyse *a posteriori* (T 564/89).

Dans la décision T 61/90, la chambre s'est référée à la jurisprudence constante, qui considère que ce qui compte, c'est de savoir non pas ce que l'homme du métier aurait pu envisager de faire, étant donné les moyens techniques dont il disposait, autrement dit, pas ce qu'il aurait peut-être pu faire, mais ce que, selon toute probabilité, il aurait fait dans la réalité. L'existence d'une **possibilité technique** et l'absence d'obstacles ne sont que des conditions nécessaires pour l'exécution de l'invention, elles ne sont pas suffisantes pour rendre évident pour l'homme du métier ce qui peut **effectivement être réalisé**.

4.3 Utilisation d'autres matériaux

D'après la décision T 21/81 (JO OEB 1983, 15), il y a lieu de considérer qu'il entre dans le cadre des activités normales de l'homme du métier de choisir, parmi les matériaux dont il sait qu'ils se prêtent à la réalisation d'un but déterminé, celui qui est le plus approprié. Dans sa décision T 410/92, la chambre a estimé qu'il était évident d'employer aussi des matériaux de meilleure qualité pour la mise au point d'un moteur synchrone monophasé muni d'un rotor bipolaire à aimantation permanente. Le requérant a allégué que l'homme du métier qui utiliserait les matériaux de meilleure qualité à sa disposition obtiendrait des moteurs présentant d'inexplicables problèmes de démarrage. Toutefois, la chambre de recours a conclu que les problèmes connus que soulève l'emploi de nouveaux matériaux ne sauraient dissuader l'homme du métier de les utiliser dans le but d'obtenir certaines améliorations jugées souhaitables, à plus forte raison lorsqu'il peut trouver les moyens permettant de résoudre ces problèmes en faisant appel à l'état de la technique.

4.4 Alliages et preuve de l'activité inventive

Dans la décision T 253/92, la revendication 1 avait pour objet un procé-

Verfahren zur Herstellung einer Dauermagnet-Legierung. Nach Ansicht der Kammer lag es für einen Fachmann nahe, verschiedene Legierungen mit ähnlichen Zusammensetzungen wie denjenigen der besseren Beispiele aus dem Stand der Technik auszuprobieren und ihre magnetischen Eigenschaften zu messen. Im Verlauf solcher routinemäßiger Versuche wäre er auf die Legierungen gestoßen, die eine ausgezeichnete Stabilität mit einem Energieprodukt von mindestens 28,1 MGoe verbänden, da es sich hierbei nicht um verborgene, sondern gerade um die Eigenschaften handle, die er zu erreichen versuche.

ing a permanent magnet alloy. In the view of the Board it was obvious to a skilled person to experiment with different alloys having compositions around those of the better examples given in the prior art and to measure their magnetic properties. In the course of such routine experimental work, the skilled person would have discovered the alloys which have a combination of excellent resistance to disintegration and an energy product of at least 28.1 MGoe, since these are not hidden properties but rather the very properties that the skilled person would be trying to obtain.

dé de fabrication d'un alliage pour aimant permanent. De l'avis de la chambre, il était évident, pour l'homme du métier de réaliser des expériences avec différents alliages dont la composition était proche de celle des alliages utilisés dans les exemples donnés dans l'état de la technique, et de mesurer leurs propriétés magnétiques. En effectuant ces expériences de routine, l'homme du métier aurait découvert des alliages présentant à la fois une excellente résistance à la désintégration et une intensité énergétique d'au moins 28.1 MGoe, étant donné qu'il ne s'agit pas là de propriétés encore inconnues, mais des propriétés mêmes que l'homme du métier tenterait d'obtenir.

5. Beweisanzeichen für erfinderische Tätigkeit

5. Secondary indicia in determining inventive step

5. Indices de l'existence d'une activité inventive

5.1 Allgemeines

5.1 General issues

5.1 Généralités

Nach ständiger Rechtsprechung ist eine bloße Prüfung auf Anzeichen für das Vorliegen erfinderischer Tätigkeit kein Ersatz für die technisch fachmännische Bewertung der Erfindung gegenüber dem Stand der Technik nach Artikel 56 EPÜ. Liegen solche Beweisanzeichen vor, so kann sich aber aus der Gesamtbetrachtung des Standes der Technik unter Abwägung aller maßgeblichen Fakten die erfinderische Tätigkeit ergeben, ohne daß allerdings der zwingende Schluß zu ziehen wäre, daß hieraus die erfinderische Tätigkeit regelmäßig folgt (s. T 24/81, ABI. EPA 1983, 133).

According to established caselaw, a mere investigation for indications of the presence of inventive step is no substitute for the technically skilled assessment of the invention *vis-à-vis* the state of the art pursuant to Article 56 EPC. Where such indications are present, the overall picture of the state of the art and consideration of all significant factors may show that inventive step is involved but this need not necessarily always be the case (cf. T 24/81, OJ EPO 1983, 133).

D'après la jurisprudence constante, le simple examen des indices de l'existence d'une activité inventive ne peut tenir lieu de l'appréciation technique telle que la porterait, selon l'article 56 CBE, l'homme du métier qui comparerait l'invention à l'état de la technique. S'il existe de tels indices, l'existence d'une activité inventive peut "se dégager d'une vue d'ensemble de l'état de la technique, compte dûment tenu de tous les faits déterminants, sans qu'on puisse en conclure pour autant avec certitude que cette activité inventive en découle normalement" (cf. T 24/81, JO OEB 1983, 133).

5.2 Vorurteil in der Fachwelt

5.2 Prejudice in the art

5.2 Préjugé des hommes du métier

Nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern (s. T 119/82, ABI. EPA 1984, 217) kann die Anerkennung einer erfinderischen Tätigkeit manchmal durch den Nachweis erreicht werden, daß ein bekanntes Vorurteil, d. h. eine weitverbreitete, aber falsche Vorstellung von einem technischen Sachverhalt, überwunden werden mußte. In solchen Fällen liegt die Beweislast beim Patentinhaber (oder Anmelder), der, beispielsweise durch geeignete Fachliteratur, belegen muß, daß das geltend gemachte Vorurteil tatsächlich bestand.

It is well established in the case law of the Boards of Appeal (see T 119/82, OJ EPO 1984, 217) that inventiveness can sometimes be established by demonstrating that a known prejudice, i.e. a widely held but incorrect opinion of a technical fact, needs to be overcome. In such cases, the burden is on the patentee (or patent applicant) to demonstrate, for example by reference to suitable technical literature, that the alleged prejudice really existed.

D'après la jurisprudence constante des chambres de recours (cf. T 119/82, JO OEB 1984, 217), il est parfois possible de prouver l'existence d'une activité inventive en montrant qu'il a fallu surmonter un préjugé connu, c'est-à-dire un avis largement répandu mais inexact à propos d'un fait technique. Dans un tel cas de figure, c'est au titulaire du brevet (ou au demandeur) qu'il incombe de démontrer l'existence du prétendu préjugé, en faisant référence par exemple à la littérature technique appropriée.

In der Sache T 749/89 stellte die Kammer in Ergänzung dieser Rechtsprechung fest, daß die Existenz eines bekannten Vorurteils im Stand der Technik nur ein Beispiel einer Sachlage sei, die den Fachmann von einem bestimmten Schritt abhalten könne. Wenn kein Vorurteil vorliege, der Patentinhaber aber glaubhaft

In T 749/89 the Board added to this body of case law that the existence of a known prejudice in the art is no more than one example of a factual situation which might deter the skilled worker from adopting a particular step. If there is no prejudice, but a patentee asserts credibly that known facts would have deterred a

Dans la décision T 749/89, la chambre a complété cette jurisprudence en déclarant que l'existence d'un préjugé connu dans l'état de la technique n'est qu'un exemple d'une situation de fait susceptible de dissuader l'homme du métier de recourir à une mesure donnée. S'il n'existe aucun préjugé, mais que le titulaire

versichere, daß bekannte Umstände einen Fachmann von einer bestimmten Vorgehensweise abgehalten hätten, verlagere sich die Beweislast auf den Einsprechenden, der dann den vom Patentinhaber behaupteten Sachverhalt widerlegen oder aber nachweisen müsse, daß dieser keinen gravierenden Hinderungsgrund dargestellt hätte.

Ausführungen in einem Standardwerk (in der Sache **T 515/91** handelte es sich um "ABC Naturwissenschaft und Technik") können das Vorliegen eines Vorurteils belegen.

In der Entscheidung **T 862/91** führte die Beschwerdekammer zu dem von der Beschwerdeführerin geltend gemachten Vorurteil der Fachwelt gegen den Einsatz von Spaltrohrmotorpumpen bei Verbrennungsmotoren aus, daß die Frage, ob ein Vorurteil der Fachwelt im Sinne eines Beweisanzeichens für das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit vorgelegen habe, angesichts des im Hinblick auf den nächstkommen Stand der Technik objektiv zu lösenden Problems, d. h. hier der Vermeidung von Undichtigkeiten bei Kühlwasserpumpen in Brennkraftmaschinen, zu beantworten sei. Nicht erfinderisch sei es, tatsächlich existierende Nachteile bloß zu ignorieren, anstatt sie zu überwinden.

In der Sache **T 650/90** sah die Kammer durch den Stand der Technik belegt, daß der Trend in eine andere Richtung gegangen sei und von der Erfindung weggeführt habe. Die Hinwegsetzung über ein solches Vorurteil oder einen solchen Trend könne als Anzeichen für eine erfinderische Tätigkeit gewertet werden.

5.3 Alter der Entgegenhaltung

Ein Zeitraum von 23 Jahren zwischen dem Veröffentlichungsdatum des als nächster Stand der Technik geltenden Dokuments und dem Prioritätsdatum des Streitpatents auf einem wirtschaftlich bedeutenden und stark bearbeiteten Fachgebiet kann normalerweise als Anzeichen für das Vorliegen erfinderischer Tätigkeit angesehen werden (**T 273/92**, s. auch **T 957/92**).

Im Verfahren **T 478/91** hob die Beschwerdeführerin auf den langen

skilled worker from adopting a certain step, the burden is transferred to the opponent to show either that the facts asserted by the patentee are incorrect, or that despite their being correct, there would still have been no significant deterrent.

Statements in a standard work (in **T 515/91** it was "ABC Naturwissenschaft und Technik") may substantiate the existence of a prejudice.

In **T 862/91**, in response to the appellant's claim of a prejudice held by experts in the field against the use of canned motor pumps in internal combustion engines, the Board stated that the question of whether the skilled person held a prejudice - a possible indication of the presence of inventive step - had to be answered in the light of the problem to be objectively solved with reference to the closest prior art, i.e. in this case to avoid leaks in cooling water pumps in internal combustion engines. According to the Board, it was not inventive merely to ignore existing disadvantages rather than overcome them.

In **T 650/90** the Board stated that in the case in point the prior art showed that there was a trend in another direction pointing away from the invention. Acting against such a prejudice or trend might be considered to indicate the existence of inventive step.

5.3 Age of documents

A period of 23 years between the publication date of the document deemed to be the closest prior art and the priority date of the patent in suit in an economically significant and frequently studied field can normally be viewed as an indication of the presence of inventive step (**T 273/92**, see also **T 957/92**).

In **T 478/91** the appellant emphasised the period of over 80 years

du brevet montre de façon crédible que les faits connus auraient dissuadé l'homme du métier de recourir à une certaine mesure, la charge de la preuve est renversée, et c'est l'opposant qui doit démontrer soit que les faits avancés par le titulaire du brevet sont inexacts, soit que ces faits, bien qu'exactes, n'étaient pas suffisamment dissuasifs.

Des explications données dans un manuel de référence peuvent prouver l'existence d'un préjugé (dans l'affaire **T 515/91**, il s'agissait de l'ouvrage "ABC Naturwissenschaft und Technik").

Dans la décision **T 862/91**, la chambre de recours a déclaré, à propos du préjugé que l'homme du métier nourrissait aux dires du requérant à l'égard de l'emploi de pompes à moteur à gaine dans les moteurs à combustion interne, qu'il s'agissait en l'occurrence de savoir si le demandeur avait surmonté un préjugé de l'homme du métier, ce qui aurait pu constituer un indice de l'existence d'une activité inventive, lorsque, partant de l'état de la technique le plus proche, il avait tenté de résoudre le problème qui se posait, à savoir en l'occurrence le problème de l'élimination des défauts d'étanchéité dans les pompes à eau de refroidissement utilisées pour les moteurs à combustion interne. Le fait de passer simplement outre à des inconvénients réels, au lieu d'y remédier, n'impliquait aucune activité inventive.

Dans la décision **T 650/90**, la chambre a déclaré que dans l'affaire dont elle était saisie, l'on pouvait constater qu'il existait dans l'état de la technique une tendance allant en sens inverse de ce que prônait l'invention. Selon la chambre, le fait d'aller à l'encontre d'un tel préjugé ou d'une telle tendance pouvait être considéré comme impliquant une activité inventive.

5.3 L'ancienneté des antériorités

Dans un domaine technique important sur le plan économique, qui fait l'objet d'intenses recherches, une période de vingt-trois ans s'écoulant entre la date de publication d'un document réputé constituer l'état de la technique le plus proche et la date de priorité du brevet en litige peut normalement être considérée comme un indice de l'existence d'une activité inventive (cf. **T 273/92** ainsi que **T 957/92**).

Dans l'affaire **T 478/91**, la requérante avait fait valoir qu'il s'était écoulé un

5.6 Einfache Lösung

Die Tatsache, daß eine beanspruchte Lösung im nachhinein höchst einfach erscheint, kann für das Vorliegen erfinderischer Tätigkeit sprechen. Nach T 106/84 (ABI. EPA 1985, 132) zeugt die Erzielung einer einfachen Lösung ohne Qualitätseinbuße von erfinderischer Leistung.

In T 234/91 wird diese Rechtsprechung bestätigt. Die Erfahrung in den konstruktiven Ingenieurwissenschaften zeige vielmehr, daß es bei gleicher oder sogar verbesserter Wirkung - in der vorliegenden Sache die Erhöhung der Betriebssicherheit - oft viel schwieriger sei, eine einfache Lösung zu erkennen und zu realisieren als komplizierte Ausgestaltungen. Im Hinblick auf die Vielzahl der in der Fachliteratur vorgeschlagenen Lösungen kam die Beschwerdekammer zu dem Schluß, daß die Verbesserung durch die im Streitpatent vorgeschlagene einfache konstruktive Maßnahme nicht naheliegend war.

6. Nachweis des Naheliegens

In T 889/91 rügte die Einsprechende/Beschwerdeführerin, die Einspruchsabteilung habe bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit mit der Feststellung, daß sich der Gegenstand des Patents nicht "zwangsläufig" aus dem Stand der Technik ergebe, den für die Neuheitsprüfung maßgeblichen Maßstab angelegt. Die Kammer widersprach dem: Es sei klar, daß die im Stand der Technik vorhandenen Hinweise als unzureichend beurteilt worden seien, um den Fachmann mit Gewißheit zum Anspruchsgegenstand zu führen. Der Nachweis des Naheliegens beruhe grundsätzlich auf einer sicheren schlüssigen Folgerung aus gegebenen Prämissen. Es sei sprachlich, wenn auch oft nicht besonders klar, wenn diese fachmännische deduktive Sicherheit mit dem Ausdruck "zwangsläufig" (oder auch "zwingend") bezeichnet werde. Die Beschwerdeführerin scheine dies zu verwechseln mit der ebenfalls zwingenden Gewißheit der tatsächlichen Vor-Existenz, d. h. der Beschreibung des Gegenstands eines Anspruchs, die zur Feststellung eines Neuheitsmangels notwendig sei.

5.6 Simple solution

The fact that a solution claimed appears extremely simple in retrospect may indicate the presence of inventive step. According to T 106/84 (OJ EPO 1985, 132) the development of a simple solution without sacrifice of quality is evidence of inventive step.

T 234/91 confirms this case law, stating that experience in structural engineering shows that with the same or even an improved effect - in the case in point an increase in reliability - it is often much more difficult to identify and achieve a simple solution than complicated embodiments. In view of the large number of solutions suggested in the technical literature, the Board came to the conclusion that the improvement achieved by the simple structural measure suggested in the patent in suit had not been obvious.

6. Evidence of obviousness

In T 889/91 the opponent/appellant objected that when the Opposition Division found that the subject-matter of the patent did not "inevitably" emerge from the prior art in its examination for inventive step, it was using the criterion for the novelty examination. The Board contradicted this, stating that it was clear that the indications in the prior art had been judged to be insufficient to lead the skilled person to the subject-matter of the claim with certainty. Evidence of obviousness is based in principle on a definite, logical conclusion from given premises. In common - albeit often not particularly clear - linguistic usage, this deductive certainty for the skilled person is said to be "inevitable" (or "conclusive"). The appellant appeared to be confusing this with the likewise conclusive certainty of actual pre-existence, i.e. the description of the subject-matter of a claim, which is required to establish the absence of novelty.

5.6 Simplicité de la solution

Le fait qu'une solution revendiquée semble après coup d'une extrême simplicité peut être l'indice d'une activité inventive. D'après la décision T 106/84 (JO OEB 1985, 132), simplifier la conception sans sacrifier la qualité témoigne d'un talent inventif.

Cette jurisprudence est confirmée dans la décision T 234/91. Dans le domaine de la construction mécanique, l'expérience montre que pour parvenir à un effet identique, voire même amélioré - accroissement en l'occurrence de la sécurité de fonctionnement - il est souvent bien plus difficile de trouver et de réaliser une solution simple plutôt que de mettre au point des développements compliqués. Au vu des nombreuses solutions qui avaient été proposées dans la littérature spécialisée, la chambre de recours est parvenue à la conclusion que l'amélioration obtenue grâce à la mesure de construction simple proposée dans le brevet en litige n'était pas évidente.

6. Preuve de l'évidence

Dans l'affaire T 889/91, l'opposant/requérant avait objecté qu'en constatant que l'objet du brevet ne découlait pas "nécessairement" de l'état de la technique, la division d'opposition avait appliqué pour l'appréciation de l'activité inventive le critère qui vaut pour l'examen de la nouveauté. La chambre a répliqué que les indications données dans l'état de la technique avaient manifestement été jugées insuffisantes pour amener très certainement l'homme du métier à concevoir l'invention revendiquée. L'évidence se prouve en principe par déduction logique exacte à partir d'hypothèses données. L'on emploie fréquemment, même s'il n'est pas toujours particulièrement clair, le terme "nécessairement" (ou bien "forcément") pour indiquer que l'homme du métier aurait certainement effectué cette déduction. Il semble que le requérant confonde ceci avec la certitude, qui doit elle aussi être absolue, de l'existence réelle antérieure, c'est-à-dire de la description de l'objet d'une revendication, pour que l'on puisse conclure au défaut de nouveauté.

II. ANFORDERUNGEN AN DIE PATENTANMELDUNG

A. Ausführbarkeit der Erfindung

1. Allgemeines

1.1 Anforderungen an die Offenbarung

In der Sache **T 487/91** entschied die Kammer, daß es für die Offenbarung einer Erfindung ausreiche, wenn die zur Ausführung der Erfindung bestimmten Mittel durch technische Angaben, die sie anwendbar machten, eindeutig offenbart seien und das angestrebte Ergebnis zumindest in einigen - ebenfalls realistischen - Fällen erreicht werde.

Das gelegentliche Mißlingen eines beanspruchten Verfahrens beeinträchtigt nicht dessen Ausführbarkeit, wenn es nur einiger Versuche bedarf, um den Fehlschlag in einen Erfolg zu verwandeln, vorausgesetzt, daß sich diese Versuche in vertretbaren Grenzen halten und keine erfinderische Tätigkeit erfordern (**T 931/91**). Dasselbe gilt, wenn es sich bei der Auswahl der Werte für verschiedene Parameter um Routinemaßnahmen handelt und/oder wenn in der Beschreibung enthaltene Beispiele weitere Informationen liefern (**T 107/91**).

1.2 Definition eines Ausgangsstoffes durch Warenbezeichnung

In der Sache **T 156/91** ging es um ein katalytisches, isothermes Verfahren zur Dehydrierung von Äthylbenzol zu Styrol in Gegenwart von Wasserdampf. Bei der Durchführung des Verfahrens wurde ein Katalysator verwendet, dessen Zusammensetzung und Herstellungsverfahren von der Herstellerfirma geheim gehalten wurden. Die Kammer brachte Zweifel an der ausreichenden Offenbarung einer Erfindung zum Ausdruck, wenn diese nur mit Erzeugnissen ausgeführt werden könne, deren Herstellung nicht offenbart sei, die aber im Handel erhältlich seien, ohne daß allerdings ihre Verfügbarkeit über einen feststellbaren Zeitraum gewährleistet sei. Katalysatorhersteller würden nämlich ihre Produkte nur so lange unverändert anbieten, als eine Nachfrage nach kommerziell relevanten Mengen bestehe. Die prinzipiell mögliche Analysierbarkeit der kommerziellen Katalysatoren mache diese nicht öffentlich zugänglich. Denn um auf Dauer verfügbar zu sein, müsse auch ihr detailliertes Herstellungsverfahren offenbart werden. Daher ergebe sich für die Aus-

II. CONDITIONS TO BE MET BY AN APPLICATION

A. Reproducibility of the invention

1. General issues

1.1 Disclosure requirements

In **T 487/91** the Board held that it suffices for the disclosure of an invention that the means intended to carry out the invention are clearly disclosed in technical terms rendering them implementable and that the intended result is achieved at least in some, equally realistic, cases.

The occasional failure of a process as claimed does not impair its reproducibility if only a few attempts are required to transform failure into success, provided that these attempts are kept within reasonable bounds and do not require an inventive step (**T 931/91**). The same applies if the selection of the values for various parameters is a matter of routine and/or if further information is supplied by examples in the description (**T 107/91**).

1.2 Definition of a starting material using a trade name

Decision **T 156/91** related to a catalytic, isothermal process for the dehydration of ethylbenzene to styrene in the presence of water vapour. The process involved the use of a catalyst whose composition and method of manufacture had been kept secret by the manufacturing company. The Board expressed doubts about the sufficiency of disclosure of an invention that could be carried out only with products whose method of manufacture was not disclosed but which were commercially available, although their availability was not guaranteed over an identifiable period. Catalyst manufacturers would in fact supply their products without modifications only as long as there was a demand for commercially viable quantities. The fact that commercial catalysts could in principle be analysed did not mean that they were available to the public since, if they were to be permanently available, the details of their manufacturing process would also have to be disclosed. The reproducibility of the dehydration process therefore involved extreme dependence on the

II. CONDITIONS EXIGÉES POUR LA DEMANDE DE BREVET

A. Possibilité d'exécuter l'invention

1. Principes généraux

1.1 Conditions auxquelles doit satisfaire l'exposé de l'invention

Dans la décision **T 487/91**, la chambre a estimé qu'une invention peut être considérée comme suffisamment exposée si les moyens servant à l'exécution de l'invention sont exposés en termes techniques clairs permettant leur mise en oeuvre et si le résultat visé est atteint au moins dans certains cas, qui doivent tous être des cas réels.

L'échec dans certains cas d'un procédé revendiqué ne permet pas de considérer l'invention comme inexécutable lorsqu'il suffit de procéder à quelques essais pour transformer l'échec en succès, à condition que ces essais demeurent dans les limites du raisonnable et n'exigent aucune activité inventive (**T 931/91**). Il en va de même lorsque la sélection de valeurs pour différents paramètres ne constitue qu'une mesure de routine et/ou que les exemples donnés dans la description fournissent de plus amples informations (**T 107/91**).

1.2 Définition d'une substance de départ par l'appellation d'un produit vendu sur le marché

Dans l'affaire **T 156/91**, il était question d'un procédé catalytique et isotherme de déshydrogénation d'éthylbenzène en styrène en présence de vapeur d'eau. Lors de la mise en oeuvre du procédé, il avait été utilisé un catalyseur dont la composition et la méthode de fabrication n'avaient pas été dévoilées par le fabricant. Pour la chambre, il paraissait douteux que l'exposé d'une invention puisse être considéré comme suffisant lorsque celle-ci ne peut être exécutée qu'au moyen de produits dont la fabrication n'est pas divulguée, mais que l'on peut se procurer sur le marché, sans toutefois que leur disponibilité durant une période donnée soit garantie. En effet, selon la chambre, les fabricants de catalyseurs ne proposent leurs produits sans modifications que s'il existe une demande portant sur des quantités suffisantes du point de vue commercial. Ce n'est pas parce que les catalyseurs conçus à des fins commerciales peuvent en principe être analysés qu'ils sont de ce fait rendus accessibles au public. En effet, pour que ces produits puissent être considérés comme dispo-

föhrbarkeit des Dehydrierungsverfahrens eine extreme Abhängigkeit vom Katalysatorhersteller. Da dem Verfahren jedoch die erfinderische Tätigkeit fehlte, konnte die Kammer die Frage der Ausführbarkeit der Erfindung letztlich offenlassen.

1.3 Das Verhältnis von Artikel 83 zu 84 EPÜ

Eine Reihe von Entscheidungen beschäftigte sich mit dem Verhältnis von Artikel 83 und 84 EPÜ.

In **T 156/91** wurde das angebliche Fehlen wesentlicher Merkmale im Anspruch nicht als eine Frage der Ausführbarkeit der Erfindung im Sinne des Artikels 83 und 100 b) EPÜ angesehen, für die stets die Offenbarung in ihrer Gesamtheit maßgeblich ist; vielmehr handle es sich um einen Einwand nach Artikel 84 EPÜ.

Im Verfahren **T 409/91** betraf die Erfindung Mineralöle wie Dieselkraftstoff, die Paraffinwachs enthalten. Bei diesen Ölen verringert sich mit sinkender Temperatur die Fließfähigkeit, weil das Wachs kristallisiert. Die Erfinder fanden heraus, daß man durch Zusatz von Additiven mit einer in der Anmeldung durch eine allgemeine Formel beschriebenen Struktur wachshaltige Brennstoffe erhält, deren Wachskristalle bei niedrigen Temperaturen so klein sind, daß sie die in Dieselmotoren verwendeten Papierfilter passieren. Beansprucht wurde ein Destillatbrennstoff, dessen Wachskristalle bei einer vorgegebenen niedrigen Temperatur eine durchschnittliche Teilchengröße von weniger als 4000 Nanometer aufwiesen. Die Additive wurden in den Ansprüchen nicht erwähnt.

Die Kammer befand, daß diese Ansprüche den Gegenstand des Schutzbegehrens nicht mit **all** seinen wesentlichen technischen Merkmalen angäben, wie es Artikel 84 Satz 1 EPÜ verlange: In der Beschreibung der strittigen Anmeldung waren nämlich bestimmte Additive als wesentlicher Bestandteil der Brennstoffzusammensetzung hingestellt worden. Da dieses Merkmal in den Ansprüchen fehlte, sah die Kammer durch sie eine andere Erfindung definiert, nämlich das "Prinzip", durch

catalyst manufacturer. Since the process lacked inventive step, however, the Board did not ultimately have to resolve the question of the reproducibility of the invention.

1.3 The relationship between Articles 83 and 84 EPC

A number of decisions were concerned with the relationship between Articles 83 and 84 EPC.

In **T 156/91** the alleged absence of essential features in the claim was not viewed as a question of the reproducibility of the invention within the terms of Articles 83 and 100(b) EPC, for which the disclosure as a whole is always the criterion; instead, an objection under Article 84 EPC was involved.

In **T 409/91** the invention related to mineral oils containing paraffin wax such as diesel fuel. These oils become less fluid as the temperature of the oil decreases due to crystallisation of the wax. The inventors found that waxy fuels having wax crystals of sufficiently small size at low temperatures to pass through paper filters used in diesel engines may be obtained by additives with a structure described in the application by a general formula. Claimed was a distillate fuel oil having wax crystals of an average particle size less than 4 000 nanometres at a defined low temperature; the additives were not mentioned in the claims.

The Board held that these claims did not define the matter for which protection was sought by reference to **all** its essential technical features as required by Article 84, first sentence, EPC: in the description of the application in suit the addition of certain additives was presented as an essential constituent of the fuel oil composition. As this feature was missing in the claims, the Board found that the claims defined some other invention - namely the "principle" of avoiding so-called "cold filter plugging" by

nibles à long terme, il faut également que leur mode de fabrication ait été divulgué en détail. Il s'ensuit que l'exécutabilité du procédé de déshydrogénation dépendait étroitement de la politique suivie par le fabricant de catalyseurs. Le procédé n'impliquant par ailleurs aucune activité inventive, la chambre a pu finalement se dispenser de trancher la question de savoir s'il était possible d'exécuter l'invention.

1.3 Relation existant entre les articles 83 et 84 CBE

Dans bon nombre de décisions, il a été question de la relation existant entre les articles 83 et 84 CBE.

Dans la décision **T 156/91**, il a été estimé que l'objection concernant l'absence de caractéristiques essentielles dans la revendication ne revenait pas à poser la question de la possibilité d'exécuter l'invention au sens des articles 83 et 100b) CBE, qui se réfèrent toujours à l'exposé de l'invention dans son ensemble. Il s'agissait au contraire d'une objection formulée au titre de l'article 84 CBE.

Dans la décision **T 409/91**, l'invention portait sur des huiles minérales comme le gazole, contenant de la cire de paraffine. Ces huiles deviennent moins fluides au fur et à mesure que leur température diminue, en raison de la cristallisation de la cire. Les inventeurs ont trouvé qu'en faisant appel à des additifs dont la structure était décrite dans la demande par une formule générale, l'on pouvait obtenir des carburants contenant de la cire aux cristaux de taille suffisamment petite à basse température pour pouvoir traverser les filtres en papier utilisés dans les moteurs diesel. L'objet revendiqué était un gazole de distillat ayant des cristaux de cire dont les particules avaient à une température basse donnée une taille moyenne inférieure à 4000 nanomètres; les additifs n'étaient pas mentionnés dans les revendications.

La chambre a estimé que ces revendications ne définissaient pas l'objet de la protection demandée par référence à **toutes** ses caractéristiques techniques essentielles, comme l'exige l'article 84, première phrase CBE: dans la description de la demande en litige, l'ajout de certains additifs était présenté comme un élément essentiel de la composition du gazole. Etant donné que cette caractéristique faisait défaut dans les revendications, la chambre a estimé que les revendications définissaient une

eine Verringerung der Größe der Wachskristalle das kältebedingte Blockieren eines Filters zu vermeiden. Die Kammer vertrat die Auffassung, der Anspruch für diese letztere Erfindung werde durch die Beschreibung nicht gestützt und die Erfindung selbst nicht hinreichend offenbart.

Nach Einschätzung der Kammer spiegelt das Erfordernis einer Stützung der Ansprüche durch die Beschreibung (Artikel 84 Satz 2 EPÜ) den allgemeinen Rechtsgrundsatz wider, daß der durch die Ansprüche definierte Umfang eines patentrechtlichen Monopols dem technischen Beitrag zum Stand der Technik entsprechen soll. Daher sollten die Ansprüche nichts enthalten, was einem Fachmann nach dem Lesen der Beschreibung immer noch nicht zugänglich wäre. Infolgedessen müsse ein technisches Merkmal, das in der Beschreibung als wesentliches Merkmal der Erfindung beschrieben und herausgestellt werde, auch Teil der Ansprüche sein. Da in der Beschreibung ständig auf die Verwendung von Additiven verwiesen sei, werde der auf Brennstoffe gerichtete Anspruch, in dem Additive mit keinem Wort erwähnt seien, durch die Beschreibung nicht gestützt (oder gerechtfertigt) und verstoße damit gegen Artikel 84 Satz 2 EPÜ.

In der Frage der Offenbarung konnte die Kammer der Argumentation der Anmelderin nicht folgen, daß sie als ausreichend anerkannt werden müsse, weil zumindest ein Weg zum Erhalt kleiner Wachspartikel, nämlich der Einsatz der Additive, offenbart worden sei. Nach Ansicht der Kammer reicht die Offenbarung eines einzigen Wegs zur Ausführung einer Erfindung nur dann aus, wenn die Erfindung **im gesamten beanspruchten Bereich** danach ausgeführt werden kann. Hierin sah sie eine Tatfrage. Die Kammer verglich den vorliegenden Fall jedoch mit Fällen, in denen eine Gruppe chemischer Verbindungen beansprucht werde und sich nicht alle beanspruchten Verbindungen mit den in der Beschreibung offenbarten oder zum allgemeinen Fachwissen gehörenden Verfahren herstellen ließen. Die Offenbarung eines Verfahrens, mit dem man **nur zu einigen Mitgliedern** der beanspruchten Klasse chemischer Verbindungen gelangen könne, genüge nicht. Voraussetzung einer ausreichenden Offenbarung sei vielmehr, daß der Fachmann in die Lage versetzt werde, im wesentlichen **alle** in den Schutzbereich der Ansprüche fallenden Ausführungsarten nachzuarbeiten.

reducing the size of the wax crystals. It was held that the claim to the latter invention was neither supported by the description nor was that invention sufficiently disclosed.

In the Board's judgment, the requirement of support for the claims in the description (Article 84, second sentence, EPC) reflects the general legal principle that the extent of a patent monopoly, as defined by the claims, should correspond to the technical contribution to the art. Claims should not therefore extend to subject-matter which would still not be at the disposal of a skilled person after reading the description. Consequently, a technical feature described and highlighted in the description as being an essential feature of the invention must also be part of the claims. As the description constantly referred to the use of additives, the claim directed to fuel oils without mentioning additives was not supported (or justified) by the description and therefore offended against Article 84, second sentence, EPC.

With regard to sufficiency of disclosure the Board did not accept the applicant's reasoning that sufficiency should be acknowledged because one way of obtaining small wax particles, namely using the additives, was disclosed. In the Board's view, the disclosure of one way of performing an invention is only sufficient if it allows the invention to be performed **in the whole range claimed**. This was considered a question of fact. However, the Board compared the present case to cases where a group of chemical compounds is claimed and not all the claimed compounds can be prepared by the methods disclosed in the description or forming part of common general knowledge. It was not held sufficient to disclose a method of obtaining **only some** members of the claimed class of chemical compositions. In the Board's view, sufficiency of disclosure presupposes that it enables the skilled person to obtain substantially **all** embodiments falling within the ambit of the claims.

autre invention, qui consistait dans son "principe" à éviter ce qu'il est convenu d'appeler le "colmatage du filtre à froid" en réduisant la taille des cristaux de cire. Elle a considéré que la revendication portant sur cette dernière invention ne se fondait pas sur la description et que l'exposé de l'invention n'était pas suffisant.

De l'avis de la chambre, s'il a été exigé que les revendications se fondent sur la description (article 84, seconde phrase CBE), c'est en vertu de ce principe général du droit qui veut que l'étendue du monopole conféré par le brevet, telle que définie par les revendications, corresponde à l'apport technique de l'invention. Les revendications ne devraient donc pas s'étendre à des éléments qui ne seraient pas accessibles à l'homme du métier après lecture de la description. Par conséquent, une caractéristique technique qui est décrite et présentée dans la description comme constituant une caractéristique essentielle de l'invention doit également faire partie des revendications. La description faisant constamment allusion à l'emploi d'additifs, la revendication relative au gazole, qui ne mentionnait pas les additifs, ne se fondait pas sur la description (ou n'était pas confirmée par la description), et contrevenait donc à l'article 84, seconde phrase CBE.

S'agissant de savoir si l'exposé de l'invention était suffisant, la chambre n'a pas accepté l'argument du demandeur qui prétendait avoir suffisamment exposé son invention, puisqu'il avait divulgué l'une des façons d'obtenir des particules de cire de petite taille, à savoir l'utilisation d'additifs. De l'avis de la chambre, la divulgation d'un seul mode de réalisation de l'invention n'est suffisante que si elle permet d'exécuter l'invention **danstoute sa portée**, telle que revendiquée. Il a été estimé qu'il s'agissait là d'une question de fait. La chambre a toutefois comparé cette affaire avec d'autres affaires dans lesquelles il avait été revendiqué un groupe de composés chimiques, et où il n'était pas possible de préparer tous les composés revendiqués par les procédés qui étaient divulgués dans la description ou qui faisaient partie des connaissances générales de l'homme du métier. La divulgation d'une méthode permettant d'obtenir **uniquement certains** éléments de la classe de composés chimiques qui avait été revendiquée avait été considérée comme insuffisante. De l'avis de la chambre, l'exposé d'une invention n'est suffisant que s'il permet à l'homme du métier de mettre pratiquement en oeuvre **tous** les modes de réalisation couverts par les revendications.

Das Verhältnis zwischen den Artikeln 83 und 84 EPÜ stand auch im Mittelpunkt der Entscheidung **T 242/92**. Die Kammer sah die Funktion des Artikels 84 EPÜ darin, die Interessen der Anmelder und der Öffentlichkeit gleichermaßen zu schützen, indem dafür Sorge getragen werde, daß die Ansprüche einerseits einen angemessenen Schutz gewährleisteten, andererseits aber keinen Gegenstand abdeckten, der einem Fachmann anhand der Beschreibung nicht ohne weiteres zugänglich wäre. Die Erfindung betraf ein Bakterium, das in Säugerzellen eindringen kann; diese Fähigkeit war einem einzigen Membranprotein zuzuschreiben, das zur Expression gelangte, nachdem in das Bakterium ein für die invasive Eigenschaft verantwortliches exogenes Geneingeschleust worden war. In der Beschreibung war nur ein Weg zur Ausführung dieser weitgefaßten Erfindung angegeben. Die Kammer entschied jedoch, der Anspruch sei durch die Beschreibung gestützt und die Erfindung ausreichend offenbart.

Die Kammer räumte zwar ein, daß kein Beweis dafür vorliege, daß der invasive Phänotyp nicht nur bei dem in der Beschreibung erwähnten Organismus, sondern bei jedem der Organismen mit der Expression eines einzigen Membranproteins einhergehe. Sie meinte aber, es bestünden wohl keine ernsthaften, durch nachprüfbare Fakten gestützten Zweifel daran, daß die Lehre der vorliegenden Anmeldung analog auch auf andere Organismen übertragbar sei. Des weiteren wurde auch nicht in Frage gestellt, daß die Anmeldung genügend Angaben enthalte, um die Erfindung bei dem erwähnten Organismus auszuführen. Die bloße Tatsache, daß nur ein Weg zur Ausführung der Erfindung angegeben sei, biete allein noch keinen Grund, der Anmeldung breiter gefaßte Ansprüche zu verwehren. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt gebe es keine konkreten Hinweise darauf, daß der Fachmann nicht in der Lage wäre, die spezielle Lehre der Beschreibung durch Anwendung der üblichen Verfahren auf einen breiteren Bereich zu übertragen. In Anbetracht des vom Anmelder geleisteten Beitrags zum Stand der Technik erschien es der Kammer nicht gerechtfertigt, die Ansprüche ohne triftige Gründe auf die in einem Beispiel konkret beschriebene Ausführungsart zu beschränken.

1.4 Querverweise

Eine Erfindung ist auch dann ausrei-

Decision **T 242/92** also centred on the interrelation between Articles 83 and 84 EPC. According to the Board, the function of Article 84 EPC is to safeguard the interest of applicants and the public alike, in that the claims, while ensuring fair protection, may not cover subject-matter which in the light of the description would not be readily available to a skilled person. The invention related to a bacterium capable of invading mammalian cells and attributable to a single membrane protein expressed as a result of the introduction into the bacterium of an exogenous gene responsible for the invasive capability. Only one way of carrying out this broadly claimed invention was indicated in the description. However, the Board found that the claim was supported by the description and the invention sufficiently disclosed.

The Board conceded that no evidence was available to show that the invasiveness phenotype was associated with the expression of a single membrane protein in any of the organisms other than the one mentioned in the description. However, there seemed to be no serious doubts sustained by verifiable facts about the possibility of extending the teaching of the present application in an analogous way to other organisms. Furthermore, it was not disputed that the information in the application was sufficient to carry out the invention in respect of that mentioned organism. The mere fact that only one way of carrying out the invention was indicated did not in itself offer grounds for considering that the application was not entitled to broader claims. At the present stage no concrete evidence was available that the skilled person would be unable to extend the particular teaching of the description to a broader field by using routine methods. In view of the contribution to the art by the present applicant it would be unjustified, in the absence of well-founded reasons, to restrict the claims to the specifically exemplified embodiment.

1.4 Reference to another document

An invention is sufficiently disclosed

La question de la relation existant entre les articles 83 et 84 CBE a également été au centre de la décision **T 242/92**. D'après la chambre, l'article 84 CBE vise à préserver à la fois l'intérêt des demandeurs et l'intérêt du public, en prévoyant que les revendications, s'il est vrai qu'elles doivent assurer une protection équitable au demandeur, ne peuvent néanmoins couvrir un objet qu'un homme du métier ne pourrait obtenir aisément en consultant la description. L'invention portait sur une bactérie capable d'envahir des cellules chez des mammifères, cette capacité invasive étant attribuable à une seule protéine membranaire présente comme étant le résultat de l'introduction dans la bactérie d'un gène exogène responsable de cette capacité invasive. La description n'indiquait qu'un seul mode de réalisation de cette invention qui faisait l'objet d'une revendication de vaste portée. La chambre a estimé néanmoins que la revendication se fondait sur la description et que l'exposé de l'invention était suffisant.

Tout en reconnaissant qu'il n'avait pas été prouvé que le phénotype invasif était associé à l'expression d'une seule protéine membranaire dans les organismes autres que celui qui était mentionné dans la description, la chambre a déclaré qu'il ne semblait pas possible de contester sérieusement, en se fondant sur des faits vérifiables, la possibilité d'étendre d'une manière analogue l'enseignement de la demande à d'autres organismes. En outre, il n'était pas contesté que les informations fournies dans la demande étaient suffisantes pour permettre d'exécuter l'invention pour ce qui est de l'organisme mentionné. Le fait qu'il n'ait été indiqué qu'un mode de réalisation de l'invention ne permettait pas, à lui seul, de considérer que la demande ne pouvait comprendre des revendications de vaste portée. Selon la chambre, il n'existait à l'heure actuelle aucune preuve concrète comme quoi l'homme du métier ne serait pas en mesure d'étendre l'enseignement particulier de la description à un domaine plus large en utilisant des méthodes classiques. Etant donné l'apport de l'invention par rapport à l'état de la technique, la chambre a estimé qu'il était injustifié, dès lors que l'on ne pouvait faire valoir de motifs fondés, d'exiger la limitation des revendications au mode de réalisation illustré par un exemple particulier.

1.4 Renvois à d'autres documents

L'exposé d'une invention peut être

chend offenbart, wenn in der Patentschrift auf ein anderes Dokument Bezug genommen wird und wenn der Fachmann aufgrund dieses Querverweises eine zur Ausführung der Erfindung notwendige, in der Beschreibung selbst aber nicht expressis verbis offenbarte Information erhält (T 267/91).

Wenn die Offenbarung eines Dokuments durch einen Verweis auf ein anderes Dokument ergänzt wird, darf das in Bezug genommene Dokument nur dann berücksichtigt werden, wenn der Personenkreis, an den sich das den Verweis enthaltende Dokument richtete, Zugang zu ihm hatte. Dies bedeutet, daß das in Bezug genommene Dokument eindeutig bezeichnet und darüber hinaus für den angesprochenen Personenkreis ohne weiteres zugänglich sein muß. In der Sache T 737/90 wurde festgestellt, daß die Beantwortung der Frage, ob ein Dokument, auf das im Text der europäischen Patentanmeldung verwiesen wird, zweifelsfrei zu identifizieren und ohne weiteres auffindig zu machen ist, ausschließlich von der Sachlage des Einzelfalls abhängt. Weder Artikel 123 (2) EPÜ noch die Richtlinien für die Prüfung im EPA besagten oder ließen indirekt darauf schließen, daß eine in Bezug genommene Patentanmeldung durch eine Nummer bezeichnet sein müsse, damit sie für die Zwecke des Artikels 83 EPÜ berücksichtigt werden könne. Im vorliegenden Fall sei das EPA durchaus in der Lage gewesen, anhand der aus der streitgegenständlichen Anmeldung verfügbaren Angaben über die Anmeldung, auf die verwiesen wurde, d. h. des Anmeldetags, des Anmelders und des einschlägigen Gebiets der Technik, mittels seiner Datenbank die in Bezuggenommene Anmeldung ohne unzumutbaren Aufwand zweifelsfrei zu ermitteln, da die Anmelderin auf dem maßgeblichen Gebiet der Technik am betreffenden Tag nur zwei Anmeldungen eingereicht habe, von denen eine die jetzt strittige Anmeldung gewesen sei, so daß es sich bei der anderen um das in Bezuggenommene Dokument handeln mußte. Unter den besonderen Umständen dieses Falls sei die in Bezuggenommene Patentanmeldung auch für die Öffentlichkeit am Veröffentlichungstag der vorliegenden Anmeldung anhand des Europäischen Patentblatts ohne weiteres zu ermitteln gewesen.

2. Hinterlegung biologischen Materials

Gemäß Artikel 28 (2) a) EPÜ können die Hinterlegungsstelle und das Aktenzeichen der Hinterlegung,

even if reference is made to another document in the patent specification and if, from this cross-reference, the skilled person obtains the information required to reproduce the invention but which is not disclosed in so many words in the description itself (T 267/91).

If the disclosure of a document is supplemented by a reference to another document, that reference can only be taken into account if it was available to the relevant addressees of the document containing the reference. This means that the document referred to must be unambiguously identified and further that the relevant addressees must have ready access to it. It was held in T 737/90 that the answer to the question whether or not a document incorporated in the text of the European patent application by way of a reference could be unambiguously identified and easily retrieved depended solely on the facts of the case. Neither Article 123(2) EPC nor the Guidelines for Examination required or implied that a patent application referred to must be identified by a number in order to be taken into account for the purposes of Article 83 EPC. In the present case the information available from the application in suit was the date of filing, the applicant and the technical field of the application referred to. This enabled the EPO, by using its database, to identify the application referred to unambiguously and without undue difficulty, since only two applications were filed by the present applicant on the relevant date and in the relevant technical field, one of them being the application in dispute, so that the other one must have been the one referred to. In the particular circumstances of the case, the patent application referred to was also easily retrievable by the public on the publication date of the present application by using the European Patent Bulletin.

2. Deposit of living material

Pursuant to Rule 28(2)(a) EPC, where the depositary institution and file number of the deposit are not

considéré comme suffisant même dans le cas où le fascicule fait référence à un autre document, ceci permettant à l'homme du métier de trouver une information qui, bien que nécessaire pour l'exécution de l'invention, n'avait pas été divulguée expressément dans la description (T 267/91).

Si l'exposé figurant dans une demande est complété par un renvoi à un autre document, le document auquel il est renvoyé ne peut être pris en considération que si les lecteurs de la demande pouvaient en disposer. Cela signifie que le document auquel il est renvoyé doit être désigné sans ambiguïté dans la demande et être facilement accessible aux lecteurs. Dans l'affaire T 737/90, la chambre a estimé que la question de savoir si un document cité dans le texte d'une demande de brevet européen peut ou non être identifié sans équivoque et consulté facilement est une question qui ne peut être tranchée que cas par cas. Ni l'article 123(2) CBE, ni les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB n'exigent ni n'impliquent qu'une demande de brevet à laquelle il est fait référence doive être identifiée par un numéro pour pouvoir être prise en considération aux fins de l'article 83 CBE. Dans la présente espèce, dans la demande en litige, il était fait référence à une autre demande et les informations fournies, à savoir la date de dépôt, le nom du demandeur et le domaine technique permettaient à l'OEB d'identifier sans équivoque et sans grande difficulté, en consultant ses bases de données, la demande à laquelle il était fait référence: en effet, le demandeur en cause n'avait déposé à la date indiquée que deux demandes dans le domaine technique en question, l'une étant la demande en litige, si bien que l'autre ne pouvait être que celle à laquelle il était renvoyé. Dans ce cas particulier, à la date de publication de la demande, le public pouvait facilement, en consultant le Bulletin européen des brevets, avoir accès à la demande de brevet à laquelle il avait été fait référence.

2. Dépôt de matériel vivant

Conformément à la règle 28(2)a) CBE, l'indication de l'autorité de dépôt et le numéro de dépôt de la

sofern sie nicht schon in der Anmeldung angegeben sind, innerhalb von 16 Monaten nach dem Anmelde- bzw. Prioritätstag nachgereicht werden. Im Verfahren **T 815/90** wurde der verwendete Stamm vor Einreichung der europäischen Anmeldung bei der ATCC hinterlegt; das Hinterlegungsaktenzeichen wurde jedoch erst im Beschwerdeverfahren angegeben. In der Beschreibung wurde auf ein veröffentlichtes Dokument Bezug genommen, in dem u. a. das beanspruchte Virus unter Angabe der im Forschungslabor verwendeten Bezeichnung "HM-175" erwähnt war. Nach Auffassung der Kammer war durch diese wissenschaftliche Veröffentlichung der für die Erfindung verwendete Stamm nicht dauerhaft der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Denn trotz einer grundsätzlich großzügigen Praxis bei der Weitergabe biologischen Materials an Dritte war das Forschungslabor verpflichtet, auf patentrechtliche Gegebenheiten zu achten. Außerdem sei die großzügige Praxis bezüglich der Abgabe von Proben jederzeit änderbar und das Forschungslabor nicht zur Kultivierung über einen langen Zeitraum hin verpflichtet.

Falls ein Dritter eine Probe von der ATCC unter der vom Forschungslabor verwendeten Bezeichnung "HM-175" angefordert hätte, wäre eine Nacharbeitung der Erfindung nur mit unzumutbarem Aufwand möglich gewesen. Denn bei der ATCC waren acht Varianten von HM-175 unter acht verschiedenen ATCC-Aktenzeichen hinterlegt. Die eine zur Nacharbeitung taugliche Variante war nur durch aufwendige Versuche mit allen Varianten oder über das genaue Hinterlegungsaktenzeichen zu ermitteln.

Somit war entscheidend, ob die Nachreichung des Hinterlegungsaktenzeichens nach Ablauf der 16-Monatsfrist noch zulässig war. Nach Auffassung der Juristischen Beschwerdekammer (J 8/87, ABI. EPA 1989, 9) liegt ein Mangel der Anmeldung erst nach Ablauf der Frist von 16 Monaten vor; ein Rechtsverlust trete erst ein, wenn der Anmelder auf eine Aufforderung zur Berichtigung des Mangels analog Artikel 91 EPU hin von der Möglichkeit des Nachreichens keinen Gebrauch mache.

In T 815/90 wandte sich die Technische Beschwerdekammer 3.3.2 gegen diese Argumentation. Sie sah ebenso wie die Prüfungsabteilung,

already stated in the application, they may be submitted within a period of 16 months after the date of filing or, if applicable, after the priority date. In case **T 815/90** the strain used was deposited with the ATCC prior to filing the European patent application; however, the file number of the deposit was not stated until the appeal proceedings. In the description, reference was made to a prior publication in which *inter alia* the virus claimed was mentioned by the name "HM-175" as used in the research laboratory. The Board held that the strain used for the invention had not been made permanently available to the public by this scientific publication. Despite normally liberal procedures when releasing biological material to third parties, the research laboratory was nevertheless obliged to have regard to patent rights. Furthermore the liberal procedures with regard to the release of samples could be changed at any time and the research laboratory was not obliged to continue to culture the material over a long period.

If a third party had requested a sample from the ATCC under the name "HM-175" used by the research laboratory, it would have been possible to carry out the invention only with undue effort since eight strains of HM-175 had been deposited with the ATCC under eight different ATCC file numbers. The sole strain suitable for reproducing the invention could only be ascertained by performing elaborate tests with all the strains or via the precise file number of the deposit.

The crucial question was therefore whether it was still admissible to submit the file number of the deposit after expiry of the 16-month time limit. According to the Legal Board of Appeal (J 8/87, OJ EPO 1989, 9), a deficiency in the application exists only once the 16-month period has expired; a loss of rights occurs only if, in response to a request to remedy the deficiency (Article 91 EPC), the applicant makes no use of the opportunity to do so.

In T 815/90 Technical Board of Appeal 3.3.2 went counter to these arguments. Like the Examining Division which had endorsed the deci-

culture peuvent, s'ils ne figurent pas déjà dans la demande, être communiqués dans un délai de seize mois à compter de la date de dépôt ou, le cas échéant, à compter de la date de priorité. Dans l'affaire **T 815/90**, la souche utilisée avait été déposée auprès de l'ATCC avant le dépôt de la demande européenne. Or, le numéro de dépôt de la culture n'avait été communiqué qu'au stade de la procédure de recours. Dans la description, il était fait référence à un document publié antérieurement, dans lequel, entre autres, le virus revendiqué était mentionné sous l'appellation "HM-175" utilisée dans le laboratoire de recherche. De l'avis de la chambre, cette publication scientifique ne rendait pas la souche utilisée pour l'invention durablement accessible au public. En effet, bien que suivant en principe une politique libérale pour la remise de matériel biologique aux tiers, le laboratoire de recherche se voyait imposer certaines contraintes par le droit des brevets. En outre, il pouvait à tout moment revenir sur sa politique libérale en matière de remise d'échantillons et n'était pas tenu de cultiver sur une longue période le matériel biologique.

Au cas où un tiers aurait demandé à l'ATCC un échantillon en utilisant l'appellation "HM-175" employée par le laboratoire de recherche, il n'aurait pu reproduire l'invention qu'au prix d'efforts démesurés. En effet, huit souches du virus HM-175 étaient déposées auprès de l'ATCC, avec pour chacune un numéro de dépôt ATCC différent. Pour identifier la seule souche qui permettait de reproduire l'invention, il aurait fallu effectuer de longs essais avec toutes les souches ou connaître exactement le numéro de dépôt de la culture.

Il s'agissait donc essentiellement de savoir s'il était encore admissible de communiquer le numéro de dépôt de la culture après l'expiration du délai de seize mois. De l'avis de la chambre de recours juridique (J 8/87, JO OEB 1989, 9), la demande n'est entachée d'irrégularité qu'après l'expiration du délai de seize mois; il ne peut y avoir de perte de droit que si le demandeur ne fait pas usage de la possibilité qui lui a été donnée de communiquer *a posteriori* le numéro de dépôt de la culture, en réponse à la notification l'invitant à remédier à l'irrégularité conformément à l'article 91 CBE.

Dans la décision T 815/90, la chambre de recours technique 3.3.2 a contesté cette argumentation. A l'instar de la division d'examen, qui

die der Entscheidung einer anderen Prüfungsabteilung (ABI. EPA 1990, 156 - "Aktenzeichen der Hinterlegung/Rockefeller") folgte - in der Nennung des Hinterlegungsaktenzeichens nicht nur eine formelle Anforderung an die Anmeldung, sondern ein (materiellrechtliches) Offenbarungserfordernis. Sie legte daher der Großen Beschwerdekammer die Frage vor, ob die Information bezüglich des Aktenzeichens einer Kultur noch nach Ablauf der Frist der Regel 28 (2) a) EPÜ nachgereicht werden kann. Vor der Großen Beschwerdekammer ist dieses Verfahren unter dem Aktenzeichen **G 2/93** anhängig.

sion of another Examining Division (OJ EPO 1990, 156 - "Deposit number/Rockefeller"), it viewed the statement of the file number of the deposit not merely as a formal requirement for the application but also as a (substantive) disclosure requirement. It therefore referred to the Enlarged Board of Appeal the question of whether the information concerning the file number of a culture deposit could still be submitted after expiry of the time limit set out in Rule 28(2)(a) EPC. This case is pending before the Enlarged Board of Appeal under case number **G 2/93**.

avait suivi en cela la décision rendue par une autre division d'examen (JO OEB 1990, 156 "Numéro de dépôt/ROCKEFELLER"), la chambre a estimé que l'indication du numéro de dépôt de la culture ne constituait pas uniquement une exigence de forme, mais également une exigence de fond concernant l'exposé de l'invention. Elle a donc soumis à la Grande Chambre de recours la question de savoir si l'indication du numéro de dépôt d'une culture peut être communiquée après l'expiration du délai fixé à la règle 28(2)a) CBE. L'affaire est en instance devant la Grande Chambre de recours sous le numéro **G 2/93**.

B. Patentansprüche

B. Claims

B. Revendications

1. Deutlichkeit

1. Clarity

1. Clarté

1.1 Fassung der Ansprüche

1.1 Wording of the claims

1.1 Forme des revendications

Grundsätzlich ist das Schutzbegehren in den Patentansprüchen knapp und klar durch technische Merkmale anzugeben (vgl. T 4/80, ABI. EPA 1982, 149). Die Patentansprüche sollen in sich widerspruchsfrei sein (vgl. T 2/80, ABI. EPA 1981, 431). Der Schutzbereich soll genau erkennbar sein (vgl. T 165/84).

In principle, the statement of protection claimed is to be stated clearly and concisely in the claims by means of technical features (cf. T 4/80, OJ EPO 1982, 149). The claims should be without any inherent contradiction (cf. T 2/80, OJ EPO 1981, 431). The scope of protection should be clearly identifiable (cf. T 165/84).

En principe, les revendications doivent en tout état de cause définir de manière claire et concise, en indiquant les caractéristiques techniques de l'invention, l'objet de la demande pour lequel la protection est recherchée (cf. T 4/80, JO OEB 1982, 149). Les revendications doivent être en soi exemptes de contradictions (cf. T 2/80, JO OEB 1981, 431). L'étendue de la protection demandée doit ressortir clairement (cf. T 165/84).

Mit der Entscheidung **T 409/91** wurde der von der Rechtsprechung entwickelte Grundsatz nochmals bestätigt, daß ein Anspruch nur dann deutlich ist, wenn er alle wesentlichen Merkmale der Erfindung enthält (vgl. T 115/83, T 32/82; s. auch zu T 409/91 unter Kapitel II.A.1.3).

Decision **T 409/91** again confirmed the principle evolved in case law that a claim is only clear if it contains all the essential features of the invention (cf. T 115/83, T 32/82; for further details on T 409/91 see also under II.A.1.3).

La décision **T 409/91** a réaffirmé encore une fois le principe de jurisprudence selon lequel une revendication n'est claire que si elle indique toutes les caractéristiques essentielles de l'invention (cf. T 115/83, T 32/82; pour de plus amples informations sur la décision T 409/91, voir le chapitre II.A.1.3).

a) Deutlichkeit von breiten Ansprüchen

(a) Clarity of broad claims

a) Clarté des revendications de large portée

Im Berichtsjahr haben sich mehrere Entscheidungen mit der Frage beschäftigt, inwieweit breit gefaßte Ansprüche den Schutzbereich klar erkennen lassen und daher deutlich sind.

In the year under review a considerable number of decisions were concerned with the extent to which broadly drafted claims plainly reveal the scope of protection and are therefore clear.

Au cours de l'année sous revue, plusieurs décisions ont traité la question de savoir dans quelle mesure les revendications de large portée permettent de déterminer avec précision l'étendue de la protection demandée et peuvent donc être considérées comme claires.

In der Sache **T 523/91** lautete der in Frage stehende Anspruch wie folgt: "Gefülltes Granulat zur Weiterverarbeitung in Maschinen mit Plastifiziereinrichtungen, bestehend aus einem oder mehreren Kunststoffen in Verbindung mit einer hohen Festigkeit und/oder einer hohen Abschirmwirkung verleihenden Einlagen, dadurch gekennzeichnet, daß mindestens ein Teil der Einlagen eine Längsausdehnung ... besitzen, und daß diese Ein-

In **T 523/91** the claim in question was worded as follows: "Filled granules for further processing in machines with plasticising equipment, comprising one or more plastics in combination with inserts imparting high strength and/or a high screening effect, characterised in that at least a portion of the inserts have a longitudinal expansion ..., and in that this insert is combined with the plastics granules in a wound or folded man-

Dans l'affaire **T 523/91**, la revendication en cause était rédigée comme suit: "Granulat chargé destiné à être façonné dans des machines équipées de dispositifs de plastification, composé d'une ou plusieurs matières plastiques associées à des matériaux d'insertion conférant une grande résistance et/ou un effet d'écran important, caractérisé en ce qu'au moins une partie de ces matériaux d'insertion a une longueur... et que

lage gewickelt oder gefaltet mit dem Kunststoffgranulat verbunden ist". Die Formulierungen "Kunststoffen in Verbindung mit Einlagen" sowie "diese Einlage gewickelt oder gefaltet mit dem Kunststoffgranulat verbunden" führen nach Meinung der Kammer nicht zu einem unklaren Anspruchsgegenstand im Sinne des Artikels 84 EPÜ, da die Art der Verbindung zwar mehrere Möglichkeiten umfasse, daraus aber wohl ein breiter, nicht aber ein unklarer Anspruchsgegenstand resultiere. Anspruchsbreite könne jedoch nicht als solche, sondern nur im Zusammenhang mit anderen Kriterien, wie z. B. Neuheit, erfinderische Tätigkeit oder Ausführbarkeit, angegriffen werden.

Auch in der Entscheidung **T 688/91** präzisierte die Kammer, daß die Breite eines Anspruchs nicht mit Mangel an Klarheit gleichzusetzen ist. In diesem Fall lautete der Anspruch: "Integrierte mikroprogrammierte Vorrichtung ... mit einer Vorrichtung zur Erzeugung der T-States T0 ..., T1 ..., ... dadurch gekennzeichnet, ..., daß die Erzeugung sowohl der T-States T0, T1 ... als auch der weiteren T-States ... jeweils in Abhängigkeit von vorhergehenden T-States und von Zustandsparametern **wie** den Momentanwerten von Zustands- bzw. Modussignalen ... erfolgt und ...".

Die Kammer war der Auffassung, daß, selbst wenn das Wort "wie" als "beispielsweise" verstanden wird, so daß die anschließenden Angaben als nicht einschränkend zu interpretieren sind, das Wort "Zustandsparameter" insofern klar ist, als es besagt, daß die T-State-Erzeugung in Abhängigkeit von irgendwelchen Größen erfolgen soll, welche einen Zustand der Vorrichtung repräsentieren. Zwar ist der Anspruch wegen der allgemeinen Interpretierbarkeit der verwendeten Begriffe als breit anzusehen; Breite ist jedoch nicht mit Mangel an Klarheit gleichzusetzen.

In der Entscheidung **T 630/93** stellte die Kammer fest, daß nach der impliziten Aussage des Artikels 84 Satz 1 EPÜ in einem Anspruch technische Merkmale oder Schritte nicht immer in allen Einzelheiten angegeben werden müßten. Die wesentlichen Merkmale hätten, auch wenn sie in der Regel technisch ausgedrückt seien, häufig eine Abgrenzung der Erfindung nach außen zum Zweck und nicht die detaillierte Definition der innerhalb dieser Grenzen liegenden Erfindung. Daher seien wesentliche

ner". The Board held that the wording "plastics in combination with inserts" and "this insert is combined with the plastics granules in a wound or folded manner" did not cause the subject-matter of the claim to be unclear within the terms of Article 84 EPC. Although the nature of the combination covered many possibilities, the resulting subject-matter of the claim was broad rather than unclear. The broadness of a claim could not be contested on its own but only in conjunction with other criteria such as novelty, inventive step or reproducibility.

Likewise in **T 688/91** the Board stated that a broad claim was not to be equated with one lacking clarity. In this instance the claim was worded as follows: "Integrated microprogrammed apparatus ... with apparatus to generate the T-states T0 ..., T1 ..., ... characterised in that ... the generation both of the T-states T0, T1 ... and of the further T-states ... is in each case effected as a function of preceding T-states and of state parameters **such as** the instantaneous values of state and/or mode signals and ...".

The Board held that, even if the words "such as" are understood to mean "for example", with the result that the subsequent information is not to be interpreted in a restrictive sense, the words "state parameters" are clear in as much as they convey the fact that T-state generation is to be effected as a function of any parameters representing one of the states of the apparatus. Although the claim is to be regarded as broad, as the terms used are open to general interpretation, breadth is not to be equated with an absence of clarity.

In **T 630/93** the Board noted that Article 84, first sentence, EPC implies that it is not always necessary for a claim to identify technical features or steps in full detail. The function of the essential features, although they are normally expressed in technical terms, is often to define the borders of an invention rather than the invention in detail within those borders. Thus, essential features can often be of a very general character, in extreme cases they could indicate only principles or a new idea. The

lesdits matériaux, enroulés ou formant des plis, sont associés au granulat de matière plastique". La chambre a estimé que les passages formulés comme suit: "matières plastiques associées à des matériaux d'insertion" et "lesdits matériaux, enroulés ou formant des plis, sont associés au granulat de matière plastique" ne rendaient pas l'objet de la revendication obscur au sens de l'article 84 CBE, car même s'il peut y avoir différents types d'associations, l'objet revendiqué, bien que plus large, n'en demeure pas moins clair. Or, l'étendue d'une revendication ne peut être contestée en tant que telle, elle ne peut l'être qu'en liaison avec des attaques sur la base d'autres critères tels que la nouveauté, l'activité inventive ou la possibilité d'exécuter l'invention.

Dans la décision **T 688/91** aussi, la chambre a précisé qu'une revendication de large portée ne devait pas nécessairement être considérée comme obscure. En l'espèce, la revendication en cause était rédigée comme suit: "Dispositif microprogrammé intégré ... comportant un dispositif de génération d'états T, T0..., T1..., ... caractérisé en ce que la génération des états T, T0..., T1... et des états T suivants dépend des états T précédents et de paramètres d'état **tels que** les valeurs instantanées des signaux d'état ou de mode ...".

La chambre a estimé que même si l'on considère que le mot "tels que" signifie "par exemple", de telle sorte que les termes qui le suivent ne constituent pas une liste limitative, le terme "paramètres d'état" est clair dans la mesure où il signifie que la génération d'états T dépend de grands quelconques correspondant à un état du dispositif. Bien que la revendication doive être considérée comme étant de large portée du fait que les termes utilisés peuvent être interprétés de manière générale, elle ne doit pas nécessairement être considérée comme dénuée de clarté.

Dans la décision **T 630/93**, la chambre a noté qu'il découle de la première phrase de l'article 84 CBE qu'une revendication ne doit pas toujours indiquer en détail les caractéristiques ou les étapes techniques. Bien qu'elles soient habituellement présentées en termes techniques, les caractéristiques essentielles visent bien souvent à délimiter l'invention plutôt qu'à en donner une définition dans le détail à l'intérieur de ces limites. Ainsi, les caractéristiques essentielles peuvent souvent avoir un

Merkmale oft sehr allgemeiner Natur und könnten sich in Extremfällen auf bloße Prinzipien oder einen neuen Gedanken beschränken. Der Grad der Verallgemeinerung hänge aber stets vom offenbaren Stand der Technik ab.

In den Sachen **T 759/91** und **T 522/91** enthielten die Ansprüche den Ausdruck "*comprising substantially*". Die Kammer war der Auffassung, daß diese Formulierung eine klare, explizite Abgrenzung vermissen lasse und ihre Bedeutung daher der Auslegung bedürfe. Während das Wort "*comprise*" allgemeinsprachlich sowohl "aufweisen" oder "umfassen" als auch "bestehen aus" bedeuten könne, müsse es in Patentansprüchen im Interesse der Rechtssicherheit in der Regel im weiteren Sinne von "aufweisen" oder "umfassen" verstanden werden. Durch den Zusatz "*substantially*" (im wesentlichen) werde das Wort "*comprising*" in seiner Bedeutung eingeschränkt und sei so zu verstehen, daß "weitgehend nur das umfaßt ist, was spezifiziert wird". Die Grenzen der Formulierung "*comprising substantially*" seien demnach dort zu ziehen, wo die wesentlichen Merkmale des spezifizierten Gegenstands endeten. Die Wendung "*comprising substantially*" werde daher als gleichbedeutend mit der Formulierung "*consisting essentially of*" (im wesentlichen bestehend aus) ausgelegt. Da aber "*consisting of*" anders als "*comprising*" von vornherein völlig eindeutig sei, sei der Formulierung "*consisting essentially of*" der Vorzug zu geben.

b) Technische Merkmale

In der Sache **T 816/90** wurden Plasmide unter Verwendung einer Bezeichnung definiert, die als solche keine technische Bedeutung hatte. Zur Definition ihrer Struktur wurde auf eine Abbildung verwiesen. Die Kammer hielt eine solche Definition eines Plasmids nicht für zulässig, da sie gegen Artikel 84 EPÜ verstoße.

c) Anspruchskategorien

In der oben zitierten Entscheidung **T 688/91** hat die Kammer festgestellt, daß die Tatsache, daß Ansprüche verschiedener Kategorien als unabhängige Ansprüche gelten, eine Rückbeziehung auf andere unabhängige Ansprüche nicht ausschließt. Nach Meinung der Kammer muß jedoch bei einer solchen Rückbeziehung eindeutig klargemacht werden, ob die Rückbeziehung Merkmale

degree of generalisation is, however, always dependent on the prior art disclosed.

In cases **T 759/91** and **T 522/91** the claims contained the expression "comprising substantially". The Board was of the opinion that this term lacked clear, explicit boundaries and its scope needed interpretation. While in common language the word "comprise" might have both the meaning "include" or "comprehend" and "consist of", in drafting patent claims legal certainty requires its interpretation to be normally restricted to the broader meaning "include" or "comprehend". The word "substantially" imposes a restriction on the word "comprising" in the sense that "to a large extent only that is comprised which is specified". The boundaries of the term "comprising substantially" are therefore to be drawn where the essential characteristics of the specified subject-matter cease. The scope of the term "comprising substantially" is therefore interpreted as being identical to that of "consisting essentially of". However, due to the unequivocal character of the words "consisting of" as compared to "comprising" the expression "consisting essentially of" is to be given preference.

b) Technical features

In decision **T 816/90** plasmids were defined by use of a designation which had no technical meaning per se. Moreover, their structure was defined by reference to a figure. In the Board's opinion, such a definition of a plasmid cannot be accepted because it is contrary to the requirements of Article 84 EPC.

(c) Categories of claim

In the aforementioned decision **T 688/91** the Board found that the fact that claims of different categories are deemed to be independent claims does not preclude reference to other independent claims. In the Board's view, however, any such reference must make it perfectly clear whether or not the reference is intended to replace features. In the former case, it must for reasons of

caractère très général et, à la limite, elles pourraient même n'indiquer que des principes ou une idée nouvelle. Néanmoins, le degré de généralisation des revendications dépend toujours de l'état de la technique tel qu'il a été exposé.

Dans les affaires **T 759/91** et **T 522/91**, il était utilisé dans les revendications l'expression "comprenant notamment". La chambre a estimé que ces termes ne fixaient pas de limites précises et que leur portée nécessitait une interprétation. Alors que dans le langage courant le mot "comprendre" peut signifier aussi bien "inclut" ou "couvre" que "consiste en", la sécurité juridique exige que, lorsque l'on rédige des revendications, l'on ne retienne normalement que les significations plus larges "inclut" ou "couvre". Le mot "notamment" restreint la signification du mot "comprenant" en ce sens que "dans une large mesure, n'est compris que ce qui est spécifié". L'expression "comprenant notamment" ne va donc pas au-delà des caractéristiques essentielles de l'objet indiqué et doit être interprétée comme étant synonyme de l'expression "consistant essentiellement en". Toutefois, l'expression "consistant en" n'étant pas ambiguë, il convient de la préférer à l'expression "comprenant".

b) Caractéristiques techniques

Dans la décision **T 816/90**, les plasmides étaient définis par une appellation n'ayant pas en elle-même de signification technique. De plus, la structure de ces plasmides était définie par référence à un schéma. La chambre a considéré qu'une telle définition d'un plasmide ne pouvait être acceptée car elle ne respectait pas les conditions posées à l'article 84 CBE.

c) Catégories de revendications

Dans la décision **T 688/91** mentionnée plus haut, la chambre a constaté que bien que des revendications appartenant à des catégories différentes soient considérées comme étant des revendications indépendantes, il n'est pas interdit dans ce cas de renvoyer à des revendications indépendantes appartenant à une autre catégorie. Toutefois, elle a estimé qu'il convient alors de préciser

sches, idealisiertes wissenschaftliches Modell von der Packung von Teilchensystemen definiert. Solche Modelle waren wohl bekannt. Der Hinweis auf dieses theoretische Modell war für den Fachmann in Verbindung mit den weiteren Angaben im Streitpatent verständlich; zudem war in der Beschreibung zumindest ein geeignetes indirektes Verfahren, um die Packungsdichte zu testen, offenbart. Unter diesen Umständen entsprach die Definition der Mischungsbedingungen durch das angestrebte Ergebnis nach Ansicht der Kammer dem Erfordernis der Klarheit. Die Kammer merkte in diesem Zusammenhang an, daß die Aufnahme der in den Beispielen beschriebenen Mischungsbedingungen in den Anspruch zu einer ungebührlichen Einschränkung des Schutzzumfangs führen würde und daher nicht zweckdienlich sei.

In der Entscheidung **T 104/93** wurde die Rechtsprechung zu den funktionellen Merkmalen bestätigt, insoweit als sie sie zuläßt, wenn die Erfindung ohne unbillige Einschränkung der Offenbarung nicht objektiv präziser umschrieben werden kann (vgl. T 68/85).

b) Funktionelle Merkmale, die Verfahrensschritte betreffen

In der Sache **T 391/91** enthielt der Anspruch 1 allgemeine Angaben über die zur Ausführung der Erfindung nacheinander durchzuführenden Schritte, durch die sich ein einzelliger Mikroorganismus-Wirt mit INA (ice nucleation activity) oder verstärkter INA herstellen läßt. Der Anspruch war de facto eine Verallgemeinerung der Einzelbeispiele. Die erste Instanz hatte es für unzulässig gehalten, das DNA-Fragment, das ein für den INA+-Phänotyp verantwortliches Expressionsprodukt codiert, durch allgemeine funktionelle Angaben zu definieren. Die Kammer führte aus, daß kein Grund bestehe, daran zu zweifeln, daß sich die spezifische Lehre der vorliegenden Beispiele verallgemeinern lasse; daher wäre es unbillig, vom Anmelder eine Beschränkung des Anspruchs durch Aufnahme der spezifischen Merkmale der Beispiele zu verlangen. Der Fachmann könne jede geeignete Variante verwenden, die dieselbe erfindungsgemäße Wirkung haben könne. Dies sei zwar vielleicht etwas umständlich, auf diesem Gebiet aber nichts Ungewöhnliches und erfordere nur Routineversuche.

tific model about the packing of particle systems. Such models were well known. The reference to this theoretical model could be understood by the skilled person on the basis of the further information given in the patent in suit and at least one indirect method suitable for testing the density of the packing was disclosed in the description. Under these circumstances the definition of the mixing conditions by the result to be achieved was considered by the Board to meet the requirements of clarity. In this respect the Board noted that the incorporation into the claim of the mixing conditions described in the examples would unduly limit the scope of protection and was therefore not suitable.

Decision **T 104/93** confirmed the case law on functional features in that the Board allowed them provided that the invention could not be objectively defined more precisely without an inequitable restriction of the disclosure (cf. T 68/85).

(b) Functional features relating to a sequence of steps

In **T 391/91** Claim 1 set out in general terms the sequence of steps which have to be followed in order to put the invention into practice, i.e. in order to produce unicellular microorganism host cells having INA (ice nucleation activity) or enhanced INA. The claim was in fact a generalisation from the particular examples. The department of first instance considered inadmissible the definition in general functional terms of the DNA fragment encoding an expression product responsible for the INA+ phenotype. The Board stated that as there was no reason to doubt that it was possible to generalise the specific teaching of the present examples, it would be unfair to the appellant to require a restriction of the claim by incorporation therein of the specific features of the examples. The skilled person could use any suitable variant capable of providing the same effect of the invention. This might be tedious, but it was nothing out of the ordinary in this field and involved only routine trials.

en réalité un modèle scientifique théorique et idéalisé de l'assemblage de systèmes de particules. De tels modèles étaient bien connus. L'homme du métier pouvait comprendre cette référence à ce modèle théorique grâce aux autres informations données dans le brevet attaqué, et la description divulguait au moins une méthode indirecte appropriée. La chambre a donc considéré que la définition des conditions de mélange par le résultat à atteindre satisfaisait à la condition de clarté. Elle a fait observer à ce propos qu'il ne conviendrait pas de faire figurer dans la revendication les conditions de mélange décrites dans les exemples, car cela reviendrait à limiter indûment la portée de la protection.

La décision **T 104/93** a confirmé cette jurisprudence relative aux caractéristiques fonctionnelles, dans la mesure où elle admet ce type de caractéristiques s'il n'est pas possible autrement d'exposer l'invention de manière plus précise, objectivement parlant, sans limiter pour autant son enseignement (cf. T 68/85).

b) Caractéristiques fonctionnelles relatives aux étapes d'un procédé

Dans l'affaire **T 391/91**, la revendication 1 présentait en termes généraux la succession d'étapes à suivre pour mettre en oeuvre l'invention, c'est-à-dire pour produire des cellules hôtes de micro-organismes unicellulaires capables de cristalliser la glace ou bien ayant une activité supérieure de cristallisation de la glace. La revendication correspondait en fait à une généralisation des exemples particuliers. La première instance avait rejeté la définition qui avait été donnée en termes fonctionnels généraux d'un fragment d'ADN codant, pour un produit responsable du phénotype INA+. La chambre a indiqué que puisqu'il n'y avait aucune raison de contester qu'il était possible de généraliser l'enseignement particulier des exemples qui avaient été donnés, il serait peu équitable à l'égard du requérant de lui demander de limiter sa revendication en y introduisant les caractéristiques particulières valables pour ces exemples. L'homme du métier pouvait utiliser n'importe quelle variante de l'invention permettant d'obtenir le même effet. La tâche pouvait paraître fastidieuse, mais elle n'avait rien d'inhabituel dans ce domaine et exigeait uniquement que l'on effectue des expériences de routine.

1.2.3 Unbestimmte Merkmale

In der Sache **T 227/91** war in den Ansprüchen die Dicke einer Beschichtung durch eine Formel mit zwei Parametern a und t definiert. Der Parameter a stand für die Wärmeleitfähigkeit der Beschichtung und war damit ein Merkmal der Vorrichtung selbst. Der Parameter t entsprach der effektiven Impulsdauer des Lasers und hing mit dessen Betriebsbedingungen, nicht jedoch mit der Bauart des Lasers oder der Vorrichtung zusammen. Die in den Ansprüchen definierte Beschichtungsdicke war also trotz allem an die Betriebsweise des Lasers, das heißt an einen vom Menschen bestimmten Faktor, gekoppelt, der für die Vorrichtung als solche ohne Belang war. Daher befand die Kammer den Schutzbereich des Anspruchsgegenstands für mehrdeutig und unklar.

In der Sache **T 455/92** lautete der unabhängige Anspruch 2 wie folgt: "Bedeckung ... für ein Preßerzeugnis ..., gekennzeichnet durch

a) eine Länge, die wenigstens dem Umfang der Mantelfläche des zu bedeckenden Preßerzeugnisses entspricht,

b) eine Gesamtbreite, die ausreicht, die Mantelfläche sowie beide Stirnflächen des Preßerzeugnisses zu bedecken, und

c) eine Faltung derart, daß ... die Breite ... der Breite der Mantelfläche des Preßerzeugnisses entspricht ...".

Die Kammer sah keinen Verstoß gegen Artikel 84 EPÜ, da im vorliegenden Fall auf einen Gegenstand Bezug genommen worden sei, der bekannt sei, und somit der Größenbereich insoweit abgrenzbar sei, daß er Verpackungsmaterial für andere Gegenstände ausschließe. Darüber hinaus sei es eine Selbstverständlichkeit für einen Fachmann auf diesem Gebiet, daß die Größe des Verpackungsmaterials (die Bedeckung) von dem zu verpackenden Gegenstand abhängig sei.

2. Knappheit

In der Sache **T 246/91** enthielt die Anmeldung 191 Ansprüche, deren Zahl die Beschwerdeführerin im Beschwerdeverfahren auf 157 beschränkte. Die Kammer verwies darauf, daß sich die Anzahl der

1.2.3 Unspecified features

In **T 227/91** the claims comprised a coating thickness defined by a formula with two parameters (a) and (t). Parameter (a) represented the thermal diffusivity of the coating means. It was therefore a feature inherent in the instrument. Parameter (t) represented the effective pulse time of the laser and was related to the laser operating conditions and not to the structure of either the laser or the instrument. The thickness defined in the claims was still connected with the mode of operation of the laser, that is, with a human factor irrelevant to the instrument per se. The extent of the protection conferred by the subject-matter of the claims was therefore regarded by the Board as ambiguous and indefinite.

In case **T 455/92** independent Claim 2 was worded as follows: "Covering ... for a pressing ..., characterised by:

(a) a length which corresponds at least to the circumference of the shell face of the pressing to be covered,

(b) an overall breadth sufficient to cover the shell face and both end faces of the pressing, and

(c) a fold such that ... the breadth ... corresponds to the breadth of the shell face of the pressing ...".

The Board did not see this as a breach of Article 84 EPC, since in the case in point reference had been made to a physical entity which was known; hence the range of sizes was definable in so far as it excluded packaging materials for other physical entities. Furthermore, it was self-evident to a skilled person in this field that the size of the packaging material (the covering) was dependent on the physical entity to be packed.

2. Conciseness

In **T 246/91** the application comprised 191 claims. In appeal proceedings the appellant restricted the number of claims to 157. The Board was of the opinion that although the number of claims had to be reason-

1.2.3 Caractéristiques définies en termes vagues

Dans l'affaire **T 227/91**, les revendications couvraient une épaisseur de revêtement définie par une formule comprenant deux paramètres (a) et (t). Le paramètre (a) représentait la diffusivité thermique des moyens de revêtement. Il s'agissait donc d'une caractéristique inhérente à l'instrument. Le paramètre (t) représentait la durée effective d'application des impulsions laser et se rapportait aux conditions de fonctionnement du laser et non à la structure du laser ou de l'instrument. L'épaisseur définie dans les revendications dépendait du mode de fonctionnement du laser, c'est-à-dire d'un facteur humain qui n'avait rien à voir avec l'instrument en tant que tel. Par conséquent, la chambre a jugé ambiguë et indéterminée l'étendue de la protection conférée par l'objet de la revendication.

Dans l'affaire **T 455/92**, la revendication indépendante 2 était rédigée comme suit: "Emballage...pour un produit comprimé..., caractérisée en ce que

a) sa longueur correspond au minimum au périmètre de la surface longitudinale du produit comprimé à envelopper,

b) sa largeur totale est suffisante pour envelopper la surface longitudinale et les deux surfaces latérales du produit comprimé, et en ce qu'

c) il comporte un plissement tel que ... la largeur... correspond à celle de la surface longitudinale du produit comprimé...".

La chambre a estimé que l'article 84 CBE n'avait pas été enfreint car il avait été fait référence en l'espèce à un objet connu, si bien que l'ordre de grandeur était défini de manière suffisamment précise pour permettre d'exclure le matériel d'emballage d'autres objets. De plus, il était évident pour un homme du métier travaillant dans ce domaine que la taille du matériel d'emballage (l'emballage) dépendait de celle de l'objet à emballer.

2. Concision

Dans l'affaire **T 246/91**, la demande comportait 191 revendications. Au cours de la procédure de recours, le requérant avait limité leur nombre à 157. La chambre a estimé que le nombre de revendications devait

Ansprüche bei Berücksichtigung der Art der beanspruchten Erfindung in vertretbaren Grenzen zu halten habe und dieses Erfordernis nicht völlig bedeutungs- und rechtlich wirkungslos sei, nur weil sich die "vertretbaren Grenzen" offensichtlich nicht all-gemeingültig definieren ließen. Bei der Entscheidung dieser Frage müsse dem Interesse der betroffenen Öffentlichkeit Rechnung getragen werden, da Patente für die potentiellen Benutzer der in ihnen beanspruchten Erfindungen kein rechtliches Labyrinth sein oder ihnen den Blick darauf verstellen dürften. Die Patentansprüche müßten sowohl einzeln als auch in ihrer Gesamtheit klar und knapp gefaßt sein, damit sich potentielle Benutzer ohne unzumutbaren Aufwand oder gar Rechtsstreit Gewißheit darüber verschaffen könnten, ob sie mit der beabsichtigten kommerziellen Nutzung voraussichtlich ein Patent verletzen würden. Die Auslegung der 157 Ansprüche mit dem Ziel, sich eine begründete und kommerziell relevante Meinung darüber zu bilden, ob einer dieser Ansprüche die geplante kommerzielle Tätigkeit unterbinden oder behindern könnte, verlange der Öffentlichkeit in jedem Fall einen enormen, völlig unzumutbaren Aufwand ab. Deshalb verstoße die vorliegende Anmeldung nicht nur gegen die klaren Bestimmungen der Regel 29, sondern auch gegen die des Artikels 84 EPÜ.

3. Auslegung der Ansprüche

In der Entscheidung **T 711/90** bestätigte die Kammer die Rechtsprechung, wonach sich die Frage der Klarheit des Anspruchs stellt, wenn in einem Anspruch der Begriff "enthalten" durch "bestehen aus" ersetzt wird. Wenn ein Glas, wie im vorliegenden Anspruch, aus den Komponenten i, ii und iii bestehe, sei das Vorhandensein einer weiteren Komponente ausgeschlossen, so daß die in Prozent angegebenen Anteile der Komponenten i, ii und iii bei jeder beanspruchten Zusammensetzung zusammen 100 Mol-% ergeben müßten.

In der Entscheidung **T 952/90** wurde im Anschluß an die frühere Rechtsprechung festgestellt, daß die Beschreibung zur Auslegung des Anspruchs heranzuziehen ist, um seinen Gegenstand mit dem Stand der Technik vergleichen zu können (vgl. z. B. **T 23/86** und **T 16/87**).

able in consideration of the nature of the invention claimed and obviously no hard and fast definition could be accorded to the term reasonable, this did not mean that the requirement was wholly devoid of meaning and legal effect. In deciding the matter, regard had to be had to the interest of the relevant public, since patents should not be allowed to erect a legal maze or smoke screen in front of potential users of the inventions to which they lay claim. Patent claims taken singly as well as in totality, must be clear and concise in order to enable such potential users to ascertain, without undue burden, let alone recourse to litigation, whether their planned commercial use was likely to infringe the patent monopoly. Having to construe the remaining 157 claims and form a valid and commercially useful opinion on whether or not any one of them could prevent or hinder the commercial activities must by its very nature impose a severe and totally undue burden on the public. It followed that the present application fell foul of the clear provisions not only of Rule 29 but also of Article 84 EPC.

3. Interpretation of claims

In decision **T 711/90** the Board confirmed case law whereby the substitution of the term "consists of" for "contains" in a claim raised the question of clarity of the claim. When, as in the claim, the glass consisted of the components denoted i, ii and iii, the presence of any additional component was excluded and, therefore, the proportions of the components i, ii and iii expressed in percentages should have added up to 100 mole % for each claimed composition.

Decision **T 952/90** confirmed case law, stating that the description is to be used to interpret the claim for the purposes of comparing the subject-matter of the claim with the prior art (cf. e.g. **T 23/86** and **T 16/87**).

être raisonnable compte tenu de la nature de l'invention revendiquée, et que, bien qu'il ne soit de toute évidence pas possible de donner une définition rigoureuse et immuable du terme "raisonnable", cela ne signifiait pas pour autant que cette exigence était totalement dépourvue de signification et d'effet juridique. Pour trancher cette question, il convenait de tenir compte des intérêts du public concerné, les personnes susceptibles d'utiliser l'invention revendiquée dans le brevet ne devant pas s'égarer dans un labyrinthe juridique ni se heurter à un écran de fumée. Les revendications des brevets, qu'elles soient considérées individuellement ou dans leur ensemble, doivent être claires et concises, car les utilisateurs éventuels doivent pouvoir s'assurer, sans devoir pour autant entreprendre des efforts démesurés ni à plus forte raison avoir à tenter une action, que l'exploitation commerciale qu'ils envisagent n'est pas susceptible de porter atteinte au monopole conféré par le brevet. Devoir analyser les 157 revendications pour pouvoir valablement trancher d'un point de vue commercial la question de savoir si l'une de ces revendications risquait d'interdire ou de gêner l'exploitation commerciale de l'invention aurait constitué une tâche qui, par sa nature même, aurait demandé au public une somme de travail considérable et totalement déraisonnable. La chambre a donc conclu que la présente demande ne respectait pas les exigences formulées clairement tant par la règle 29 que par l'article 84 CBE.

3. Interprétation des revendications

Dans la décision **T 711/90**, la chambre a confirmé la jurisprudence actuelle selon laquelle le remplacement des termes "se compose de" par "contient" dans une revendication nuit à la clarté de la revendication. Le verre se composant en l'occurrence de composants dénommés i, ii et iii, la présence de tout autre composant supplémentaire était exclue et, par conséquent, pour chaque composition revendiquée, la somme des proportions en moles (des pourcentages) des composants i, ii et iii, devait être égale à 100 %.

La décision **T 952/90** a réaffirmé, conformément à la jurisprudence antérieure, que lors de l'interprétation d'une revendication, il convient de tenir compte de la description afin de pouvoir comparer l'objet de la revendication avec l'état de la technique (cf. par exemple **T 23/86** et **T 16/87**).

In der Entscheidung **T 606/91** wurde die Rechtsprechung aufgegriffen, die die Beschreibung und die Zeichnungen zur Auslegung der Ansprüche heranzieht, um einerseits festzustellen, ob die Ansprüche im Sinne von Artikel 84 EPÜ klar sind, und um andererseits den Gegenstand des Patents zu ermitteln (vgl. z. B. T 23/84 und T 327/87).

In der Sache **T 1045/92** betrafen die Ansprüche eine "härtable Zweikomponentenzusammensetzung, enthaltend ...". Die Kammer war der Ansicht, eine "härtable Zweikomponentenzusammensetzung" sei einem Polymerfachmann als Handelserzeugnis ebenso geläufig wie ein Gegenstand des täglichen Gebrauchs der breiten Öffentlichkeit. Daher sei der Anspruch durchaus klar.

4. Form der Ansprüche

Nach Regel 29 (1) EPÜ haben die Patentansprüche, wo es zweckdienlich ist, die Bezeichnung des Gegenstands der Erfindung und die technischen Merkmale, die zur Festlegung des beanspruchten Gegenstands der Erfindung notwendig sind, jedoch in Verbindung miteinander zum Stand der Technik gehören (Oberbegriff), sowie einen kennzeichnenden Teil zu enthalten, der die technischen Merkmale bezeichnet, für die in Verbindung mit dem ersten Teil Schutz begehrt wird. In der Entscheidung **T 688/91** (siehe oben) war die Kammer der Auffassung, daß es einen Verstoß gegen Regel 29 und Artikel 84 EPÜ darstellt, wenn eine unrichtige Abgrenzung zwischen Oberbegriff und Kennzeichnungsteil stattgefunden hat.

In **T 350/93** ließ die Kammer die einteilige Anspruchsform zu, da sich die beanspruchten Verfahren nur in Details bestimmter Verfahrensschritte von den bekannten Verfahren unterscheiden und daher eine einfache und unzweideutige Darstellung der Abgrenzungsmerkmale schwierig war.

C. Einheitlichkeit der Erfindung

1. Allgemeine erfinderische Idee

1.1 Unabhängige Ansprüche

In der Entscheidung **W 40/92** war die Kammer bei der Prüfung der Einheitlichkeit der Erfindung bei Vorhandensein von zwei unabhängigen

Decision **T 606/91** confirmed case law whereby the description and the drawings are used to interpret the claims in order to establish, on the one hand, whether the claims are clear within the terms of Article 84 EPC and, on the other hand, to identify the subject-matter of the patent (cf. e.g. T 23/84 and T 327/87).

In **T 1045/92** the claims read as follows: "A two-pack type curable composition comprising ...". In the Board's view "a two-pack curable composition" is an item of commerce as familiar to readers skilled in the polymer art as everyday articles are to the public at large. The claim was therefore clear.

4. Wording of claims

According to Rule 29(1) EPC, claims must wherever appropriate contain a statement indicating the designation of the subject-matter of the invention and those technical features which are necessary for the definition of the claimed subject-matter but which, in combination, are part of the prior art (preamble), together with a characterising portion stating the technical features which, in combination with the preamble, it is desired to protect. In decision **T 688/91** (see above) the Board took the view that there is a breach of Rule 29 and Article 84 EPC if an incorrect distinction has been made between the preamble and the characterising portion.

In **T 350/93** the Board allowed the one-part claim form since the processes claimed differed from the known processes only in the details of specific sequences of steps and it was therefore difficult to represent the delimiting characteristics in a simple and unambiguous manner.

C. Unity of invention

1. General inventive concept

1.1 Independent claims

When examining for unity of invention in the presence of two independent claims, the Board took the view in **W 40/92** that there can be unity of

La décision **T 606/91** a confirmé les décisions antérieures dans lesquelles il avait été fait appel à la description et aux dessins pour interpréter les revendications, ceci afin de pouvoir d'une part établir si les revendications sont claires au sens de l'article 84 CBE et, d'autre part, afin de pouvoir déterminer quel est l'objet du brevet (cf. par exemple T 23/84 et T 327/87).

Dans l'affaire **T 1045/92**, les revendications étaient rédigées comme suit : "composition réticulable du type à deux emballages séparés comprenant...". La chambre a estimé qu'une "composition réticulable du type à deux emballages séparés" constituait pour l'homme du métier spécialiste du domaine des polymères un article commercial aussi familier que le sont pour le grand public les produits d'usage quotidien. Par conséquent, la revendication était claire.

4. Rédaction des revendications

Aux termes de la règle 29(1) CBE, "si le cas d'espèce le justifie, les revendications doivent contenir un préambule mentionnant la désignation de l'objet de l'invention et les caractéristiques techniques qui sont nécessaires à la définition des éléments revendiqués mais qui, combinées entre elles, font partie de l'état de la technique, ainsi qu'une partie caractérisante exposant les caractéristiques techniques qui, en liaison avec les caractéristiques indiquées dans la première partie, sont celles pour lesquelles la protection est recherchée". Dans la décision **T 688/91** (cf. supra), la chambre a estimé qu'une délimitation inexacte entre le préambule et la partie caractérisante enfreint les dispositions de la règle 29 et de l'article 84 CBE.

Dans l'affaire **T 350/93**, la chambre a admis une revendication qui ne comportait qu'une seule partie, car les étapes des procédés revendiqués ne différaient que par des points de détail des procédés connus, si bien qu'il était difficile de délimiter de manière simple et non ambiguë les caractéristiques de cette revendication.

C. Unité de l'invention

1. Concept inventif général

1.1 Revendications indépendantes

Dans la décision **W 40/92**, la chambre qui avait à examiner l'unité de l'invention dans le cas d'une demande comportant deux revendications

Ansprüchen der Auffassung, daß Einheitlichkeit vorliegen kann, wenn ein unabhängiger Anspruch über ein Verfahren und ein anderer über das Mittel zur Ausführung dieses Verfahrens in einer Anmeldung enthalten sind und dieses Mittel auch selbst ein Verfahren ist.

2. Beurteilung der Einheitlichkeit

In der Entscheidung **W 52/92** wurde im Falle eines Einwandes der Uneinheitlichkeit der Erfindung "a priori" die Rechtsprechung bestätigt, daß entgegen der normalerweise vorzunehmenden Prüfung der erfinderischen Tätigkeit nach Aufgabe und Lösung die technische Aufgabe ausschließlich anhand der Beschreibung und, falls vorhanden, des darin aus der Sicht des Anmelders gewürdigten Standes der Technik zu ermitteln ist (vgl. W 50/91 und W 22/92).

3. Mehrere Erfindungen und weitere Recherchegebühren

Wird von der Recherchenabteilung der Einwand der Uneinheitlichkeit der Erfindung erhoben, so ist gemäß Regel 46 (1) EPÜ oder Artikel 17 (3) a) PCT für jede weitere Erfindung eine weitere Recherchegebühr zu entrichten. Entrichtet der Anmelder die Gebühr fristgerecht, so kann er diejenige Erfindung oder einheitliche Gruppe von Erfindungen auswählen, die er in der Stammanmeldung weiterverfolgen will.

In der Frage, welche Folgen eine Nichtentrichtung der zusätzlichen Recherchegebühr für das europäische Patenterteilungsverfahren hat, waren die Kammern geteilter Meinung. Während in der Entscheidung T 178/84 (ABI. EPA 1989, 157) ausgeführt wurde, daß bei Nichtzahlung der weiteren Recherchegebühren nach Regel 46 (1) EPÜ ein Verzicht auf den nicht recherchierten Gegenstand vorliegt und dementsprechend dieser Gegenstand nicht in der ursprünglichen Patentanmeldung weiterverfolgt werden kann, wurde in der Entscheidung T 87/88 (ABI. EPA 1993, 430) ausdrücklich festgestellt, daß die Unterlassung der Zahlung keinen Verzicht zur Folge haben kann. Die Kammer führte aus, daß die Nichtzahlung der weiteren Recherchegebühren in keiner Weise das künftige rechtliche Schicksal der nicht recherchierten Teile präjudiziert und Regel 46 (1) EPÜ lediglich bestimme, daß die Recherchenabtei-

vention if one independent claim to a process and another to the means for executing that process are comprised in one application and if said means is also itself a process.

2. Conditions for assessing unity of invention

In the case of an objection alleging lack of unity of invention *a priori*, **W 52/92** confirmed existing case law whereby (in contradiction to the normal "problem/solution approach" to assessing inventive step) the technical problem is to be determined solely on the basis of the description and any acknowledgement of prior art therein from the applicant's point of view (cf. W 50/91 and W 22/92).

3. Plurality of inventions and a further search fee

If the Search Division raises the objection of lack of unity of invention a further search fee must be paid in accordance with Rule 46(1) EPC or Article 17(3)(a) PCT for each invention involved. If the fee is paid in due time the applicant may select the single invention or group of inventions that he wants to retain in the main application.

The consequences of non-payment of the further search fee for the European patent grant procedure have been the subject of conflicting interpretations on the part of the Boards. While it was stated in T 178/84 (OJ EPO 1989, 157) that in the case of non-payment of the further search fee under Rule 46(1) EPC the subject-matter not searched is regarded as abandoned and accordingly cannot be pursued in the parent application, in T 87/88 (OJ EPO 1993, 430) it was expressly stated that non-payment cannot result in abandonment. The Board stated that non-payment of the further search fee in no way prejudices the future legal fate of the unsearched parts and that Rule 46(1) EPC merely provides that in the case of non-payment of further search fees the Search Division is to draw up a European search report only for those parts of the application that relate to the invention for which the

indépendantes, a estimé qu'il peut y avoir unité de l'invention lorsque une demande comporte une revendication indépendante concernant un procédé et une autre revendication indépendante concernant un moyen de réalisation de ce procédé, moyen qui est lui-même un procédé.

2. Conditions d'appréciation de l'unité de l'invention

La décision **W 52/92**, qui avait pour objet une affaire dans laquelle l'unité de l'invention avait été contestée "a priori", a confirmé la jurisprudence selon laquelle, contrairement à ce qui se passe dans le cas de l'examen de l'activité inventive qu'il convient normalement d'effectuer en se fondant sur le problème et sa solution, le problème technique doit être déterminé uniquement sur la base de la description et, le cas échéant, de l'état de la technique appréciée dans l'optique du demandeur (cf. W 50/91 et W 22/92).

3. Pluralité d'inventions et nouvelle taxe de recherche

Si la division de la recherche soulève une objection concernant le défaut d'unité de l'invention, une nouvelle taxe de recherche doit être acquittée conformément à la règle 46(1) CBE ou à l'article 17(3)a) PCT, pour chaque invention concernée. Si la taxe est payée dans les délais, le demandeur peut choisir l'invention ou le groupe d'inventions constituant une unité qu'il souhaite maintenir dans la demande initiale.

Les conséquences au niveau de la procédure de délivrance d'un brevet européen du non-paiement de la taxe additionnelle de recherche ont été interprétées de façon divergente par les chambres. Dans la décision T 178/84 (JO OEB 1989, 157), il a été affirmé que si la nouvelle taxe de recherche prévue par la règle 46(1) CBE n'a pas été acquittée, l'objet de l'invention pour lequel il n'a pas été effectué de recherche est considéré comme abandonné et ne peut donc continuer d'être examiné au titre de la demande telle que déposée; par contre, dans la décision T 87/88 (JO OEB 1993, 430), la chambre a constaté expressément que le défaut de paiement de la taxe ne pouvait être considéré comme un abandon de l'objet concerné. La chambre a déclaré que le non-paiement de nouvelles taxes de recherche pour certaines parties d'une demande, pour lesquelles il n'avait pas été effectué de recherche, ne permettait pas de pré-

lung infolge der Nichtzahlung der weiteren Recherchegebühren den europäischen Recherchenbericht nur für die Teile der Anmeldung erstellt, die sich auf die Erfindung beziehen, für die Recherchegebühren entrichtet worden sind.

Der Präsident des EPA legte deshalb der Großen Beschwerdekammer am 5. März 1992 folgende Rechtsfrage vor: "Kann ein Anmelder, der es bei einer uneinheitlichen Anmeldung unterläßt, auf eine Aufforderung der Recherchenabteilung nach Regel 46 (1) EPÜ weitere Recherchegebühren zu entrichten, den Gegenstand, für den keine Recherchegebühren entrichtet wurden, in dieser Anmeldung weiterverfolgen, oder ist er gezwungen, für diesen Gegenstand eine Teilanmeldung einzureichen?"

Die Große Beschwerdekammer hat in ihrer Entscheidung **G 2/92** (ABI. EPA 1993, 591) festgestellt, daß die Anmeldung nicht für einen Gegenstand weiterverfolgt werden kann, für den der Anmelder keine weiteren Recherchegebühren entrichtet hat. Er muß vielmehr eine Teilanmeldung für diesen Gegenstand einreichen, wenn er dafür weiterhin Schutz begehrt. Nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer geht aus dem Verfahrenssystem des EPÜ klar hervor, daß es sich bei der auf Patentierbarkeit zu prüfenden Erfindung um eine Erfindung handeln muß, für die vor Erstellung des europäischen Recherchenberichts eine Recherchengebühr entrichtet wurde. Der vierte Teil des EPÜ sieht vor, daß die Anmeldung nach der Einreichung von der Recherchenabteilung an die Prüfungsabteilung weitergeleitet wird. Regel 46 EPÜ sieht zur Durchführung dieses Verfahrens vor, daß zu jeder einzelnen Anmeldung eine Recherche angemessenen Umfangs durchgeführt wird, bevor sie der Prüfungsabteilung zugeleitet wird. Zu diesem Zweck hat der Anmelder auf Aufforderung der Recherchenabteilung eine oder mehrere weitere Recherchegebühren für eine oder mehrere weitere Erfindungen, auf die sich die Anmeldung bezieht, zu zahlen, wenn er sicherstellen will, daß eine der weiteren Erfindungen Gegenstand der Patentansprüche dieser Anmeldung werden kann. Diese zutreffende Auslegung der Regel 46 (1) EPÜ ergibt sich aus ihrem Zusammenhang. Damit wird die an der Entscheidung T 178/84 orientierte Praxis (vgl. Richtlinien C-VI, 3.2 a) bestätigt.

search fees have been paid.

On 5 March 1992, the President of the EPO therefore referred the following point of law to the Enlarged Board of Appeal: "Can an applicant who fails to pay further search fees for a non-unitary application when requested to do so by the Search Division under Rule 46(1) EPC pursue that application for the subject-matter in respect of which no search fees have been paid or must he file a divisional application for it?"

In **G 2/92** (OJ EPO 1993, 591) the Enlarged Board of Appeal decided that the application could not be pursued for subject-matter in respect of which the applicant had not paid the further search fees. Instead the applicant had to file a divisional application for that subject-matter if he wished to continue to protect it. In the Enlarged Board's view, it was clear from the EPC's procedural system that the invention which has to be examined for patentability must be an invention in respect of which a search fee has been paid prior to the drawing up of the European search report. Part IV of the EPC envisaged that an application progresses after filing from the Search Division to the Examining Division. One object of Rule 46 EPC was to implement this procedure by ensuring that an appropriately extensive search was completed in respect of each individual application before it was examined by the Examining Division. To this end, in response to an invitation from the Search Division to pay one or more further search fees in respect of one or more further inventions to which the application relates, an applicant had to pay such further search fees if he wished to ensure that one of the further inventions could become the subject of the claims of that application. That was the proper interpretation of Rule 46(1) EPC in context. This confirms the practice according to T 178/84 (see Guidelines C-VI, 3.2a).

juger du sort de ces parties sur le plan juridique, et que la règle 46(1) CBE se borne à prévoir que, lorsque les nouvelles taxes de recherche n'ont pas été acquittées, la division de la recherche n'établit le rapport de recherche européenne que pour les parties de la demande qui se rapportent aux inventions ayant donné lieu au paiement de taxes de recherche.

Le Président de l'OEB a donc soumis le 5 mars 1992 à la Grande Chambre de recours la question de droit suivante: "En cas d'absence d'unité d'invention, un demandeur qui n'a pas acquitté de nouvelles taxes de recherche comme la division de la recherche l'invitait à le faire conformément à la règle 46(1) CBE peut-il faire poursuivre l'examen de sa demande contenant l'objet pour lequel il n'a pas acquitté de taxe de recherche ou est-il tenu de déposer une demande divisionnaire pour cet objet?"

Dans sa décision **G 2/92** (JO OEB 1993, 591), la Grande Chambre de recours s'est prononcée sur cette question. Elle a déclaré que l'examen de la demande ne peut être poursuivi pour un objet pour lequel le demandeur n'a pas acquitté de nouvelle taxe de recherche. S'il souhaite encore faire protéger cet objet, le demandeur devra déposer une demande divisionnaire. La Grande Chambre de recours estime qu'il ressort clairement du système procédural institué par la CBE que pour que la brevetabilité d'une invention puisse être examinée, la taxe de recherche correspondante doit avoir été acquittée avant l'établissement du rapport de recherche européenne. Conformément aux dispositions de la quatrième partie de la CBE, la demande, après avoir été déposée, est traitée par la division de la recherche, puis par la division d'examen. Aux fins de l'application de ces dispositions, toute demande fait en vertu de la règle 46 CBE l'objet d'une recherche d'une portée appropriée avant d'être confiée à la division d'examen. A cet effet, sur invitation de la division de la recherche, le demandeur doit acquitter une ou plusieurs nouvelles taxes de recherche pour la ou les autres inventions faisant l'objet de la demande, s'il veut être sûr que les revendications de cette demande couvrent ses autres inventions. Cette interprétation consécutive de la règle 46(1) CBE découle du contexte de cette disposition. La jurisprudence qui va dans le même sens que la décision T 178/84 se trouve ainsi confirmée (cf. Directives C-VI, 3.2a).

III. ÄNDERUNGEN*

1. Artikel 123(2) EPÜ

1.1 "Neuheitstest"

Einige neuere Beschwerde-kammerentscheidungen stehen dem "Neuheitstest" für die Zulässigkeit von Änderungen einer Patentanmeldung, der in der Entscheidung T 201/83 (ABI. EPA 1984, 481) entwickelt und in die Prüfungsrichtlinien C-VI,5.4 übernommen wurde, distanziert gegenüber. Wie aus den Entscheidungen T 133/85 (ABI. EPA 1988, 441), T 514/88 (ABI. EPA 1992, 570) und T 118/89 (Rechtsprechungsbericht 1990, S.30) ergibt sich nun auch aus **T 288/92** und **T 187/91**, daß die entscheidende Frage ist, ob die Änderung unmittelbar und unzweideutig aus den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen ableitbar ist.

In der Sache **T 288/92** machte die Beschwerdeführerin/Anmelderin geltend, daß die Änderung zu einer Beschränkung des ursprünglichen Anspruchs führe. Die Kammer verwarf dieses Argument und stellte fest, daß das in Artikel 123 (2) EPÜ enthaltene Verbot eines Gegenstands, der "über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht", die Aufnahme technischer Angaben unterbinde, die ein Fachmann der Anmeldung in der eingereichten Fassung objektiv nicht entnommen hätte; maßgebendes Kriterium für die Prüfung einer Änderung auf ihre Zulässigkeit nach Artikel 123 (2) EPÜ sei daher die "Ableitbarkeit" (s. **T 383/88**) und nicht ein bloßer Vergleich zwischen dem Umfang des geänderten und dem des ursprünglichen Anspruchsgegenstands. Die Kammer sah hierin ein schlüssiges Verfahren zur Entscheidung über die Zulässigkeit einer Änderung. Jeder andere "Test" wie der "Neuheitstest" werfe zwangsläufig hypothetische Fragen auf.

Unter den gegebenen Umständen hielt es die Kammer nicht für statthaft, eine Summenformel, die eine Klasse chemischer Verbindungen definierte, so zu ändern, daß eine ursprünglich offenbarte generische Definition eines Substituenten auf einen (einzelnen) spezifischen Substituenten beschränkt wird, der willkürlich aus chemischen Individuen, so etwa aus den Beispielen, ausgewählt wird, wenn eine solche Beschränkung durch den allgemeinen Teil der Beschreibung in keiner Weise gestützt wird.

* Am 2. Februar 1994 erging die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer im Verfahren G 1/93 (Verhältnis von Artikel 123 (2) EPÜ und 123 (3) EPÜ). Der Leitsatz ist in Anlage 3 abgedruckt.

III. AMENDMENTS*

1. Article 123(2) EPC

1.1 "Novelty test"

Some recent Board of Appeal decisions view with reservation the "novelty test" for the admissibility of amendments to a patent application, this test having been evolved in decision T 201/83 (OJ EPO 1984, 481) and incorporated into the Guidelines for Examination C-VI,5.4. As in decisions T 133/85 (OJ EPO 1988, 441), T 514/88 (OJ EPO 1992, 570) and T 118/89 (Case Law Report 1990, page 30), so now also in **T 288/92** and **T 187/91**, the decisive question is whether the amendment can be directly and unambiguously deduced from the application documents as filed.

In **T 288/92** the appellant/applicant contended that the amendment resulted in a limitation of the original claim. The Board rejected this argument - the expression "subject-matter which extends beyond the content of the application as filed" in Article 123(2) EPC prohibits the introduction of any technical information which a skilled person would not have objectively derived from the application as filed, so that the examination of the allowability of an amendment according to Article 123(2) EPC is directed to the process of "derivation" (see also **T 383/88**), as distinct from a simple comparison of the scopes of amended and unamended subject-matters. In the view of the Board this provided a definitive method for deciding the allowability of an amendment. Any other "test" such as the "novelty test", must, of necessity, pose hypothetical questions.

On the facts of the case the Board held that it was not permissible to amend a generic formula defining a class of chemical compounds by restricting an originally disclosed generic definition of a substituent to a specific (individual) one which was arbitrarily selected from chemical entities, such as examples, without some support for such restriction in the general part of the description.

* The decision of the Enlarged Board of Appeal in G 1/93 (relationship between Article 123(2) EPC and 123(3) EPC) was reached on 2 February 1994. The headnote is reproduced in Annex 3.

III. MODIFICATIONS*

1. Article 123(2) CBE

1.1 Le "test de nouveauté"

Quelques décisions plus récentes prennent de la distance par rapport au "test de nouveauté" appliqué pour juger de l'admissibilité des modifications apportées à une demande de brevet, test qui a été mis au point dans la décision T 201/83 (JO OEB 1984, 481), puis repris dans les Directives relatives à l'examen (C-VI, 5.4). Il ressort des décisions T 133/85 (JO OEB 1988, 441), T 514/88 (JO OEB 1992, 570) et T 118/89 (Rapport de jurisprudence 1990, page 30), ainsi que des décisions **T 288/92** et **T 187/91** que la question déterminante est de savoir si la modification apportée découle directement et clairement des pièces initiales de la demande.

Dans l'affaire **T 288/92**, le requérant/demandeur affirmait que la modification apportée conduisait à limiter la revendication initiale. La chambre a rejeté cet argument - selon elle, les termes utilisés dans l'article 123(2) CBE "de manière que son objet s'étende au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée" interdisent l'introduction de toute information technique que l'homme du métier n'aurait pu déduire objectivement de la demande telle qu'elle a été déposée, si bien que l'examen de l'admissibilité d'une modification au titre de l'article 123(2) CBE porte sur ce processus de "déduction" (cf. également **T 383/88**), en tant qu'il se distingue d'une simple comparaison de l'étendue de l'objet modifié par rapport à celle de l'objet non modifié. La chambre est d'avis que c'est là la méthode à retenir en définitive pour l'examen de l'admissibilité d'une modification. Tout autre "test", tel que le "test de nouveauté" ne peut être que de nature hypothétique.

Dans cette affaire, la chambre a jugé que l'on ne pouvait modifier une formule générale définissant une classe de composés chimiques en limitant cette définition générale donnée initialement d'un substituant à un composé spécifique (particulier) choisi arbitrairement parmi des individus chimiques tels que ceux correspondant aux exemples, dès lors que cette limitation ne pouvait se fonder sur la partie générale de la description.

* Le 2 février 1994, une décision a été prise par la Grande Chambre de recours dans l'affaire G 1/93 (relation entre l'article 123(2) et (3) CBE). Le sommaire est publié dans l'Annexe 3.

Im Verfahren **T 187/91** beantragte der Beschwerdeführer die Patentierung eines faseroptischen Verstärkers auf der Grundlage geänderter Ansprüche, die die Prüfungsabteilung mit der Begründung zurückgewiesen hatte, daß der Gegenstand der geänderten Ansprüche über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehe und damit gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstoße. In den Ansprüchen der Anmeldung in der eingereichten Fassung waren "mehrere Pumplichtquellen", also **zwei** oder mehr Lichtquellen, erwähnt, während sich die geänderten Ansprüche auf "eine Pumplichtquelle" bezogen und somit Schutz für einen faseroptischen Verstärker mit **einer** oder mehr Lichtquellen beehrten. Die Kammer wies darauf hin, daß es Beschwerdekammern in einigen Fällen für zweckmäßig gehalten hätten, die im Hinblick auf Artikel 123 (2) EPÜ erforderlichen Überlegungen mit einer "Neuheitsprüfung" zu verknüpfen oder sogar gleichzusetzen. Sie räumte zwar ein, daß ein enger gedanklicher Zusammenhang zwischen der Bewertung der Neuheit und der Beurteilung der Frage bestehe, was eine nach Artikel 123 (2) EPÜ zulässige Änderung darstelle. Sie erinnerte aber unter Verweis auf die Entscheidung **T 133/85** (ABI. EPA 1988, 441) daran, daß Sorgfalt geboten sei, wenn die für die Neuheit geltenden Rechtsvorschriften auf Fragen angewandt würden, die sich im Zusammenhang mit Artikel 123 (2) EPÜ stellten, da es der Wortlaut dieses Artikels sei, der im Einzelfall letztlich immer berücksichtigt werden müsse. Die Kammer führte weiter aus, daß hinter Artikel 123 (2) EPÜ zwei dem Artikel 54 EPÜ fremde Überlegungen stünden: Zum einen solle der Leser einer Patentanmeldung, die gemäß Artikel 93 (1) EPÜ nach Ablauf von 18 Monaten veröffentlicht werde, Aufschluß über die maximale Ausdehnung ihres Gegenstands und damit ihren größtmöglichen Inhalt erhalten, und dies geraume Zeit bevor die Anmeldung einschließlich der Ansprüche nach der Erstellung des europäischen Recherchenberichts und der sich anschließenden Prüfung ihre endgültige Fassung erhalte. Zum anderen liege der Bestimmung, die eine Verbindung zwischen den Ansprüchen und dem Inhalt einer europäischen Patentanmeldung herstelle, der Gedanke zugrunde, daß die Ansprüche des erteilten Patents, soweit erforderlich nach entsprechender Änderung, einen angemessenen Schutz für den in der eingereichten Anmeldung enthaltenen erfindnerischen Gegenstand gewähren sollten.

In **T 187/91** the appellant requested that a patent on a fibre optic amplifier be granted on the basis of the amended claims which had been refused by the Examining Division because these amendments introduced subject-matter which extended beyond the content of the application as filed, contrary to Article 123(2) EPC. The claims in the application as filed referred to "a plurality of pump light sources", that is **two** or more light sources; the amended claims referred to "a pump light source" and, thus, sought protection for a fibre optic amplifier including **one** or more light sources. The Board observed that in some cases the Boards have found it useful to relate and even to equate the necessary considerations under Article 123(2) EPC with a "novelty test". The present Board conceded that there was clearly a close conceptual correlation between the assessment of novelty and the assessment of what is an allowable amendment under Article 123(2) EPC. However, following **T 133/85** (OJ EPO 1988, 441), it stated that care is necessary when applying the law relating to novelty to questions which arise in relation to Article 123(2) EPC, since it is the wording of this Article which must ultimately be considered in each particular case. The Board further explained that two considerations which underlie Article 123(2) EPC are different from those that underlie Article 54 EPC: firstly, a reader of an application published pursuant to Article 93(1) EPC after 18 months will be informed of the maximum extent of its subject-matter and therefore its maximum content some time before the text of the application including the claims is finalised, having regard to the drawing up of the European search report and the subsequent examination of the application. Secondly, the relationship between the claims and content of the European patent application is determined by the idea that, after appropriate amendment if necessary, the granted claims should give a fair protection for the inventive subject-matter contained in the application as filed.

Dans l'affaire **T 187/91**, le requérant avait demandé qu'un brevet portant sur un amplificateur à fibres optiques soit délivré sur la base des revendications modifiées qui avaient été rejetées par la division d'examen parce qu'elles introduisaient dans la demande un objet qui s'étendait au-delà du contenu de la demande telle qu'elle avait été déposée, contrairement à ce qu'exige l'article 123(2) CBE. Les revendications de la demande telle qu'elle avait été déposée faisaient référence à "plusieurs sources de lumière de pompage", c'est-à-dire à **deux** sources de lumière ou plus; les revendications modifiées faisaient référence à "une source de lumière de pompage" et demandaient donc la protection d'un amplificateur à fibres optiques comportant **une** ou plusieurs sources de lumière. La chambre a reconnu que, dans certains cas, les chambres de recours ont jugé utile de rapprocher l'examen exigé au titre de l'article 123(2) CBE du "test de la nouveauté", voire d'assimiler ces deux types d'examen. Tout en reconnaissant que, du point de vue des concepts, il existait une relation étroite entre l'appréciation de la nouveauté et l'appréciation de l'admissibilité d'une modification au regard de l'article 123(2) CBE, la chambre, suivant en cela la décision **T 133/85** (JO OEB 1988, 441), a estimé que la prudence s'impose pour l'application des dispositions régissant l'examen de la nouveauté dans le cas où il s'agit de trancher des problèmes soulevés par l'application de l'article 123(2) CBE, car c'est à la formulation de l'article 123(2) CBE qu'il convient en définitive de se référer dans chaque cas. La chambre a expliqué en outre que les considérations qui ont été à l'origine de l'article 123(2) CBE diffèrent sur deux points de celles qui ont inspiré l'article 54 CBE; premièrement, le lecteur d'une demande qui a été publiée, conformément à l'article 93(1) CBE, après l'expiration d'un délai de 18 mois à compter de la date de dépôt, sera informé de l'étendue maximale que peut avoir son objet et, par conséquent, de son contenu maximal, quelque temps avant qu'il soit procédé à la mise au point finale du texte de la demande (y compris les revendications) compte tenu de la rédaction du rapport de recherche européenne, puis de l'examen de la demande. Deuxièmement, s'agissant des relations existant entre les revendications et le contenu d'une demande de brevet européen, l'idée qui a prévalu est qu'après modifications appropriées, le cas échéant, les revendications du brevet délivré devraient assurer une protection équitable à l'objet impliquant une activité inventive de la demande telle qu'elle a été déposée.

Ausgehend von den vorstehend dargelegten Grundsätzen entschied die Kammer, daß ein fachkundiger Leser der eingereichten Anmeldung bei der Ausführung der beschriebenen Erfindung den Einsatz einer einzigen Lichtquelle ernsthaft erwägen und weder durch die Anmeldung in der eingereichten Fassung noch durch sein allgemeines Fachwissen dazu veranlaßt würde, diese Möglichkeit auszuschließen. Bei einer sorgfältigen Analyse des gesamten Inhalts der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung käme der Leser überdies nicht auf den Gedanken, daß der Einsatz mehrerer Lichtquellen für die Erfindung wesentlich sei und die angestrebten Ziele nur so erreicht werden könnten. Vielmehr müsse die Anmeldung in der eingereichten Fassung dahingehend ausgelegt werden, daß ihr Inhalt als eine mögliche praktische Variante der bevorzugten Ausführungsart der Erfindung einen faseroptischen Verstärker mit nur einer Lichtquelle einschließe.

1.2 "Wesentlichkeitstest"

Bei der Streichung eines Merkmals wird der sog. Wesentlichkeitstest angewendet. In der Sache **T 60/90** hatte die Anmelderin den unteren Grenzwert eines Temperaturbereichs gestrichen, um eine Inkonsistenz der Ansprüche mit den Beispielen zu beseitigen. Die Kammer konnte sich der Argumentation der Beschwerdeführerin, daß die gestrichene Untergrenze ein wesentliches Merkmal der Erfindung darstelle, nicht anschließen. Sie meinte, das gestrichene Merkmal erfülle alle drei in T 331/87 (ABI. EPA 1991, 22) festgelegten Bedingungen. Das strittige Merkmal (ursprünglich nur eine bevorzugte Ausführungsart) sei (1) in der Offenbarung nicht als wesentlich hingestellt worden; es sei (2) als solches nicht unerlässlich für die Funktion der Erfindung (da in den Beispielen mit einer niedrigeren Temperatur gearbeitet worden sei, woraus sich der Widerspruch ergeben habe), und seine Streichung erfordere (3) keine wesentliche Angleichung anderer Merkmale. Somit sei die Beseitigung eines Widerspruchs durch eine solche Änderung nach Artikel 123 (2) EPÜ nicht zu beanstanden.

1.3 Offenbarung in den ursprünglichen Unterlagen

In der Sache **T 740/91** ließ die Kammer eine Änderung der Obergrenze

Following the principles set out above, the Board found that a skilled reader of the application as filed would seriously contemplate the use of only one light source when carrying out the described invention; there was nothing in the application as filed or in his common general knowledge which would cause the skilled person to exclude the possibility of using only one light source. Additionally, on a careful and analytical reading of the whole content of the application as filed, there was no reason to regard the use of a plurality of light sources as essential to the invention in order to achieve its stated aims. On the contrary, the proper interpretation of the content of the application as filed was that it included as one possible practical variation of the preferred embodiment of the invention a fibre optic amplifier having only one light source.

1.2 The "Is it essential?" test

When a feature is deleted, the "Is it essential?" test is applied. In case **T 60/90** the applicant had deleted the lower limit of a temperature range in order to eliminate an inconsistency between the claims and the examples. The Board held that the appellant's assertion that the deleted lower limit corresponded to an essential feature of the invention could not be accepted. The deleted feature met the threefold criterion set out in T 331/87 (OJ EPO 1991, 22). Thus the feature in question was (1) not explained as essential in the disclosure (it was originally a preferred embodiment); (2) it was not, as such, essential for the function of the invention (the examples used a lower temperature - the source of the contradiction); and (3) the removal required no real modification of other features to compensate for the change. Resolving an inconsistency by such a form of amendment was found unobjectionable under Article 123(2) EPC.

1.3 Disclosure in the original documents

In **T 740/91** the Board allowed the change of the upper limit of the

En appliquant les principes qui viennent d'être indiqués, la chambre a conclu que l'homme du métier qui aurait lu la demande telle qu'elle avait été déposée aurait sérieusement pu envisager d'utiliser une seule source de lumière pour réaliser l'invention décrite; en se fondant sur la demande telle qu'elle avait été déposée ou sur ses connaissances générales, l'homme du métier n'aurait eu aucune raison d'exclure la possibilité d'utiliser une seule source de lumière. De plus, lisant et analysant soigneusement l'ensemble de la demande telle qu'elle avait été déposée, il n'aurait eu aucune raison de penser que l'utilisation de plusieurs sources de lumière était essentielle pour atteindre les objectifs que s'était fixés l'invention. Il convenait au contraire de considérer que la demande telle qu'elle avait été déposée contenait entre autres un amplificateur à fibres optiques ne comportant qu'une source de lumière, ceci étant dans la pratique une variante possible du mode de réalisation préféré de l'invention.

1.2 Le "test du caractère essentiel"

Dans le cas de la suppression d'une caractéristique, il y a lieu d'effectuer le "test du caractère essentiel". Dans l'affaire **T 60/90**, le demandeur avait supprimé la valeur limite inférieure d'une plage de températures pour faire disparaître une contradiction existant entre les revendications et les exemples. La chambre a refusé d'admettre l'argument du requérant selon lequel la limite inférieure qui avait été supprimée devait être considérée comme une caractéristique essentielle de l'invention. En effet, la caractéristique supprimée satisfaisait au triple critère fixé dans la décision T 331/87 (JO OEB 1991, 22): (1) elle n'était pas présentée comme essentielle dans l'exposé de l'invention (il s'agissait à l'origine d'un mode de réalisation préféré); (2) elle n'était pas indispensable en tant que telle à la réalisation de l'invention (dans les exemples, la température était inférieure - c'est là où résidait la contradiction) et (3) la suppression n'imposait pas de vraiment modifier en conséquence d'autres caractéristiques. La chambre a jugé que ce type de modification, qui visait à faire disparaître une contradiction, n'appelait aucune objection au titre de l'article 123(2) CBE.

1.3 Exposé de l'invention dans les pièces initiales de la demande

Dans la décision **T 740/91**, la chambre a admis une modification

für die in einem Garn enthaltene Menge einer Epoxyverbindung von 5,0 Gew.-% auf 0,6 % zu. Diese Änderung verhalf dem beanspruchten Gegenstand zu Neuheit und erfinderscher Tätigkeit. Der Wert von 0,6 % war im Beispiel IV ausdrücklich offenbart. Die Patentinhaberin räumte allerdings ein, daß dieser Wert versehentlich mit 0,6 % statt richtig mit 0,49 % angegeben worden war.

Daraus ergab sich die Rechtsfrage, ob etwas in der eingereichten Anmeldung tatsächlich Offenbartes auch dann mit Fug und Recht zur Stützung einer Änderung herangezogen werden kann, wenn der Patentinhaber später einräumt, daß diese Offenbarung versehentlich in die Anmeldung eingegangen ist. Die Kammer ging der Frage nach, ob die Änderung dazu führe, daß der Gegenstand des geänderten Patents über den "Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung" hinausgehe. Sie gelangte zu dem Schluß, daß die Angabe einer falschen Zahl nichts daran ändere, daß diese Zahl faktisch und glaubhaft offenbart worden sei. Somit könne sie auch zur Stützung der neuen Obergrenze herangezogen werden.

Die Kammer erklärte, diese Auslegung des Artikels 123 (2) EPÜ stehe in Einklang mit dem eigentlichen Zweck der Vorschrift, die verhindern solle, daß sich die Öffentlichkeit später mit Ansprüchen konfrontiert sehe, die mehr schützten, als in der eingereichten Anmeldung offenbart und zur Unterrichtung der Öffentlichkeit einschließlich der Konkurrenten des Anmelders veröffentlicht worden sei. Im vorliegenden Fall hätte sich jeder Wettbewerber, der die Anmeldung in der Fassung der Erstveröffentlichung gelesen, den ursprünglich beanspruchten Bereich von 0,1 % bis 5,0 % in Anbetracht des Stands der Technik als zu weit gefaßt erkannt und den breiten Anspruch daher als rechtlich nicht haltbar angesehen hätte. Gedanken darüber machen müssen, welche Zahl vernünftigerweise als Obergrenze eingesetzt werden könnte. Er hätte sofort gesehen, daß die Beispiele als höchsten Wert für das gehärtete Epoxyharz die in Beispiel IV eindeutig offenbarte Zahl von 0,6 % enthielten, und wäre daher über eine spätere Senkung der Obergrenze von 5 % auf 0,6 % nicht überrascht gewesen. Der Umstand, daß die Zahl falsch war, wäre den Wettbewerbern verborgen und daher ohne Einfluß auf ihr Urteil geblieben.

amount of epoxy compound present on a yarn from 5.0 % by weight to 0.6 %. This amendment conferred both novelty and inventive step on the claimed subject-matter. The value of 0.6 % was explicitly disclosed in Example IV. However, the patentee conceded that this figure had been inserted in error in place of the true figure of 0.49 %.

That gave rise to the legal question of whether an actual disclosure in an application as filed, if later accepted by the patentee as having been included in error, could nonetheless legitimately be used as the basis for making an amendment. The Board asked whether the amendment had the effect that the patent when amended contained subject-matter which extended beyond the "content of the application as filed". It concluded that the fact that the figure was wrong did not alter the situation that it was actually and credibly disclosed. Thus, it could be relied on as the basis for the new upper limit.

The Board explained that this interpretation of Article 123(2) EPC was consistent with its underlying intention, which was to protect the public from being faced at a later stage with claims which were wider in their scope than what was disclosed in the application as filed, and published for the information of the public, including the applicant's competitors. In the present case, any such competitor who had read the application as first published, and who formed the view that the originally claimed range of 0.1 to 5 % was too wide in the light of the prior art, and who thought that the broad claim could not validly be sustained, would then have needed to consider what figure might reasonably be introduced as an upper limit. He would have seen at once that the highest figure for the cured epoxy resin given in any example was the 0.6 %, clearly disclosed in Example IV, and therefore could not have been taken by surprise if the upper limit of 5 % were later to be reduced to 0.6 %. The fact that the figure was wrong would be unknown to competitors, and therefore could not influence their judgment.

qui visait à faire passer la proportion maximum de composé époxy présent dans un fil de 5 % à 0,6 % du poids de ce fil. Du fait de cette modification, l'objet revendiqué devenait nouveau et impliquait une activité inventive. La valeur de 0,6 % était expressément divulguée dans l'exemple IV. Toutefois, le titulaire du brevet avait admis que ce chiffre avait été indiqué par erreur à la place du chiffre correct, qui était 0,49 %.

La question juridique qui se posait par conséquent était de savoir si une modification pouvait valablement se fonder sur un élément qui avait été effectivement divulgué dans la demande telle qu'elle avait été déposée, mais que le titulaire du brevet avait admis ultérieurement avoir introduit par erreur. La chambre a examiné si la modification conduisait à étendre l'objet du brevet tel que modifié au-delà du "contenu de la demande telle qu'elle avait été déposée". Elle a conclu que bien que ce chiffre soit erroné, il n'en demeurerait pas moins qu'il avait effectivement été divulgué de manière crédible, si bien qu'il pouvait servir de fondement pour la modification de la limite supérieure.

La chambre a expliqué que cette interprétation de l'article 123(2) CBE était en accord avec l'objectif que poursuivait cet article, qui était d'éviter que le public ne rencontre ultérieurement des revendications ayant une portée plus large que ce qui avait été divulgué dans la demande telle qu'elle avait été déposée et publiée aux fins d'information du public, et notamment des concurrents du demandeur. En l'espèce, tout concurrent qui aurait lu la demande telle qu'elle avait été publiée à l'origine et qui, estimant que la plage de 0,1 à 5 % revendiquée à l'origine était trop large eu égard à l'état de la technique, aurait pensé que cette revendication large ne pouvait être valablement admise, aurait dû se demander quel chiffre pouvait raisonnablement être retenu comme limite supérieure. Il aurait immédiatement constaté que dans n'importe quel exemple, la valeur maximum indiquée pour les résines époxydées durcies était 0,6 %, chiffre qui avait été clairement divulgué dans l'exemple IV, et il n'aurait donc pu être pris au dépourvu en constatant par la suite que la limite supérieure de 5 % avait dû être ramenée à 0,6 %. N'ayant pas su que le chiffre était faux, les concurrents n'auraient donc pas pu être influencés dans leur jugement.

1.4 Nachweis der unmittelbaren Ableitbarkeit aus den ursprünglichen Unterlagen

Im Verfahren **T 383/88** stellte die Kammer fest, daß der in zivilrechtlichen Verfahren wie den Beschwerdeverfahren vor den Beschwerdekammern übliche Maßstab bei der Beweiswürdigung, nämlich das "Abwägen der Wahrscheinlichkeit", für die Entscheidung über die Zulässigkeit einer Änderung nach Artikel 123 (2) EPÜ untauglich sei. In einem solchen Fall hielt die Kammer einen strengen, dem Urteil "zweifelsfrei" entsprechenden Maßstab für angezeigt, da es sonst leicht zu unbemerktem Mißbrauch kommen könne, wenn Änderungen aufgrund eines scheinbar bewiesenen allgemeinen Wissensstands zugelassen würden.

Häufig werde geltend gemacht, daß sich bestimmte technische Merkmale unmittelbar und eindeutig aus den eingereichten Unterlagen ableiten ließen, wenn man sie vor dem Hintergrund des allgemeinen Fachwissens lese. Die Kammer mahnte bei einer solchen Argumentation jedoch zur Vorsicht. Zum einen müsse die Frage, ob eine Änderung nach Artikel 123 (2) EPÜ zulässig sei, danach entschieden werden, was sich vor dem Hintergrund des allgemeinen Fachwissens aus der eingereichten Patentanmeldung ableiten lasse, und nicht umgekehrt. Zum anderen sei der allgemeine Wissensstand bekanntlich schwer nachzuweisen. So komme es durchaus vor, daß Informationen zwar allgemein verbreitet und daher in der Fachwelt bekannt seien, ihnen aber doch die allgemeine Akzeptanz versagt bleibe. Auch dürfe man sich nicht zu sehr auf eidesstattliche Aussagen überqualifizierter Personen verlassen, da das Wissen des Durchschnittsfachmanns maßgebend sei und nicht das der Koryphäen auf den jeweiligen wissenschaftlichen Sachgebieten. Ergänzend wies die Kammer darauf hin, daß eine eidesstattliche Versicherung einer einzigen Person in der Regel nicht ausreiche, um die strengen Anforderungen an die Beweispflicht zu erfüllen.

1.4 Evidence of direct deducibility from the original documents

In **T 383/88** the Board held that the normal standard of proof in civil proceedings such as appeals before the Boards of Appeal, namely "the balance of probability", was inappropriate for determining the allowability of an amendment under Article 123(2) EPC. Instead, a rigorous standard, that is one equivalent to "beyond reasonable doubt" was considered by the Board as being the right one to apply in such a case, since applying a lower standard could easily lead to undetected abuse by allowing amendments on the basis of ostensibly proven common general knowledge.

It is frequently argued that certain technical features can be directly and unambiguously derived from a specification as filed by reading it in the light of common general knowledge. However, the Board recommended viewing this approach with considerable caution. Firstly, the issue of the allowability of an amendment under Article 123(2) EPC needs to be decided by reference to what can be derived from the patent application as filed in the light of common general knowledge and not vice versa. Secondly, it is notoriously difficult to prove common general knowledge. For example, information may be generally disseminated, and therefore known within the community of skilled addressees, but it may well, at the same time, not be commonly accepted. Furthermore, too much reliance cannot be placed on affidavit evidence from over-qualified persons, for the relevant knowledge is that of a notional, i.e. average, skilled addressee, and not that commanded by leaders in the relevant scientific discipline or field. The Board added that it cannot normally be the case that an affidavit by a single person suffices to discharge the burden of proof to the strict standard that is required.

1.4 Preuve que la modification peut être déduite directement des pièces initiales de la demande

Dans la décision **T 383/88**, la chambre a estimé que le critère de mesure appliqué habituellement dans les procédures civiles telles que les procédures de recours devant les chambres de recours, à savoir la "détermination de ce qui paraît le plus probable", n'est pas le critère qui convient lorsqu'il s'agit de déterminer si une modification est admissible au regard de l'article 123(2) CBE. La chambre a considéré qu'en pareil cas, il était préférable d'appliquer un critère rigoureux, celui de la preuve "ne pouvant raisonnablement être mise en doute", car appliquer un critère moins strict pourrait facilement conduire à des abus qui demeureraient inaperçus, du fait que l'on autoriserait ainsi des modifications se fondant sur les connaissances générales de l'homme du métier, dont il aurait été prétendu que l'existence était prouvée.

Un argument fréquemment invoqué est qu'un homme du métier qui lirait la description à la lumière de ses connaissances générales pourrait déduire directement et sans ambiguïté certaines caractéristiques techniques de cette description telle qu'elle a été déposée. Toutefois, la chambre a recommandé d'être très prudent en ce qui concerne cette approche. Premièrement, la question de l'admissibilité d'une modification au regard de l'article 123(2) CBE doit être tranchée par référence à ce que l'on peut déduire de la demande de brevet telle qu'elle a été déposée, envisagée à la lumière des connaissances générales de l'homme du métier et non vice-versa. Deuxièmement, il est comme chacun sait malaisé de prouver l'existence de connaissances générales de l'homme du métier. Par exemple, il se peut que des informations soient largement diffusées et qu'elles soient donc connues de la communauté des hommes du métier spécialistes de ce domaine, sans néanmoins être communément acceptées. En outre, il ne faut pas trop se fier aux déclarations écrites sous serment émanant de superspécialistes, car ce qui compte, ce sont les connaissances générales dans le cas théorique de l'homme du métier de compétence moyenne, et non pas les connaissances générales des meilleurs spécialistes de la discipline ou du domaine scientifique en cause. La chambre a ajouté qu'une déclaration écrite sous serment émanant d'une seule personne ne constitue normalement pas une preuve satisfaisant à ce critère strict qui a été fixé.

1.5 Offenbarung in Zeichnungen

In der Entscheidung **T 676/90** wollte der Anmelder die auf eine Rollvorrichtung gerichteten Merkmale einer Traghilfe für ein Skipaar streichen. Die Kammer stellte jedoch fest, daß in den ursprünglichen Unterlagen nur eine Traghilfe offenbart sei, die aus einer Rollvorrichtung und einem Tragband oder nur aus der Rollvorrichtung bestehe, nicht aber eine Alternative ohne Rollvorrichtung. An dieser Überzeugung der Kammer änderte auch der Hinweis des Anmelders auf die separate Darstellung des Tragbandes in einer Zeichnung nichts. Zum einen sei diese Zeichnung nach der Beschreibung eine vergrößerte Darstellung des in Figur 1 dargestellten Tragbandes, wobei Figur 1 einen Ski mit dem Tragband in Verbindung mit der Rollvorrichtung zeige. Zum anderen könne eine Zeichnung nie losgelöst vom Gesamthalt der Anmeldung, sondern nur in diesem Gesamtrahmen interpretiert werden. Der Inhalt einer Anmeldung werde **nicht nur** durch die darin erwähnten oder gezeigten Merkmale, sondern auch durch deren Beziehung zueinander bestimmt.

In **T 748/91** gelangte die Kammer zu der Auffassung, auch einer schematischen Zeichnung könnten Größenverhältnisse entnommen werden, sofern die zeichnerische Darstellung dem zuständigen Fachmann eine für ihn erkennbare und ausführbare Lehre zum technischen Handeln vermittelt. Schematische Darstellungen gäben alle wesentlichen Merkmale wieder; im vorliegenden Fall seien die Dicke der übereinanderliegenden Schichten sowie die Schichtdickenrelation eindeutig ein wesentlicher Bestandteil des Gegenstandes der Anmeldung.

2. Artikel 123 (3) EPÜ - Kategorienwechsel

In der Sache **T 5/90** hatte die Kammer darüber zu befinden, ob ein Wechsel der Anspruchskategorie im Hinblick auf Artikel 123 (3) EPÜ zulässig war. Das Patent war mit einem Anspruch in folgender Form erteilt worden: "Erzeugnis mit den Erzeugnismerkmalen x und den für die Verfahrensschritte y charakteristischen *Product-by-process*-Merkmale". Dieser Anspruch erwies sich jedoch als nicht neu. Deshalb beanspruchte

1.5 Disclosure in drawings

In **T 676/90** the applicant wished to delete the rolling-device features of a carrying aid for a pair of skis. The Board found, however, that the original documents had disclosed only a carrying aid consisting of a rolling device and a carrying strap or only of a rolling device but not an option without a rolling device. Nor was the Board swayed in its view by the applicant's argument that the carrying strap was shown separately in a drawing. It held firstly that, according to the description, this drawing was an expanded view of the carrying strap shown in Figure 1 (which, moreover, showed a ski with the carrying strap in conjunction with the rolling device). Secondly, a drawing could never be interpreted in isolation from the overall content of the application but only in that general context. The content of an application was defined **not only** by features mentioned or shown therein but also by their relationship to each other.

In **T 748/91** the Board reached the conclusion that size ratios could be inferred even from a schematic drawing provided that the delineation provided the relevant skilled person with discernible and reproducible technical teaching. Schematic drawings depicted all the essential features; in the case in point, the thickness of the superimposed layers, together with the ratio of layer thicknesses, was clearly an essential component of the subject-matter of the application.

2. Article 123(3) EPC- Change of claim category

In **T 5/90** the Board had to consider the allowability of a change of claim category with respect to Article 123(3) EPC. The patent was granted with a claim in the form "a product having product features x and product-by-process features characteristic of process steps y". This claim, however, turned out not to be novel. The patentee finally claimed "a process of making a product having product features x by using process steps y

1.5 Divulgateion dans les dessins

Dans l'affaire **T 676/90**, le demandeur voulait supprimer les caractéristiques relatives aux roulettes d'un dispositif pour le transport d'une paire de skis. Or, la chambre avait constaté que les pièces initiales de la demande divulquaient un dispositif de transport composé soit de roulettes et d'une poignée, soit uniquement de roulettes, mais pas un dispositif sans roulettes. Bien que le demandeur ait allégué que la poignée était représentée séparément sur l'un des dessins, la chambre ne s'est pas laissée convaincre, expliquant que, d'une part, à en juger par la description, ce dessin était en fait un agrandissement de la poignée représentée à la figure 1, ladite figure 1 montrant un ski équipé d'une poignée ainsi que de roulettes, et que, d'autre part, un dessin ne peut jamais être considéré indépendamment de l'ensemble du contenu de la demande et ne peut être interprété que replacé dans cet ensemble. Le contenu d'une demande est défini **non seulement** par les caractéristiques qui y sont mentionnées ou exposées, mais également par les relations existant entre ces caractéristiques.

Dans l'affaire **T 748/91**, la chambre est parvenue à la conclusion qu'il était possible de déduire des ordres de grandeur même d'un dessin schématique, à condition que ce dessin constitue pour l'homme du métier un enseignement technique qu'il puisse discerner et exécuter. Selon la chambre, les représentations schématiques présentent toutes les caractéristiques essentielles; dans l'affaire en question, il était clair que l'épaisseur des couches superposées ainsi que l'épaisseur des couches les unes par rapport aux autres constituait un élément essentiel de l'objet de la demande.

2. Article 123(3) CBE- changement de catégorie

Dans l'affaire **T 5/90**, la chambre avait à examiner l'admissibilité au regard de l'article 123(3) CBE du changement de catégorie de l'une des revendications. Le brevet qui avait été délivré comprenait une revendication se présentant sous la forme suivante: "produit présentant des caractéristiques de produit x ainsi que des caractéristiques de produit caractérisé par son procédé d'obtention correspondant aux

die Patentinhaberin schließlich ein "Verfahren zur Herstellung eines Erzeugnisses mit den Erzeugnismerkmalen x mittels der Verfahrensschritte y und z".

Die Kammer legte einen solchen Anspruch dahingehend aus, daß er die Verfahrensschritte nur insoweit abdecke, als aus ihnen tatsächlich ein Erzeugnis mit den Erzeugnismerkmalen x hervorgehe. Die Kammer prägte hierfür den Begriff des durch das Erzeugnis beschränkten Verfahrensanspruchs (*process-limited-by-product claim*). Nach Artikel 64 (2) EPÜ würde sich der Schutz auch auf das aus diesem Verfahren unmittelbar hervorgehende Erzeugnis erstrecken, wobei dieses aber zwangsläufig unter den Schutzbereich des ursprünglich erteilten Erzeugnisanspruchs fiele. Die Kammer sah durch einen solchen durch das Erzeugnis beschränkten Verfahrensanspruch die Anforderungen des Artikels 123 (3) EPÜ eindeutig erfüllt, da ein solcher Anspruch nur verletzt werde, wenn das nach ihm hergestellte Erzeugnis unter den ursprünglich erteilten Erzeugnisanspruch falle und außerdem das besondere Herstellungsverfahren mit den Verfahrensschritten z zum Einsatz komme. Ein solcher Anspruch beschränke den Schutzbereich gegenüber den ursprünglichen Ansprüchen und erweitere ihn in keiner Weise.

Die Kammer teilte nicht die Auffassung der Einsprechenden/Beschwerdeführerin, der Schutzbereich für die Zwecke des Artikels 123 (3) EPÜ sei Null, wenn sich die erteilten Erzeugnisansprüche gegenüber dem Stand der Technik als nicht neu erwiesen, und daß dann jeder geänderte Anspruch für ein bestimmtes Verfahren zur Herstellung des ursprünglich patentierten Erzeugnisses eine Erweiterung des Schutzbereichs darstellen würde. Wenn nämlich der Schutzbereich im Rahmen des Artikels 123 (3) EPÜ tatsächlich im Sinne des rechtsgültigen Schutzbereichs verstanden werden müßte, könnten praktisch nur rechtsgültige Ansprüche geändert werden. Der ganze Zweck einer Änderung bestehe aber gerade darin, einen ungültigen Anspruch durch einen rechtsgültigen zu ersetzen. Nach Auslegung der Kammer ist mit dem Begriff "Schutzbereich" in Artikel 123 EPÜ der Schutz gemeint, der durch die

and process steps z".

The Board interpreted such a claim as covering the process steps only insofar as a product having product features x actually resulted. This was called a process-limited-by-product claim by the Board. The direct product of this process would also be protected under the provisions of Article 64(2) EPC, but such product inevitably fell within the scope of the product claim originally granted. The Board regarded a process-limited-by-product claim of this type as clearly complying with the requirements of Article 123(3) EPC because it would only be infringed if its product fell within the originally granted product claim and in addition the particular form of manufacture using process steps z was used. Such a claim restricted protection compared to the protection of the original claims, without in any way extending it.

The Board did not share the view of the opponent/appellant that if the product claims as granted were shown not to be novel in view of the prior art, then for the purpose of Article 123(3) EPC the protection conferred was nil so that any amended claim to a particular method of making the product claimed in the patent as originally granted would be an extension of the protection conferred. On the contrary, the Board held that if it were true that under Article 123(3) EPC the extent of protection conferred had to be considered as meaning the extent of valid protection conferred, then practically the only claims that could be amended would be valid claims. Yet the whole purpose of amendment was to substitute a valid claim for an invalid one. The Board interpreted the words "protection conferred" in Article 123 EPC as the protection the claims as originally granted would

caractéristiques distinctives d'étapes de procédé y". Or, il s'était avéré par la suite que ladite revendication était dépourvue de nouveauté. Par conséquent, le titulaire du brevet avait revendiqué finalement "un procédé de fabrication d'un produit aux caractéristiques de produit x à l'aide des étapes de procédé y et des étapes de procédé z".

La chambre a considéré qu'une telle revendication ne couvrirait les étapes de procédé que dans la mesure où elle permettait effectivement d'obtenir un produit présentant des caractéristiques de produit x, et elle a qualifié une telle revendication de revendication portant sur un procédé limité à l'obtention d'un produit. Le produit obtenu directement par le procédé en cause était lui aussi protégé en vertu de l'article 64(2) CBE, mais il correspondait nécessairement au produit couvert par la revendication de produit du brevet délivré initialement. La chambre a estimé qu'une revendication de ce type, portant sur un procédé limité à l'obtention d'un produit, satisfaisait manifestement aux conditions requises à l'article 123(3) CBE, car ces dispositions ne seraient enfreintes que si, d'une part, le produit obtenu par ce procédé correspondait au produit couvert par la revendication de produit du brevet initial, et que si en outre l'on utilisait un mode particulier d'obtention faisant intervenir les étapes de procédé z. La revendication modifiée offrait une protection limitée par rapport à celle conférée par la revendication du brevet initial, sans l'étendre en aucune manière.

L'opposant/requérant avait déclaré que si les revendications de produit du brevet qui avait été délivré se révélaient n'être pas nouvelles par rapport à l'état de la technique, la protection conférée ne pouvait être que nulle si l'on appliquait l'article 123(3) CBE, toute revendication modifiée relative à un procédé d'obtention particulier du produit revendiqué dans le brevet tel qu'il avait été initialement délivré constituant une extension de la protection conférée. La chambre a estimé au contraire que s'il était vrai qu'aux fins de l'article 123(3) CBE il fallait entendre par "étendre la protection" "étendre la protection valable", il en résulterait que les seules revendications pouvant être modifiées dans la pratique seraient les revendications valables. Or, l'unique objectif d'une modification était de permettre de remplacer une revendication non valable par une revendication va-

ursprünglich erteilten Ansprüche gewährleistet wäre, wenn man ihre Rechtsgültigkeit unterstellt.

3. Berichtigung nach Regel 88 EPÜ

In der Entscheidung **T 606/90** ließ die Beschwerdekammer eine Berichtigung nach Regel 88 Satz 2 EPÜ im Einspruchsverfahren zu, obwohl anhand des veröffentlichten Textes des Patents die Berichtigung nicht derart offensichtlich war, daß sofort erkennbar war, daß nichts anderes beabsichtigt sein konnte als das, was als Berichtigung vorgeschlagen wurde. Der Anmelder hatte maschinenschriftlich Änderungen der Ansprüche und der Beschreibung eingebracht und auch das "Arbeitsdokument" mit den handschriftlich eingetragenen Änderungen zu der Akte gegeben. In der maschinengeschriebenen Version des Anspruchs 1 fehlte die Angabe, deren Ergänzung im Wege der Berichtigung nach Regel 88 nun beantragt war; an der entsprechenden Stelle der Beschreibung war sie vorhanden. Bei der Vorbereitung des Textes zur Veröffentlichung des Patents wurde jedoch durch ein Versehen des Amtes die fragliche Angabe auch in der Beschreibung weggelassen. Die Kammer gelangte zu der Auffassung, daß die Auslassung in der Beschreibung bei der Prüfung der Zulässigkeit der Berichtigung nicht berücksichtigt werden dürfe und führte folgendes aus:

"Es liege auf der Hand, daß der betreffende Satzteil in der maschinengeschriebenen Fassung des Anspruchs 1 aufgrund eines Versehens des Beschwerdeführers weggelassen worden sei und die Berichtigung dieses Mangels für den Leser des Patents sofort erkennbar gewesen wäre, wenn nicht auch dem Amt ein Übertragungsfehler unterlaufen wäre. Die beantragte Berichtigung sei daher nach Regel 88 EPÜ zulässig".

In der Sache **T 581/91** vertrat die Kammer die Auffassung, daß das Abwägen der Wahrscheinlichkeit als Maßstab ungeeignet sei, wenn es um eine Berichtigung nach Regel 88 EPÜ gehe. Sie stellte in Anlehnung an die Entscheidung **T 383/88** (s. Kapitel III.1.4), fest, daß hier ein strenger, dem Urteil "zweifelsfrei" entsprechender Maßstab angewandt werden sollte.

have if assumed to be valid.

3. Correction pursuant to Rule 88 EPC

In decision **T 606/90** the Board allowed a correction pursuant to Rule 88, second sentence, EPC, in the opposition proceedings although the correction was not so obvious from the published text of the patent that it was immediately evident that nothing other than the proposed correction could have been intended. The applicant had filed typed amendments to the claims and the description and had also submitted the "working document" with the handwritten corrections for the dossier. The typed version of Claim 1 omitted the detail which was now the subject of a request for correction pursuant to Rule 88 EPC; the same detail was present in the corresponding passage in the description. When the text was being prepared for publication of the patent, the detail in question was also omitted from the description owing to an error by the EPO. The Board concluded that the omission in the description should not be taken into account when considering the admissibility of the correction and stated:

"It is therefore clear that the phrase in question was omitted from the typed version of Claim 1 as a result of an error by the applicant and that the reader of the patent would immediately have noticed the need for correction of this error if a transcription error had not likewise been committed by the EPO. The correction requested is therefore admissible within the terms of Rule 88 EPC".

In **T 581/91** the Board held that the balance of probabilities is not an appropriate criterion to be applied in a case where correction under Rule 88 EPC is at stake. Following decision **T 383/88** (see Chapter III.1.4), the Board stated that a more rigorous standard, that is one equivalent to "beyond reasonable doubt", should be applied.

lable. La chambre a considéré qu'il fallait entendre par le mot "protection" utilisé à l'article 123 CBE la protection qui aurait été conférée par les revendications du brevet initialement délivré, si elles avaient été jugées valables.

3. Correction d'erreurs au titre de la règle 88 CBE

Dans l'affaire **T 606/90**, la chambre de recours a autorisé une rectification au titre de la règle 88, deuxième phrase CBE qui avait été apportée durant la procédure d'opposition, alors que, à en juger par le texte du brevet qui avait été publié, il ne s'agissait pas d'une rectification qui s'imposait à l'évidence en ce sens qu'il apparaissait immédiatement qu'aucun texte autre que celui résultant de la rectification n'avait pu être envisagé par le demandeur. Le demandeur avait produit des modifications dactylographiées des revendications et de la description et il avait également joint au dossier le "document de travail" avec les modifications manuscrites. Or, dans la version dactylographiée de la revendication 1, il manquait l'indication qu'il était à présent demandé de compléter par le biais d'une rectification au titre de la règle 88 CBE, mais cette indication figurait dans le passage correspondant de la description. Or, lors de la préparation du texte en vue de la publication du brevet, l'indication en cause avait disparu de la description par suite d'une erreur commise par l'Office. La chambre a estimé qu'il ne devait pas être tenu compte de l'absence de cette indication dans la description lors de l'examen de la recevabilité de la rectification, en expliquant :

"Il est ainsi évident que le membre de phrase en cause a été supprimé par suite d'une erreur du requérant de la version dactylographiée de la revendication 1 et que la rectification de cette erreur serait immédiatement apparue au lecteur du brevet si une erreur de transcription n'avait pas été également commise par l'Office. La rectification demandée est donc admissible au sens de la règle 88 CBE."

Dans l'affaire **T 581/91**, la chambre a estimé que la détermination de ce qui paraît le plus probable n'est pas le critère qu'il convient d'appliquer dans le cas où l'on doit examiner l'admissibilité d'une rectification au titre de la règle 88 CBE. Suivant en cela la décision **T 383/88** (cf. chapitre III.1.4), la chambre a déclaré qu'il convenait d'appliquer un critère plus rigoureux, celui de la "preuve ne pouvant raisonnablement être mise en doute".

IV. PRIORITÄT

Vor der Großen Beschwerdekammer ist das Verfahren **G 3/93** anhängig, das die Beanspruchung von Teil- und Mehrfachprioritäten im Fall der Weiterentwicklung der Erfindung im Prioritätsjahr betrifft. Der Präsident des EPA legte gemäß Artikel 112 (1) b) EPÜ die Frage vor, ob die Veröffentlichung des technischen Inhalts eines Prioritätsdokuments im Prioritätsintervall Stand der Technik ist, der einer europäischen Patentanmeldung entgegengehalten werden kann, die Gegenstände umfaßt, die im Prioritätsdokument nicht offenbart sind.

Anlaß der Vorlage waren abweichende Entscheidungen zweier Beschwerdekammern. In T 301/87 (ABI. EPA 1990, 335) wurde für die europäische Patentanmeldung die Priorität dreier Voranmeldungen beansprucht. Die Beschwerdekammer 3.3.2 vertrat die Auffassung, die Veröffentlichung des Inhalts der ältesten Voranmeldung vor Einreichung der zweiten, die eine Weiterentwicklung der Erfindung betraf, dürfe bei der Prüfung der Patentfähigkeit des Gegenstandes der zweiten Voranmeldung nicht als Stand der Technik berücksichtigt werden. Denn nach Artikel 4 B PVÜ bewirke die Beanspruchung der Priorität, daß der Inhalt der älteren Voranmeldung trotz Veröffentlichung nicht in den Stand der Technik eingehe, der bei der Prüfung einer rechtzeitig eingereichten Nachanmeldung zu berücksichtigen sei.

In der Entscheidung T 441/91 rechnete hingegen die Beschwerdekammer 3.4.1 die Veröffentlichung des Inhalts des Prioritätsdokuments während des Prioritätsjahres zum Stand der Technik, der bei der Beurteilung der Patentfähigkeit der europäischen Nachanmeldung zu berücksichtigen sei. Denn in der Nachanmeldung würden Merkmale beansprucht, die in der Voranmeldung nicht offenbart seien. Der Prioritätsanspruch sei unwirksam, weil die in der Nachanmeldung beanspruchte und die in der Voranmeldung offenbarte Erfindung nicht identisch seien. Somit könne dem Gegenstand der Nachanmeldung nur die Priorität des europäischen Anmeldetages zuerkannt werden.

IV. PRIORITY

Case **G 3/93** is pending before the Enlarged Board of Appeal; it relates to the claiming of partial and multiple priorities in the event of further developments to the invention in the priority year. Pursuant to Article 112(1)(b) EPC the President of the EPO referred the question of whether the publication of the technical content of a priority document in the priority period is prior art which can be cited against a European patent application comprising subject-matters not disclosed in the priority document.

This point was referred because of divergent decisions by two Boards of Appeal. In T 301/87 (OJ EPO 1990, 335) the priority of three previous applications was claimed for the European patent application. Board of Appeal 3.3.2 took the view that the publication of the content of the earliest application prior to the filing of the second application relating to a development of the invention should not be counted as prior art when examining the patentability of the subject-matter of the second application. It stated that, according to Article 4B of the Paris Convention, the claiming of the priority meant that the content of the earlier application, despite publication, was not included in the prior art to be considered during examination of a subsequent application filed in due time.

In decision T 441/91, on the other hand, Board of Appeal 3.4.1 counted publication of the content of the priority document during the priority year as part of the prior art to be taken into account when assessing the patentability of the subsequent European application. It found that the subsequent application claimed features which were not disclosed in the previous application. The priority right was invalid because the invention claimed in the subsequent application and that disclosed in the earlier application were not identical. The subject-matter of the subsequent application could therefore be awarded only the priority of the European filing date.

IV. PRIORITE

L'affaire **G 3/93** en instance devant la Grande Chambre de recours avait trait à la revendication de priorités partielles et multiples lorsque l'invention a fait l'objet de nouveaux développements au cours de l'année de priorité. Conformément à l'article 112(1)(b) CBE, le Président de l'OEB avait posé la question de savoir si l'on peut "opposer à une demande de brevet européen, comme état de la technique, un document publié dans le délai de priorité dont le contenu technique correspond à celui du document de priorité, si la revendication de la priorité n'est pas suivie d'effet parce que la demande européenne couvre des objets qui n'ont pas été divulgués dans la première demande".

Cette question avait été soumise à la suite de décisions divergentes rendues par deux chambres de recours. Dans l'affaire T 301/87 (JO OEB 1990, 335), la demande de brevet européen revendiquait trois priorités. La chambre de recours 3.3.2 a considéré que la publication du contenu de la demande antérieure la plus ancienne qui avait eu lieu avant le dépôt d'une deuxième demande portant sur un développement de l'invention ne faisait pas partie de l'état de la technique à prendre en considération lors de l'examen de la brevetabilité de l'objet de cette deuxième demande antérieure. En effet, d'après l'article 4B de la Convention de Paris, la revendication de priorité a pour effet que, bien qu'il ait été publié, le contenu de la demande antérieure plus ancienne n'est pas considéré comme état de la technique lors de l'examen d'une demande ultérieure déposée dans les délais.

En revanche, dans la décision T 441/91, la chambre de recours 3.4.1 a estimé que le contenu du document de priorité publié pendant l'année de priorité faisait partie de l'état de la technique à prendre en considération lors de l'appréciation de la brevetabilité de l'objet de la demande européenne ultérieure, cette demande ultérieure comportant des caractéristiques qui n'avaient pas été divulguées dans la demande antérieure. La revendication de priorité n'était pas valable, car l'invention revendiquée dans la demande ultérieure était différente de celle divulguée dans la demande antérieure. Par conséquent, l'objet de la demande ultérieure ne pouvait se voir attribuer que la priorité de la date de dépôt de la demande européenne.

Um die Identität der Erfindungen ging es auch in der Entscheidung **T 65/92**. Während in der Voranmeldung der obere Grenzwert für das Molekulargewicht eines Proteins mit 65 kiloDalton (kD) angegeben war, wurden in der Nachanmeldung 68 kD als Obergrenze genannt. Bezüglich der anderen Erfindungsmerkmale stimmten Vor- und Nachanmeldung überein; außerdem konnte das Molekulargewicht nur näherungsweise bestimmt werden. Daher sah die Kammer keinen Anlaß zu der Annahme, daß die dokumentierte Differenz auf einen echten strukturellen Unterschied zwischen dem Erzeugnis der vorliegenden Anmeldung und dem der Prioritätsunterlage oder auf einen Versuch des Beschwerdeführers zurückzuführen sei, durch die Änderung der Obergrenze von 65 kD in 68 kD Elemente abzudecken, die erst später als wesentlich erkannt worden seien.

Die Kammer kam zu dem Schluß, daß Vor- und Nachanmeldung dieselbe Erfindung betreffen. Die Differenz von 3 kD war somit unbeachtlich bei der Beurteilung der Wirksamkeit des Prioritätsanspruchs.

The question of whether the same inventions were being disclosed was also the subject of decision **T 65/92**. While the earlier application had indicated an upper limit for the molecular weight of a protein as 65 kiloDaltons (kD), the upper limit in the subsequent application was said to be 68 kD. The other features of the invention were the same in the earlier and subsequent applications; furthermore, the molecular weight was able to be determined only approximately. For that reason the Board had no reason to assume that the reported difference originated from a true structural difference between the product of the present application and that of the priority document or from an attempt by the appellant to cover - through the change of the upper limit from 65 kD to 68 kD - elements which had been recognised as essential only later.

The Board came to the conclusion that the earlier and subsequent applications related to the same invention. The difference of 3 kD was therefore immaterial in assessing the validity of the priority right.

La question de l'identité d'invention a également été examinée dans la décision **T 65/92**. La demande antérieure indiquait une valeur de 65 kiloDalton (kD) comme valeur maximum du poids moléculaire d'une protéine, la demande ultérieure 68 kD. Sinon, la demande antérieure et la demande ultérieure étaient identiques pour ce qui est des autres caractéristiques de l'invention; par ailleurs, le poids moléculaire ne pouvait être déterminé que de manière approximative. Par conséquent, la chambre n'avait aucune raison de penser que la différence indiquée tenait à une véritable différence de structure entre le produit revendiqué dans la présente demande et le produit revendiqué dans le document de priorité, ou était due au fait que le demandeur avait tenté de faire protéger des éléments qu'il n'avait reconnus comme essentiels qu'ultérieurement - en faisant à cette fin passer la valeur maximum de 65 à 68 kD.

La chambre a considéré par conséquent que la demande antérieure et la demande ultérieure se rapportaient à la même invention. Il ne devait donc pas être tenu compte de la différence de 3 kD lors de l'examen de la validité de la revendication de priorité.

V. VERFAHREN VOR DEM EPA

A. Gemeinsame Vorschriften - allgemeine Grundsätze

1. Grundsatz des Vertrauensschutzes

Der Grundsatz des guten Glaubens, der das Verfahren zwischen dem EPA und den Beteiligten beherrscht, erfordert es, daß das EPA den Anmelder auf einen drohenden Rechtsverlust hinweist, wenn dies nach Treu und Glauben erwartet werden kann. Dies setzt voraus, daß der Mangel für das EPA leicht erkennbar ist und der Anmelder ihn noch fristgerecht beheben kann (T 14/89, ABI. EPA 1990, 432 und J 13/90).

In der Entscheidung **J 41/92** bezeichnete die Eingangsstelle den Wiedereinsetzungsantrag mit der Begründung als unzulässig, daß die erforderliche Gebühr nicht rechtzeitig entrichtet worden sei. 14 Tage vor Ablauf der Frist von zwei Monaten nach Artikel 122 (2) EPÜ hatte jedoch die Vertreterin beim EPA angefragt, "ob eine Verzugs- oder Zusatzgebühr entrichtet werden sollte". Die Kammer wies darauf hin, daß die Benutzer des EPÜ ihre eigene Verantwortung für die Erfüllung der Übereinkommensvorschriften nicht einfach dadurch auf das EPA abwälzen könnten, daß sie dieses darum bäten, sie auf alle Mängel hinzuweisen, die möglicherweise im Laufe des Verfahrens auftreten könnten. Sei jedoch ein Mangel für das EPA leicht erkennbar und ohne weiteres fristgerecht zu beheben, so erfordere es der Grundsatz des Vertrauensschutzes, daß das EPA einen warnenden Hinweis gebe. Die Kammer vertrat die Auffassung, daß die Vertreterin in dem betreffenden Fall habe erwarten können, daß das EPA sie auf ihren ausdrücklichen Antrag hin darauf aufmerksam machen werde, daß die Wiedereinsetzungsgebühr noch nicht entrichtet worden sei.

In der Entscheidung **J 15/92** hat die Juristische Beschwerdekammer in Anwendung des Grundsatzes des Vertrauensschutzes folgendes festgestellt: "Bestehen bei einem Antrag Zweifel über seine wahre Natur (Wiedereinsetzungsantrag oder Beantragung einer Entscheidung), so ist das Amt verpflichtet, sich beim Antragsteller danach zu erkundigen." In dem hier zugrunde liegenden Fall hätte es genügt, wenn das Amt die Anmelderin aufgefordert hätte, den Zweck ihres Antrags anzugeben. Eine vom Amt nach eigenem Gutdünken vorgenommene Zweckbe-

V. PROCEEDINGS BEFORE THE EPO

A. Rules common to all proceedings - general principles

1. The principle of good faith

The principle of good faith governing the relationship between the parties and the EPO requires the EPO to warn the applicant of any impending loss of rights if such a warning can be expected in all good faith. This presupposes that the deficiency can easily be identified by the EPO and the applicant is in a position to correct it within the time limit (T 14/89, OJ EPO 1990, 432, and J 13/90).

In **J 41/92** the Receiving Section considered the application for re-establishment as inadmissible on the ground that the required fee was not paid in due time. However, 14 days before the end of the two-month period under Article 122(2) EPC the representative asked the EPO to let her know "whether any fine or additional fee ought to be paid". The Board pointed out that the users of the EPC cannot, by merely asking the EPO to warn them of any deficiency that might arise in the course of the proceedings, shift their own responsibility for complying with the provisions of the Convention to the EPO. If, however, a deficiency is readily identifiable by the EPO and can easily be corrected within the time limit, the principle of good faith requires the EPO to issue a warning. The Board held that the representative in the case in point could legitimately have expected that, in response to her express request, the EPO would have warned her of the outstanding fee for re-establishment.

In **J 15/92** the Legal Board of Appeal, applying the principle of good faith, held that "in the case of a request whose true nature is uncertain (i.e. it is unclear whether this is a request for re-establishment or a request for a decision), the Office should clarify the matter by asking the requester". It would have been sufficient in the case in point for the Office to invite the applicant to define his request more precisely. For the Office to interpret the request arbitrarily constituted an error rendering the impugned decision null and void. As a result of this substantial procedural

V. PROCEDURE DEVANT L'OEB

A. Prescriptions communes - principes généraux

1. Le principe de la bonne foi

En vertu du principe de la bonne foi qui doit régir les relations entre les parties et l'OEB, l'Office est tenu d'avertir le demandeur de toute perte de droit imminente lorsque celui-ci peut s'attendre en toute bonne foi à recevoir un tel avis. Ceci suppose que l'Office peut déceler sans difficulté l'irrégularité et que le demandeur est en mesure d'y remédier dans les délais (T 14/89, JO OEB 1990, 432 et J 13/90).

Dans l'affaire **J 41/92**, la section de dépôt avait rejeté la requête en *restitutio in integrum* comme irrecevable, au motif que la taxe due n'avait pas été acquittée dans les délais. Or, 14 jours avant l'expiration du délai de deux mois visé à l'article 122(2) CBE, le mandataire avait demandé à l'Office de lui faire savoir "s'il y avait lieu de payer une amende ou une surtaxe". Tout en soulignant qu'il n'est pas question que les clients de l'OEB puissent, en demandant à l'OEB de les aviser des irrégularités qu'ils auraient pu commettre au cours de la procédure, se décharger sur celui-ci de leur obligation de satisfaire aux dispositions de la Convention, la chambre a néanmoins déclaré que lorsque l'Office peut facilement déceler une irrégularité et que celle-ci peut être aisément corrigée dans les délais, le principe de la bonne foi exige que l'OEB avertisse le demandeur. Dans cette affaire, l'OEB a estimé que le mandataire était en droit d'attendre, en réponse à sa demande expresse, que l'OEB l'informe de la taxe à acquitter pour pouvoir bénéficier de la *restitutio in integrum*.

Dans la décision **J 15/92** la chambre de recours juridique, appliquant le principe de la bonne foi, a constaté que dans le cas d'une requête dont la nature véritable ne ressort pas clairement (requête en *restitutio in integrum*? requête en décision?), l'Office est tenu de s'enquérir de la véritable qualification de celle-ci en interrogeant le requérant. Dans le cas en question il aurait suffi que l'Office invite le déposant à qualifier exactement sa requête. Une qualification arbitraire constitue de sa part un manquement qui entraîne la nullité de la décision attaquée. Ce vice

stimmung stellt einen Verstoß dar, der die angefochtene Entscheidung nichtig macht. Dieser wesentliche Verfahrensmangel hat die Rückzahlung der Beschwerdegebühr zur Folge (vgl. **J 25/92**, V.C.2).

violation the appeal fee had to be reimbursed (cf. **J 25/92**, V.C.2).

substantiel emporte le remboursement de la taxe de recours (cf. **J 25/92**, V.C.2.).

2. Mündliche Verhandlung

2. Oral proceedings

2. Procédure orale

2.1 Rücksprache mit dem Prüfer

2.1 Discussion with the examiner

2.1 Entrevue avec l'examinateur

In der Entscheidung **T 523/91** wurde bestätigt, daß ein bloßes Gesprächsangebot kein Antrag auf mündliche Verhandlung ist. Die Beschwerdeführerin hatte im Prüfungsverfahren lediglich ein Gespräch zur Klärung des Sachverhalts angeboten. Von diesem Angebot hatte die Prüfungsabteilung jedoch keinen Gebrauch gemacht. Die Kammer wies darauf hin, daß die Beschwerdeführerin einen Antrag auf mündliche Verhandlung gemäß Artikel 116 (1) EPÜ in Form eines Hilfsantrags hätte stellen können. Mangels eines solchen Antrags liege ein Verstoß gegen Artikel 116(1) EPÜ daher nicht vor.

T 523/91 reaffirmed that an offer to discuss a case does not in itself constitute a request for oral proceedings. During the examination proceedings the appellant had merely offered to discuss the issues involved, but the Examining Division had not taken up the offer. The Board pointed out that the appellant could have requested oral proceedings under Article 116(1) EPC in the form of an auxiliary request. Since no such request had been made, Article 116(1) EPC had not been violated.

Dans la décision **T 523/91**, la chambre a confirmé qu'une simple proposition d'entretien n'équivaut pas à une requête en procédure orale. Au cours de la procédure d'examen, le requérant s'était contenté de proposer un entretien pour éclaircir les faits. Or, la division d'examen n'avait pas répondu à cette proposition. La chambre a souligné que le requérant aurait pu présenter, à titre subsidiaire, une requête en procédure orale conformément à l'article 116(1) CBE. Une telle requête n'ayant pas été présentée, il n'y avait pas eu violation de l'article 116(1) CBE.

Andererseits seien die Prüfungsabteilungen gehalten, das Prüfungsverfahren zügig und ökonomisch durchzuführen. Im vorliegenden Fall sei es sicherlich nicht verfahrensökonomisch gewesen, von dem Gesprächsangebot keinen Gebrauch zu machen, da die Anmelderin einen ernsthaften Versuch gemacht hatte, den Einwänden der Prüfungsabteilung zu begegnen. Ein wesentlicher Verfahrensmangel im Sinne der Regel 67 EPÜ sei aber in einer solchen Unterlassung nicht zu erblicken.

However, Examining Divisions are required to carry out the examination expeditiously and economically. In the case in point it was clearly not in the interests of economy to turn down the offer to discuss the matter, because the applicant was making a serious attempt to counter the Examining Division's objections. However, failure to take up such an offer did not amount to a substantial violation within the meaning of Rule 67 EPC.

Les divisions d'examen sont tenues de leur côté de mener les procédures d'examen de manière rapide et rationnelle. En l'espèce, il n'était certainement pas rationnel de ne pas répondre à la proposition d'entretien, car le demandeur s'était réellement efforcé de répondre aux objections de la division d'examen. Néanmoins, une telle négligence ne constituait pas un vice de procédure au sens de la règle 67 CBE.

2.2 Erneute mündliche Verhandlung

2.2 Further oral proceedings

2.2 Nouvelle procédure orale

In der Entscheidung **T 748/91** wurde ein Antrag auf **erneute** mündliche Verhandlung abgelehnt. Die Beschwerdekammer war der Auffassung, daß in der vorliegenden Sache keine wesentlich neue Sachlage entstanden war, die im Hinblick auf Artikel 116 (1) Satz 2 EPÜ die erneute Anberaumung einer mündlichen Verhandlung rechtfertigen würde (s. auch **T 692/90**).

In **T 748/91** a request for **further** oral proceedings was rejected. Having regard to Article 116(1), second sentence, EPC, the Board of Appeal considered that in the case in point no substantially new situation had arisen justifying further oral proceedings (see also **T 692/90**).

Dans la décision **T 748/91**, une requête visant à obtenir la tenue d'une **nouvelle** procédure orale a été rejetée. La chambre de recours a estimé que les faits de la cause n'étaient pas fondamentalement nouveaux et ne justifiaient pas, compte tenu des conditions énoncées à l'article 116(1), seconde phrase CBE, la convocation d'une nouvelle procédure orale (cf. aussi **T 692/90**).

2.3 Hilfsantrag auf mündliche Verhandlung

2.3 Auxiliary request for oral proceedings

2.3 Requête subsidiaire tendant à recourir à une procédure orale

In der Sache **T 924/91** beantragte die Beschwerdeführerin eine mündliche Verhandlung für den Fall, daß das Patent nicht auf der Grundlage ihrer Schriftsätze erteilt würde. Die Kammer verwies die Sache mit dem Hinweis an die erste Instanz zurück, daß eine mündliche Verhandlung nicht anberaumt zu werden brauche, weil durch die Zurückverweisung die

In **T 924/91** the appellant requested oral proceedings if the patent was not to be granted on the basis of the written submissions. The Board remitted the case to the first instance and stated that there was no need to appoint oral proceedings because remittal meant that the decision under appeal was being set aside, not that the application was being

Dans l'affaire **T 924/91**, le requérant avait demandé la convocation d'une procédure orale au cas où le brevet ne serait pas délivré sur la base des conclusions écrites. La chambre a renvoyé l'affaire devant la première instance, estimant qu'il n'était pas nécessaire de convoquer une procédure orale, le renvoi de l'affaire signifiant que la décision faisant

angefochtene Entscheidung aufgehoben und die Anmeldung nicht zurückgewiesen werde. Sie betonte, daß der Hilfsantrag der Beschwerdeführerin auf mündliche Verhandlung ein Antrag in einem laufenden Beschwerdeverfahren sei und sich auf das weitere Verfahren vor der Prüfungsabteilung nicht auswirke. In dem ähnlich gelagerten Fall **T 166/91** stellte die Kammer fest, daß die Beteiligte durch die Entscheidung zur Zurückverweisung an die erste Instanz nicht beschwert werde und daher keine mündliche Verhandlung angesetzt zu werden brauche.

In der Sache **T 494/92** stellte die Beschwerdeführerin in der Beschwerdebegründung einen unbedingten Antrag auf mündliche Verhandlung. Die Kammer führte aus, daß sich eine mündliche Verhandlung erübrige, da sie in der Frage der erfinderischen Tätigkeit zugunsten der Beschwerdeführerin entschieden habe und keine weiteren materiell- und/oder verfahrensrechtlichen Fragen anstünden. Die Kammer behandelte daher den Antrag wie einen Hilfsantrag.

2.4 Rücknahme des Antrags auf mündliche Verhandlung

Grundsätzlich kann das Stillschweigen einer Partei auf einen Bescheid, mit dem sie aufgefordert worden ist, zu erklären, ob ihr Antrag auf mündliche Verhandlung aufrechterhalten wird, nicht als Rücknahme des Antrags gewertet werden. Die Zurückweisung eines Antrags auf mündliche Verhandlung stellt in der Regel eine Verletzung des rechtlichen Gehörs dar und rechtfertigt die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

In der Sache **T 686/92** hatte sich die Kammer mit folgendem Fall zu befassen: Die Beschwerdeführerin hatte einen Antrag auf Anberaumung einer mündlichen Verhandlung für den Fall gestellt, daß die Einspruchsabteilung das Patent zu widerrufen beabsichtige. Der Antrag wurde nicht zurückgenommen. Die Einspruchsabteilung jedoch legte das Stillschweigen der Patentinhaberin (Beschwerdeführerin) auf ihre schriftliche Anfrage hin, ob diese den Antrag aufrechterhalte, als Zurücknahme des Antrags aus. Die Kammer entschied, daß die Einspruchsabteilung im Falle eines Hilfsantrags auf mündliche Verhandlung eines Beteiligten keinen Ermessensspielraum habe. Sie sei nicht befugt, eine den Beteiligten beschwerende Entschei-

refused. The Board emphasised that the appellant's conditional request for oral proceedings was a request in the current appeal proceedings and would have no effect in the further proceedings before the Examining Division. In the similar case **T 166/91** the Board stated that the decision to remit the case to the first instance was not to be considered as being adverse to that party, so that no oral proceedings needed to be appointed.

In the statement of grounds of appeal the appellant made an unconditional request for oral proceedings. In **T 494/92** the Board stated that in view of the positive conclusion it had reached regarding the question of inventive step, and in the absence of any other substantive and/or procedural issues, such oral proceedings would serve no purpose. The Board thus treated the request as merely conditional.

2.4 Withdrawal of request for oral proceedings

A party's silence in response to a communication inviting it to state whether it wishes to maintain its request for oral proceedings may not, in principle, be interpreted as a withdrawal of the request. The rejection of a request for oral proceedings normally constitutes a violation of the right to present comments and justifies reimbursement of the fee for appeal.

In **T 686/92** the Board was called upon to deal with the following matter. The appellant had filed a request for oral proceedings to be held should the Opposition Division intend to revoke the patent. No withdrawal of the request for oral proceedings was filed. However, the Opposition Division interpreted the patent proprietor's (appellant's) silence following a communication from the Opposition Division asking whether he maintained the request for oral proceedings as a withdrawal of that request. The Board stated that in the case of an auxiliary request for oral proceedings by a party there was no room for discretion on the part of the Opposition Division. The Board held that the Opposition Division had no power to issue a deci-

l'objet du recours avait été annulée et que la demande n'avait pas été rejetée. La chambre a souligné que la requête subsidiaire présentée par le requérant en vue d'obtenir la tenue d'une procédure orale valait pour la procédure de recours et non pour la poursuite de la procédure devant la division d'examen. Dans une affaire analogue (**T 166/91**), la chambre avait estimé que la décision de renvoyer l'affaire devant la première instance ne pouvant être considérée comme ne faisant pas droit aux prétentions de l'intéressé, il était inutile de convoquer une procédure orale.

Dans son mémoire exposant les motifs du recours, le requérant avait présenté une requête tendant à recourir à une procédure orale en tout cas. Dans l'affaire **T 494/92**, la chambre a considéré qu'une telle procédure ne présentait aucun intérêt compte tenu de la conclusion positive à laquelle était parvenue la chambre en ce qui concerne la question de l'activité inventive, et de l'absence de tout autre problème de fond et/ou de procédure. En conséquence, la chambre a traité cette requête comme étant simplement subsidiaire.

2.4 Retrait de la requête tendant à recourir à une procédure orale

En principe, si une partie ne répond pas à une notification de l'Office l'invitant à déclarer si sa requête en procédure orale doit être maintenue, son silence n'équivaut pas à un retrait de cette requête. Le rejet d'une requête en procédure orale constitue normalement une violation du droit d'être entendu, violation qui justifie le remboursement de la taxe de recours.

Dans l'affaire **T 686/92**, la chambre avait eu à statuer sur le cas suivant: le requérant avait présenté une requête tendant à recourir à une procédure orale pour le cas où la division d'opposition envisagerait de révoquer son brevet. Cette requête n'avait pas été retirée. Or, la division d'opposition avait interprété comme un retrait de ladite requête le silence du titulaire du brevet (requérant), qui n'avait pas répondu à une notification de la division d'opposition l'invitant à préciser s'il souhaitait maintenir sa requête. La chambre a déclaré que lorsqu'une partie présente une requête subsidiaire tendant à recourir à une procédure orale, la division d'opposition ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation et ne peut rendre une décision qui ne fait

zung zu treffen, ohne zuvor eine mündliche Verhandlung anzuberaumen. Sie bestätigte, daß das Stillschweigen eines Verfahrensbeteiligten nicht als Zurücknahme eines Antrags auf mündliche Verhandlung ausgelegt werden dürfe. In dem ähnlich gelagerten Fall **T 795/91** fügte die Kammer hinzu, daß eine Zurücknahme eine entsprechende eindeutige Willensäußerung des Beteiligten voraussetze.

2.5 Antrag auf mündliche Verhandlung im Verfahren nach einer Zurückverweisung

In der Sache **T 892/92** (siehe V.A.3.3) brachte die Beschwerdeführerin vor, daß nach Zurückverweisung der Angelegenheit an die Einspruchsabteilung zur weiteren Entscheidung die von ihr ursprünglich beantragte mündliche Verhandlung nie mehr stattgefunden habe. Die Kammer prüfte, ob der ursprüngliche Antrag auf mündliche Verhandlung nach der Zurückverweisung wieder aufgelebt und deshalb rechtswirksam war. Sie entschied, daß das Verfahren "zur weiteren Entscheidung" im Anschluß an eine Zurückverweisung durch die Beschwerdekammer zumal dann als Fortsetzung des ursprünglichen Einspruchsverfahrens zu betrachten sei, wenn die ursprüngliche Zwischenentscheidung von der Kammer aufgehoben worden und somit nicht mehr rechtskräftig sei. Infolgedessen werde der ursprüngliche Antrag der Patentinhaberin, den diese zu keinem Zeitpunkt zurückgenommen oder geändert habe, nach der Zurückverweisung erneut wirksam; die Einspruchsabteilung hätte also keine die Patentinhaberin beschwerende Entscheidung treffen dürfen, ohne ihr zuvor Gelegenheit zur Äußerung gegeben zu haben (Artikel 116 (1) EPÜ).

3. Rechtliches Gehör

3.1 Rechtliches Gehör in der mündlichen Verhandlung

Die Prüfungsabteilung hatte ihre Entscheidung auf in der mündlichen Verhandlung erstmals vorgebrachte Argumente gestützt. In der Sache **T 248/92** vertrat die Kammer die Auffassung, daß die Entscheidung der Prüfungsabteilung nicht gegen Artikel 113 (1) EPÜ verstoße. Die mündliche Verhandlung diene unter anderem dem Zweck, alle entscheidungserheblichen offenen Fragen soweit wie möglich zu klären. Allerdings müsse an ihrem Ende nicht unbedingt **sofort** eine Entscheidung getroffen werden. Wenn die

sion adversely affecting the party without first appointing oral proceedings and confirmed that silence on the part of a party may not be interpreted as the withdrawal of a request for oral proceedings. In a similar case (**T 795/91**) the Board added that a withdrawal requires an unambiguous expression of the party's wish to withdraw.

2.5 Request for oral proceedings in further prosecution proceedings

In **T 892/92** (see V.A.3.3) the appellant submitted that after the case had been remitted to the Opposition Division for further prosecution, the oral proceedings he originally requested had never taken place. The Board considered the question whether the original request for oral proceedings had been revived on remittal and was therefore legally effective and stated that "further prosecution" proceedings on remittal by the Board of Appeal should be regarded as a continuation of the original opposition proceedings, particularly where the original interlocutory decision had been set aside by the Board and was therefore no longer legally effective. Consequently, the patentee's original request, which had never been withdrawn or amended, became effective again after remittal, so that the Opposition Division should not have taken a decision adversely affecting the patentee without giving him an opportunity to present his case orally (Article 116(1) EPC).

3. Right to present comments

3.1 Right to oral proceedings as an essential element of the right to present comments

In **T 248/92**, the Examining Division had based its decision on arguments submitted for the first time during oral proceedings. The Board held that the Examining Division's decision had not been taken contrary to Article 113(1) EPC. Although one of the purposes of oral proceedings is to settle as far as possible all outstanding questions relevant to a decision, they do not have a constraining effect in the sense of requiring an **immediate** decision to be taken at the end of those proceedings. If the appellant had felt the

pas droit aux prétentions d'une partie sans avoir auparavant convoqué une procédure orale. La chambre a confirmé que le silence d'une partie ne peut être interprété comme un retrait d'une requête en procédure orale. Dans une affaire analogue (**T 795/91**), la chambre avait ajouté que pour qu'il y ait retrait, la partie intéressée doit avoir fait une déclaration expresse en ce sens.

2.5 Requête tendant à recourir à une procédure orale en cas de renvoi de l'affaire pour suite à donner

Dans la décision **T 892/92** (cf. ci-après V.A.3.3), le requérant avait allégué qu'après le renvoi de l'affaire devant la division d'opposition pour suite à donner, la procédure orale qu'il avait initialement demandée n'avait jamais eu lieu. Après avoir posé la question de savoir si le renvoi de l'affaire avait réactivé la requête initiale en vue de la tenue d'une procédure orale, et si, de ce fait, cette requête était toujours valable juridiquement, la chambre a conclu que le renvoi par la chambre de recours de l'affaire "pour suite à donner" doit être considéré comme une poursuite de la procédure d'opposition initiale, notamment lorsque la chambre a annulé la décision intermédiaire initiale, qui n'a donc plus aucun effet juridique. En conséquence, les requêtes initiales du titulaire du brevet, qui n'ont jamais été retirées ni modifiées, reprennent effet après le renvoi de l'affaire à la première instance, si bien que la division d'opposition n'aurait pas dû rendre une décision qui ne faisait pas droit aux prétentions du titulaire du brevet sans avoir donné auparavant à celui-ci la possibilité de présenter oralement ses observations (article 116(1) CBE).

3. Droit d'être entendu

3.1 Le droit d'être entendu et la procédure orale

La division d'examen avait fondé sa décision sur des arguments présentés pour la première fois lors de la procédure orale. Dans la décision **T 248/92**, la chambre a déclaré que la décision de la division d'examen n'était pas contraire à l'article 113(1) CBE, estimant que, bien que la procédure orale vise notamment à régler autant que faire se peut toutes les questions qui se posent à propos de la décision à rendre, il n'est aucunement obligatoire de rendre une décision **dès la fin** de cette procédure. Si le requérant avait

Beschwerdeführerin Bedenkzeit brauchte, hätte sie daher eine Vertagung der mündlichen Verhandlung oder die schriftliche Fortsetzung des Verfahrens beantragen können, um die neu eingeführten Argumente sorgfältig prüfen zu können, die offensichtlich für die Entscheidung ausschlaggebend waren.

Dem Verfahren **T 484/89** lag ein ähnlicher Sachverhalt zugrunde. Die Kammer führte aus, daß die Einspruchsabteilung aufgrund von Artikel 114 (1) EPÜ die Kompetenz habe, alle relevanten Entgegenhaltungen zu berücksichtigen bzw. aufzugreifen. Beabsichtigt sie dies, so wird sie in der Regel mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung in einem Bescheid darauf hinweisen. In der vorliegenden Sache habe sich die Einspruchsabteilung jedoch veranlaßt gesehen, das Dokument während der mündlichen Verhandlung aufzugreifen. In solchen Fällen sollte sie jedoch allenfalls auf Antrag der Parteien eine Verhandlungspause gewähren oder eine neue Verhandlung anberaumen, um den Parteien Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Da ein solcher Antrag weder aus der Entscheidung noch aus dem Protokoll über die mündliche Verhandlung hervorgehe, liege kein Verstoß gegen Artikel 113(1) EPÜ vor.

Im Verfahren **T 411/92** führte die Kammer von sich aus während der mündlichen Verhandlung ein relevantes Dokument ein. Sie gewährte dem Beschwerdeführer/Anmelder eine Frist von zwei Monaten zur Stellungnahme.

3.2 Nichterscheinen in mündlicher Verhandlung und rechtliches Gehör

Der Präsident des EPA legte der Großen Beschwerdekammer die Frage vor, ob bei freiwilligem Fernbleiben einer Partei von der mündlichen Verhandlung die verkündete Entscheidung zu deren Ungunsten auf in der mündlichen Verhandlung vorgebrachte neue Tatsachen, Beweismittel und/oder Argumente gestützt werden dürfe. In den Entscheidungen **T 574/89** und **T 484/90** (ABI. EPA 1993, 448) sind hinsichtlich dieses Punktes unterschiedliche Auffassungen vertreten worden (s. dazu Rechtssprechungsbericht 1992, 65 ff.).

Die Große Beschwerdekammer führte in ihrer Entscheidung **G 4/92** (ABI. EPA 1994, 149) aus, die vorgelegte Rechtsfrage, die sich auf mehrseitige Verfahren beziehe, betreffe die Anwendung des Grundsatzes des rechtlichen Gehörs auf Tatsachen

need for further reflection, he could have requested that the oral proceedings be adjourned or that the proceedings be continued in writing so that he could study carefully the newly introduced arguments, which were obviously crucial to the decision.

In case **T 484/89** the issues involved were similar. The Board held that the Opposition Division was empowered under Article 114(1) EPC to take account of and refer to all relevant documents cited. If it intends to do so it will normally issue a communication to that effect when appointing oral proceedings. In this case, however, the Opposition Division had considered it necessary to refer to the document during the oral proceedings. In such cases the parties should, at their request, be granted an adjournment or else new oral proceedings should be appointed to give them the opportunity to comment. Since no such request was made according to the decision or the record of the oral proceedings, no violation of Article 113(1) EPC had taken place.

In **T 411/92** the Board introduced a relevant document during the oral proceedings. It granted the appellant/applicant two months to comment.

3.2 Non-appearance at oral proceedings and the right to present comments

The President of the EPO referred the following point of law to the Enlarged Board of Appeal: if a party chooses not to attend oral proceedings, can a decision be taken against that party on the basis of facts, evidence and/or arguments introduced for the first time during oral proceedings? In **T 574/89** and **T 484/90** (OJ EPO 1993, 448) differing views had been taken of this point (see 1992 Case Law Report, 65 *et seq.*).

In **G 4/92** (OJ EPO 1994, 149) the Enlarged Board of Appeal stated that the point of law before it concerned the application of the principle of fair hearing in *inter partes* proceedings where facts and evidence are introduced for the first time during oral

jugé nécessaire de disposer d'un temps de réflexion, il aurait pu demander un ajournement de la procédure orale ou la poursuite de la procédure par écrit de manière à pouvoir étudier en détail les nouveaux arguments présentés, dont l'importance était manifestement déterminante pour la décision.

L'affaire **T 484/89** portait sur des faits analogues. La chambre a déclaré que l'article 114(1) CBE donne compétence à la division d'opposition pour examiner ou utiliser tous les documents pertinents cités. Si telle est son intention, elle l'annonce normalement au demandeur dans la citation à la procédure orale. Or, en l'espèce, la division d'opposition avait jugé bon de se servir du document en question au cours de la procédure orale. En pareilles circonstances, il conviendrait, dans le cas où les parties en font la demande, d'interrompre la procédure orale ou d'en convoquer une nouvelle pour permettre aux parties de présenter leurs observations. Etant donné qu'il ne ressort ni de la décision, ni du procès-verbal de la procédure orale qu'il avait été présenté une telle demande, il n'y avait pas eu violation de l'article 113(1) CBE.

Dans l'affaire **T 411/92**, la chambre avait, lors de la procédure orale, présenté elle-même un document pertinent. Elle a accordé au requérant/demandeur un délai de deux mois pour prendre position.

3.2 Non-comparution à la procédure orale et le droit d'être entendu

Le Président de l'OEB a soumis à la Grande Chambre de recours la question suivante: si une partie s'abstient délibérément de participer à une procédure orale, la décision prononcée à son encontre peut-elle se fonder sur des faits, des preuves et/ou des arguments nouveaux soumis lors de la procédure orale? Des avis différents avaient été émis à ce sujet dans les décisions **T 574/89** et **T 484/90** (JO OEB 1993, 448) (cf. le Rapport de jurisprudence 1992, p. 65 ss.).

Dans son avis **G 4/92** (JO OEB 1994, 149), la Grande Chambre de recours a déclaré que la question de droit dont elle avait été saisie à propos des procédures *inter partes* avait trait à l'application du principe du contradictoire aux faits et preuves

und Beweismittel, die während einer in Abwesenheit einer ordnungsgemäß geladenen Partei abgehaltenen mündlichen Verhandlung erstmals vorgebracht wurden. Sie hob die Bedeutung des Artikels 113 (1) EPÜ hervor und verwies auf den in allen Vertragsstaaten geltenden Grundsatz des ordnungsgemäßen Verfahrens, wonach die Beteiligten der Gegenseite ihr Vorbringen so rechtzeitig mitteilen müssen, daß diese ihre Gegenargumente vorbereiten kann. Stoße ein Beteiligter verspätet auf neue Beweismittel oder Tatsachen, so sei er verpflichtet, diese der Gegenseite unverzüglich zur Kenntnis zu bringen.

Wenn also in einer mündlichen Verhandlung neue Beweismittel oder Tatsachen eingeführt würden, die durchaus früher hätten vorgebracht werden können, liege ein Verfahrensverstoß vor, den die zuständige Instanz des EPA dadurch unterbinden könne, daß sie es in Anwendung des Artikels 114 (2) EPÜ ablehne, dieses Vorbringen zu berücksichtigen.

Erscheine es einer Einspruchsabteilung oder einer Beschwerdekammer jedoch gemäß Artikel 114 (1) EPÜ erforderlich, diese neuen Tatsachen oder Beweismittel zu berücksichtigen, so müsse sie, wie in Artikel 113 (1) EPÜ gefordert, den anderen Beteiligten zunächst Gelegenheit zur Stellungnahme hierzu geben, bevor sie eine auf solche Tatsachen oder Beweismittel gestützte Entscheidung erlasse.

Die Große Beschwerdekammer kam zu dem Ergebnis, daß eine Entscheidung zuungunsten eines Beteiligten, der trotz ordnungsgemäßer Ladung der mündlichen Verhandlung ferngeblieben ist, nicht auf erstmals in dieser mündlichen Verhandlung vorgebrachte Tatsachen gestützt werden darf. In der mündlichen Verhandlung erstmals vorgebrachte Beweismittel können nur berücksichtigt werden, wenn sie vorher angekündigt waren und lediglich die schon bekannten Behauptungen des Beteiligten bestätigen, der sich auf sie beruft. Hingegen könnten neue Argumente grundsätzlich in der Begründung der Entscheidung aufgegriffen werden, da es sich hier im Grunde genommen nicht um ein neues Vorbringen als solches handle, sondern um eine Untermauerung der bereits vorgebrachten Tatsachen und Rechtsgründe.

3.3 Rechtliches Gehör im Einspruchsverfahren

Unter Hinweis auf die nichtveröffent-

proceedings held in the absence of a duly summoned party. It stressed the importance of Article 113(1) EPC and pointed out that according to procedural principles applicable in all the Contracting States, parties must state their position sufficiently early to allow opposing parties the opportunity to present their case in reply. If one party discovers new facts or evidence at a late stage, that party is obliged to communicate such matter to the other parties without delay.

Thus, for a party to wait until oral proceedings before presenting new facts or evidence that could easily have been presented earlier constitutes a procedural violation which the competent department at the EPO may sanction by disregarding such matter in accordance with Article 114(2) EPC.

Nevertheless, in a case where an Opposition Division or a Board of Appeal feels bound by Article 114(1) EPC to examine new facts or evidence, it must, in accordance with Article 113(1) EPC, first give the other parties the opportunity to comment before issuing a reasoned decision based on such facts or evidence.

The Enlarged Board of Appeal came to the conclusion that a decision against a party who fails to appear at oral proceedings despite being duly summoned may not be based on facts submitted for the first time during those oral proceedings. Similarly, new evidence may not be considered unless it has been previously notified and it merely supports the assertions of the party who submits it. On the other hand, new arguments may in principle be used to support the reasons for the decision since these do not constitute new facts or evidence but corroborate those already submitted.

3.3 Right to present comments in opposition proceedings

Referring to the unpublished deci-

présentés pour la première fois au cours d'une procédure orale, en l'absence d'une partie régulièrement citée. Soulignant l'importance de l'article 113(1) CBE, elle a rappelé le principe de bonne procédure admis dans tous les Etats contractants, qui veut que les parties échangent leurs conclusions en temps utile pour permettre à leurs adversaires d'organiser leur défense. Dans le cas où une partie découvre tardivement une preuve ou un fait nouveaux, il est de son devoir de les communiquer immédiatement aux autres parties.

La présentation à l'audience de preuves ou de faits nouveaux qui auraient pu être produits ou invoqués antérieurement constitue ainsi un abus que l'instance compétente de l'OEB peut sanctionner en refusant de les prendre en considération en application des dispositions de l'article 114(2) CBE.

Dans le cas où, néanmoins, une division d'opposition ou une chambre de recours estime devoir tenir compte de ces preuves ou faits nouveaux en application des dispositions de l'article 114(1) CBE, elle doit donner aux autres parties la possibilité de s'exprimer à leur sujet avant de rendre une décision fondée sur de tels faits et preuves, comme l'exige l'article 113(1) CBE.

La Grande Chambre de recours a conclu qu'une décision prononcée à l'encontre d'une partie absente à une procédure orale à laquelle elle a été régulièrement citée ne peut être fondée sur des faits invoqués pour la première fois au cours de cette procédure orale. Les moyens de preuve nouveaux présentés lors de la procédure orale ne peuvent être pris en considération que s'ils ont été préalablement annoncés et ne font que confirmer les allégations de la partie qui les invoque, tandis que les arguments nouveaux peuvent être, en principe, retenus dans la motivation de la décision, car ils constituent en principe non des moyens nouveaux, mais un raisonnement invoqué au soutien des moyens de droit et de fait déjà présentés.

3.3 Le droit d'être entendu et la procédure d'opposition

Citant la décision non publiée

lichte Entscheidung T 190/90 bestätigte die Beschwerdekammer in der Sache **T 682/89**, daß bei einem zweiseitigen Verfahren wie dem Einspruchsverfahren der Anspruch auf rechtliches Gehör untrennbar mit dem Grundsatz des Rechts auf Gleichbehandlung verbunden sei. Die Beschwerdekammer führte aus, da die Einspruchsabteilung es im vorliegenden Fall für angebracht gehalten habe, zu einem zweiten Austausch von Schriftsätzen aufzufordern, und der Einsprechenden Gelegenheit zur Erwiderung gegeben habe, wäre sie also verpflichtet gewesen, dies auch der Patentinhaberin zuzugestehen, um den Austausch der Schriftsätze komplett durchzuführen und für beide Beteiligten gleiche Bedingungen zu schaffen, was die Anzahl der Gelegenheiten zur Stellungnahme anbelange. In dem betreffenden Fall hatte die Einspruchsabteilung bei der Übermittlung der Schriftsätze der Einsprechenden mitgeteilt: "Sie können uns Ihre Erwiderung ... zukommen lassen", während sie an die Patentinhaberin lediglich den Hinweis richtete: "Mit der Bitte um Kenntnisnahme", was bei dieser Zweifel an ihrem Recht zur Stellungnahme hätte wecken können. Die Kammer gelangte zu der Auffassung, daß diese Ungleichbehandlung mit dem Gleichheitsgrundsatz nicht vereinbar sei und an sich einen Verfahrensmangel darstelle. Da jedoch die Beschwerdeführerin nicht glaubhaft gemacht habe, inwiefern der von ihr geltend gemachte Verfahrensmangel wesentlichen Einfluß auf den Ausgang des Einspruchsverfahrens hätte haben können, rechtfertigte dieser Verfahrensmangel als solcher nicht die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung.

In der Sache **T 892/92** (s. V.A.2.5) hatte die Kammer zu entscheiden, ob das Verfahren, das **im Anschluß** an die Zurückverweisung der Sache zur weiteren Entscheidung auf der Grundlage der neu eingeführten Dokumente vor der Einspruchsabteilung stattfand, einen wesentlichen Verfahrensmangel aufwies. Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) behauptete, daß die Art und Weise, in der die Einspruchsabteilung die Sache gehandhabt habe, gegen Artikel 101 (2) EPÜ verstoße, da das Patent widerrufen worden sei, ohne daß den Beteiligten zuvor Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben worden sei. Außerdem habe die von ihr ursprünglich beantragte mündliche Verhandlung nie stattgefunden, so daß ein Verstoß gegen Artikel 116 (1) EPÜ vorliege. Die Kammer erklärte, daß für diese Frage hauptsächlich

sion T 190/90, the Board of Appeal confirmed in **T 682/89** that in the case of *inter partes* proceedings such as opposition proceedings the right to present comments is inseparable from the right to equal treatment. The Board of Appeal held in the case in point that, having decided that there should be a second exchange of submissions and that the opponent should be informed of the possibility of commenting, the Opposition Division was obliged to do the same for the patent proprietor so that there could be a full exchange of submissions and to place the two parties on the same footing in terms of how many times they had the opportunity to present their arguments. In this case, the Opposition Division had written to the opponent stating that "you are at liberty to comment ..." and to the patent proprietor stating "Please note ...", which could have left the latter in doubt as to whether he had the right to comment. The Board of Appeal held that this difference of treatment was incompatible with the principle of equal rights and constituted a procedural error. However, the appellant had not shown how the alleged procedural error could have influenced that outcome of the opposition proceedings in any material way. The error did not therefore in itself justify setting aside the contested decision.

In **T 892/92** (see V.A.2.5) the Board had to decide whether or not the proceedings before the Opposition Division that took place **after** the Board had remitted the case to the Opposition Division for further prosecution on the basis of newly cited documents involved a substantial procedural violation. The appellant (patentee) argued that the manner in which the case had been handled by the Opposition Division was contrary to the requirement of Article 101(2) EPC, since the patent was revoked without inviting the parties to file their observations. Furthermore he submitted that the oral proceedings he had originally requested had never taken place, in contravention of Article 116(1) EPC. The Board stated that the main provision relevant to this issue was that of Article 113(1) EPC, which gov-

T 190/90, la chambre de recours a confirmé dans l'affaire **T 682/89** que dans une procédure opposant plusieurs parties, comme c'est le cas pour la procédure d'opposition, le principe de l'égalité des droits exige que toutes les parties concernées soient traitées équitablement. La chambre de recours a déclaré que, dans le cas présent, cela impliquait que la division d'opposition, ayant jugé opportun d'entamer un deuxième échange de moyens et de signaler à l'opposante la possibilité d'une réplique, était tenue d'agir de même vis-à-vis de la titulaire du brevet, afin de compléter ledit échange de moyens et de placer les deux parties dans les mêmes conditions, s'agissant du nombre d'occasions qu'elles avaient eues de présenter leurs arguments. Dans le cas en question, lors de cet échange de moyens, la division d'opposition s'était adressée à l'opposante en ces termes: "Il vous est possible de nous faire parvenir votre réplique...", alors que la notification adressée à la titulaire du brevet portait la mention: "Prière d'en prendre connaissance...", ce qui aurait pu soulever des doutes, chez cette dernière, quant à son droit de réplique. La chambre de recours a conclu qu'une telle diversité de traitement n'était pas compatible avec le principe de l'égalité des droits et constituait en soi un vice de procédure. Cependant, la requérante n'avait pas démontré en quoi le vice de procédure qu'elle avait invoqué aurait pu influencer substantiellement le résultat de la procédure d'opposition. Ce vice de procédure ne pouvait donc pas, en tant que tel, justifier l'annulation de la décision attaquée.

Dans l'affaire **T 892/92** (cf ci-dessus V.A.2.5.), la chambre devait apprécier si la procédure qui s'était déroulée devant la division d'opposition **après** que la chambre avait renvoyé l'affaire devant celle-ci pour suite à donner sur la base des nouveaux documents cités était entachée d'un vice substantiel. Selon le requérant (titulaire du brevet), en révoquant le brevet sans inviter les parties à présenter leurs observations, la division d'opposition avait agi en violation de l'article 101(2) CBE. Il a également fait valoir que la procédure orale qu'il avait initialement demandée n'avait jamais eu lieu, contrairement à ce qu'exige l'article 116(1) CBE. La chambre a déclaré que la principale disposition applicable en l'occurrence était l'article 113(1) CBE, qui vaut pour toutes les procédures devant l'OEB. L'expression "ont pu prendre

Artikel 113 (1) EPÜ maßgebend sei, der alle Verfahren vor dem EPA regle. Der in Artikel 113 (1) EPÜ gebrauchte Ausdruck "sich äußern können" könne nur in Verbindung mit dem Grundsatz des Vertrauensschutzes und dem Anspruch auf rechtliches Gehör Bedeutung erlangen. Damit sich die Beteiligten äußern könnten, müßten sie zuvor - nach Möglichkeit unter Festsetzung einer Frist - ausdrücklich gefragt werden, ob sie eine Stellungnahme abzugeben wünschten. Daher vertrat die Kammer die Auffassung, Artikel 113 (1) EPÜ erfordere es, daß die Einspruchsabteilung den Beteiligten ausdrücklich Gelegenheit zur Stellungnahme gebe, nachdem die Beschwerdekammer eine Sache zur weiteren Entscheidung auf der Grundlage neuer Beweismittel an sie zurückverwiesen habe, auch wenn die Argumente im Zusammenhang mit diesen neuen Beweismitteln bereits im vorausgegangenen Beschwerdeverfahren vorgebracht worden seien.

4. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

Die Große Beschwerdekammer entschied in dem Verfahren G 3/91 (ABI. EPA 1993, 8), daß entgegen der bisherigen Rechtsprechung die Wiedereinsetzung in die Fristen zur Zahlung der **nationalen Grundgebühr**, der **Benennungsgebühren** und der **Recherchegebühr** bei Euro-PCT-Anmeldungen ebenso ausgeschlossen sei wie bei den entsprechenden Fristen für europäische Anmeldungen.

Die Fristen, die die Euro-PCT-Anmelder und die europäischen Direktanmelder zu beachten haben, seien ihrem Wesen nach identisch. Es sei daher rechtens, wenn sie gleich behandelt würden. Somit ergibt sich, daß sowohl die Fristen nach den Artikeln 78 (2) und 79 (2) EPÜ als auch die Fristen nach der Regel 104b (1) b) i) und ii) und c) EPÜ in Verbindung mit Artikel 157 (2) b) und 158 (2) EPÜ von der Wiedereinsetzung nach Artikel 122 EPÜ **ausgeschlossen** sind.

In der Sache **G 5/93** führte die Große Beschwerdekammer ergänzend aus, daß ein Euro-PCT-Anmelder in die Frist zur Zahlung der in Regel 104b (1) b) iii) EPÜ vorgesehenen **Anspruchsgebühren** sehr wohl wieder eingesetzt werden könne, da Artikel 122 (5) EPÜ für den europäischen Direktanmelder die Wiedereinset-

erned all proceedings before the EPO. The term "opportunity" in Article 113(1) EPC could only be given effective meaning by applying the principle of good faith and the right to a fair hearing. For such an opportunity to exist, the parties must be expressly asked whether or not they wish to present their comments, preferably within a fixed period of time. The Board therefore held that Article 113(1) EPC required that an express opportunity to present observations be given to the parties by the Opposition Division after the Board of Appeal has remitted a case to it for further prosecution on the basis of new evidence, even if submissions with respect to this new evidence have already been made during the preceding appeal proceedings.

4. Re-establishment of rights

In G 3/91 (OJ EPO 1993, 8) the Enlarged Board of Appeal held that, contrary to earlier rulings, Euro-PCT applicants were no more entitled to re-establishment of their rights, if they failed to observe the time limits for the payment of the **national basic fee, designation fee or search fee**, than were European applicants.

The time limits to be observed by Euro-PCT and direct European applicants are in essence identical and their equal treatment is therefore consistent with the law. Accordingly both the time limits provided for in Articles 78(2) and 79(2) EPC and those provided for in Rule 104b(1)(b) (i) and (ii) and (c) in conjunction with Articles 157(2)(b) and 158(2) EPC are **excluded** from re-establishment under Article 122 EPC.

In **G 5/93** the Enlarged Board added that a Euro-PCT applicant may be re-established in the time limit for paying the **claims fees** provided for in Rule 104b(1)(b)(iii) EPC because the direct European applicant is not excluded by Article 122(5) EPC from re-establishment in the time limit to pay the corresponding fees provided

position" utilisée à l'article 113(1) CBE ne revêt vraiment de sens que si l'on applique le principe de la bonne foi et respecte le droit de toute partie d'être entendue en toute équité. Il n'a réellement été accordé à une partie la possibilité de prendre position que s'il lui a été demandé expressément si elle souhaite ou non présenter ses observations, de préférence dans un délai donné. En conséquence, la chambre a estimé qu'en vertu de l'article 113(1) CBE, la division d'opposition est tenue de donner expressément aux parties la possibilité de prendre position après que la chambre de recours lui a renvoyé l'affaire pour suite à donner sur la base de nouveaux moyens, même s'il a déjà été discuté de ceux-ci lors de la procédure de recours qui a précédé.

4. Restitutio in integrum

Dans l'affaire G 3/91 (JO OEB 1993, 8), la Grande Chambre de recours, s'écarter de la jurisprudence antérieure, a exclu de la *restitutio in integrum* les délais prévus pour le paiement de la **taxe nationale de base**, des **taxes de désignation** et de la **taxe de recherche**, tant en ce qui concerne les demandes euro-PCT que les demandes européennes.

Les délais à respecter par les déposants de demandes euro-PCT et les déposants de demandes européennes directes sont identiques par essence; il est donc juste de les traiter de la même manière. Il en résulte qu'aussi bien les délais visés aux articles 78(2) et 79(2) CBE que ceux prévus par la règle 104ter(1)(b) i) et ii) et c) ensemble les articles 157(2)(b) et 158(2) CBE sont **exclus** de la *restitutio in integrum* prévue à l'article 122 CBE.

Dans la décision **G 5/93**, la Grande Chambre de recours a ajouté que l'article 48(2)(a) PCT s'applique aux délais de paiement des **taxes de revendication** visées à la règle 104ter(1)(b)(iii) CBE parce que l'article 122(5) CBE n'interdit pas au déposant d'une demande européenne directe d'être rétabli dans ses droits

zung in die Frist zur Zahlung der entsprechenden Gebühren gemäß Regel 31 EPÜ nicht ausschließe.

Zur Anwendung der neuen Rechtsprechung auf noch anhängige Verfahren (s. Vorlagefrage der Juristischen Beschwerdekammer in **J 4/93**) wies die Große Beschwerdekammer in **G 5/93** darauf hin, daß Euro-PCT-Anmelder dann in die Frist zur Zahlung der in Regel 104b EPÜ vorgesehenen nationalen Gebühr wiedereingesetzt werden könnten, wenn dies vor der Bekanntmachung der Entscheidung G 3/91 beantragt wurde.

In den Entscheidungen **G 5/92** und **G 6/92** (ABI. EPA 1994, 22 und 25) befaßte sich die Große Beschwerdekammer mit der Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der Prüfungsgebühr nach Artikel 94 (2) EPÜ. Aus den Artikeln 122 (5) in Verbindung mit 94 (2) EPÜ ergebe sich, daß einem Anmelder, der verhindert gewesen sei, diese Frist einzuhalten, **keine** Wiedereinsetzung gewährt werden könne. Die Große Beschwerdekammer verwies auf ihre Entscheidung G 3/91 (ABI. EPA 1993, 8), nach der Artikel 122 (5) EPÜ auf den Euro-PCT-Anmelder ebenso anzuwenden sei wie auf den europäischen. Die Große Beschwerdekammer kam zu dem Ergebnis, daß der Ausschluß der Wiedereinsetzung demnach auch die Frist nach Artikel 94 (2) EPÜ umfasse, unabhängig davon, ob der Anmelder den "direkten" europäischen oder den Euro-PCT Weg beschritten habe.

In der Entscheidung **J 12/92** stellte die Juristische Beschwerdekammer fest, daß auch bei Versäumung der Frist nach Artikel 121 (2) Satz 2 EPÜ ein Wiedereinsetzungsantrag zulässig sei (vgl. J ../87, ABI. EPA 1988, 323). Ist ein Antrag auf Weiterbehandlung zurückgewiesen worden, weil die versäumte Handlung nicht innerhalb der Fristen nach Artikel 121 (1) EPÜ nachgeholt wurde, ist davon auszugehen, daß der Wegfall des Hindernisses nach Artikel 122 (2) EPÜ spätestens zum Zeitpunkt der Zustellung des Zurückweisungsbeschlusses eingetreten ist.

5. Verspätetes Vorbringen

5.1 Einleitung

In einer Vielzahl von Fällen ist zu entscheiden, ob verspätet vorgebrachte

for in Rule 31 EPC.

Concerning the application of the new caselaw to proceedings which are still pending (see the referral by the Legal Board of Appeal in **J 4/93**), the Enlarged Board of Appeal stated in **G 5/93** that Euro-PCT applicants may be re-established in the time limit for paying the national fee provided for in Rule 104b EPC in all cases where re-establishment of rights was applied for before decision G 3/91 was made available to the public.

In **G 5/92** and **G 6/92** (OJ EPO 1994, 22 and 25) the Enlarged Board of Appeal considered whether re-establishment of rights should be granted in respect of the time limit for paying the examination fee under Article 94(2)EPC. The Board held that it follows from Article 122(5) EPC read in conjunction with Article 94(2) EPC, that re-establishment **cannot** be granted to an applicant who is prevented from meeting this deadline. The Enlarged Board referred to G 3/91, (OJ EPO 1993, 8) according to which Article 122(5) EPC applies to a Euro-PCT as well as to a European applicant. The time limits under Article 94(2) EPC were thus excluded form re-establishment of rights, no matter whether the applicant had chosen the "direct" European or the Euro-PCT route.

In **J 12/92** the Legal Board of Appeal held that a request for re-establishment in respect of the time limit under Article 121(2) second sentence, EPC is possible (cf. J ../87, OJ EPO 1988, 323). Where a request for continuation of the proceedings has been rejected because an omitted act has not been completed within the time limits set in Article 121(1) EPC, the cause of the non-observance according to Article 122(2) EPC must be considered as having been removed, at the latest, on the date of notification of the decision to reject it.

5. Late submission

5.1 Introduction

The Boards often have to decide whether late-filed documents and

quant au délai de paiement des taxes correspondantes prévues à la règle 31 CBE. Par conséquent, un déposant euro-PCT peut être rétabli dans ses droits quant au délai de paiement des taxes de revendication.

S'agissant de l'application de la nouvelle jurisprudence aux procédures encore en instance (cf. question posée par la chambre de recours juridique dans la décision de saisine **J 4/93**), la Grande Chambre de recours a déclaré dans la décision **G 5/93** que les déposants euro-PCT peuvent être rétablis dans leurs droits quant au délai de paiement de la taxe nationale visée à la règle 104ter CBE dans tous les cas où la *restitutio in integrum* a été requise avant la décision G 3/91 ait été portée à la connaissance du public.

Dans les décisions **G 5/92** et **G 6/92** (JO OEB 1994, 22 et 25), la Grande Chambre de recours a examiné la question de la *restitutio in integrum* quant au délai de paiement de la taxe d'examen visé à l'article 94(2) CBE. Il découle de l'article 122(5) ensemble l'article 94(2) CBE que la *restitutio in integrum* **ne** peut être accordée au demandeur qui n'a pas été en mesure d'observer ce délai. La Grande Chambre de recours s'est référée à la décision G 3/91, (JO OEB 1993, 8) selon laquelle l'article 122(5) CBE s'applique aussi bien au demandeur euro-PCT qu'au demandeur européen, et a conclu que la *restitutio in integrum* n'est pas accordée quant au délai visé à l'article 94(2) CBE, que le demandeur ait emprunté la voie européenne "directe" ou la voie euro-PCT.

Dans la décision **J 12/92**, la chambre de recours juridique a déclaré qu'il peut être fait droit à une requête en *restitutio in integrum* quant au délai visé par l'article 121(2), deuxième phrase CBE (cf. J ../87, JO OEB 1988, 323). Quand une requête en poursuite de la procédure a été rejetée parce que l'acte qui n'avait pas été accompli n'a pas été accompli par la suite dans le délai prévu par l'article 122(2) CBE, il convient de considérer que la cessation de l'empêchement au sens de l'article 122(2) CBE est, pour le moins, acquise à la date de signification de la décision de rejet.

5. Moyens invoqués tardivement

5.1 Introduction

Dans un grand nombre d'affaires, il s'agissait de décider s'il y a lieu de

Tatsachen und Beweismittel zu berücksichtigen sind. Gemäß Artikel 114 (1) EPÜ muß das EPA den Sachverhalt von Amts wegen ermitteln; es ist dabei weder auf das Vorbringen noch auf die Anträge der Beteiligten beschränkt. Nach Artikel 114 (2) EPÜ braucht das EPA jedoch Tatsachen und Beweismittel, die von den Beteiligten verspätet vorgebracht werden, nicht zu berücksichtigen.

In der Entscheidung **T 92/92** wies die Kammer darauf hin, daß Artikel 114 (2) EPÜ keine Rechtsgrundlage dafür biete, spät vorgebrachte **Argumente** mit der Begründung unberücksichtigt zu lassen, daß sie erstmals in der mündlichen Verhandlung vorgetragen worden seien. Sie vertrat die Auffassung, in der englischen Fassung des Artikels 114 (1) EPÜ werde zwischen "*facts and evidence*" (Tatsachen und Beweismittel) einerseits und "*arguments*" (Argumente) andererseits klar unterschieden; in Artikel 114 (2) EPÜ hingegen werde das Wort "*arguments*" überhaupt nicht erwähnt. Artikel 114 (2) EPÜ sei dahingehend auszulegen, daß das Recht der Beteiligten, Argumente für ihren Standpunkt vorzutragen, nicht über Gebühr eingeschränkt werden dürfe.

In der Sache **T 238/92** betrachtete die Beschwerdekammer eine Druckschrift, die erstmals mit der Beschwerdebegründung vorgebracht worden war, nicht als "**verspätet genannt**", da sie zum erstmaligen Nachweis eines in der angefochtenen Entscheidung für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit als wesentlich eingestuftes Merkmal diene.

5.2 Relevanz der Entgegenhaltungen

Nach der grundlegenden Entscheidung **T 156/84** (ABI. EPA 1988, 372) hat der Amtsermittlungsgrundsatz gemäß Artikel 114 (1) EPÜ Vorrang vor der in Artikel 114 (2) EPÜ eingeräumten Möglichkeit, Tatsachen und Beweismittel unberücksichtigt zu lassen. Dies ergebe sich aus der Verpflichtung des EPA gegenüber der Öffentlichkeit, keine Patente zu erteilen oder aufrechtzuerhalten, die rechtlich keinen Bestand haben.

Im Berichtsjahr wurde die Relevanz des verspäteten Vorbringens u. a. in den Entscheidungen **T 653/90**, **T 556/90**, **T 266/92** und **T 230/92** als entscheidendes Kriterium für dessen Berücksichtigung angesehen. Hingegen wurden in den Entscheidungen **T 140/91** und **T 207/91** die verspätet vorgebrachten Entgegenhaltungen

evidence are to be taken into account. Under Article 114(1) EPC, the EPO is obliged to examine the facts of its own motion, and in doing so, it is not restricted to the facts, evidence and arguments provided by the parties and the relief sought. According to Article 114(2) EPC, however, the EPO may disregard facts or evidence which are not submitted in due time by the parties concerned.

In **T 92/92** the Board pointed out that Article 114(2) EPC does not provide a legal basis for disregarding late-filed **arguments** on the grounds that they were presented for the first time in oral proceedings. The Board held that the EPC makes a clear distinction between "facts and evidence" on the one hand and "arguments" on the other in Article 114(1) EPC and that Article 114(2) EPC does not refer to arguments. Article 114(2) EPC is to be interpreted such that the parties' right to argue their case is not unduly restricted.

In **T 238/92** the Board of Appeal did not consider a document presented for the first time with the statement of grounds of appeal as "**late-filed**", since it served as the first evidence of a feature considered in the contested decision as essential for the assessment of inventive step.

5.2 Relevance of citations

According to the landmark decision **T 156/84** (OJ EPO 1988, 372) the principle of examination by the EPO of its own motion under Article 114(1) EPC takes precedence over the possibility of disregarding facts or evidence provided for in Article 114(2) EPC. This follows from the EPO's duty *vis-à-vis* the public not to grant or maintain patents which it is convinced are not legally valid.

In the year under review the relevance of late-filed documents was regarded as the decisive criterion for taking them into account in **T 653/90**, **T 556/90**, **T 266/92** and **T 230/92**. On the other hand, in **T 140/91** and **T 207/91** the late-filed documents were not admitted into the appeal proceedings because they were con-

tenir compte des faits et preuves invoqués tardivement. Aux termes de l'article 114(1) CBE, l'OEB doit procéder à l'examen d'office des faits; cet examen n'est limité ni aux moyens invoqués ni aux demandes présentées par les parties. Selon l'article 114(2) CBE toutefois, l'OEB peut ne pas tenir compte des faits que les parties n'ont pas invoqués ou des preuves qu'elles n'ont pas produites en temps utile.

Dans la décision **T 92/92**, la chambre a souligné que l'OEB ne peut se fonder sur l'article 114(2) CBE pour décider de ne pas tenir compte des **arguments** invoqués tardivement, au motif qu'ils ont été produits pour la première fois lors de la procédure orale. De l'avis de la chambre, la CBE établit, à l'article 114(1) CBE, une nette distinction entre "*facts and evidence*" d'une part et "*arguments*" de l'autre, alors que le terme "*arguments*" n'est pas repris à l'article 114(2) CBE. Il y a lieu d'interpréter l'article 114(2) CBE de manière à ne pas limiter indûment le droit des parties à défendre leur cause.

Dans l'affaire **T 238/92**, la chambre a estimé qu'un document présenté pour la première fois en même temps que le mémoire exposant les motifs du recours n'avait pas été "**invoqué tardivement**" puisqu'il constituait la première preuve d'une caractéristique jugée essentielle dans la décision attaquée pour l'appréciation de l'activité inventive.

5.2 Pertinence des antériorités

Selon la décision fondamentale **T 156/84** (JO OEB 1988, 372), le principe de l'examen d'office des faits visé à l'article 114(1) CBE prime la possibilité, prévue à l'article 114(2) CBE, de ne pas tenir compte des faits que les parties n'ont pas invoqués ou des preuves qu'elles n'ont pas produites en temps utile, l'OEB étant tenu vis-à-vis du public de ne pas délivrer ni maintenir des brevets non valables.

Au cours de l'année sous revue, il a été considéré, notamment dans les décisions **T 653/90**, **T 556/90**, **T 266/92** et **T 230/92**, que pour déterminer s'il y a lieu de tenir compte des moyens invoqués tardivement, il convient d'en examiner la pertinence, celle-ci constituant le critère décisif. Dans les affaires **T 140/91** et

mangels Relevanz nicht in das Beschwerdeverfahren eingeführt.

In der Sache **T 315/92** verneinte die Beschwerdekammer das Vorliegen eines taktischen Mißbrauchs (s. T 273/84, ABI. EPA 1986, 346 und T 110/89) und berücksichtigte unter Hinweis auf den Amtsermittlungsgrundsatz die verspätet vorgebrachten Entgegenhaltungen, da sie möglicherweise die Aufrechterhaltung des Patents gefährdeten.

5.3 Verspätet vorgebrachte offenkundige Vorbenutzung

In einigen Entscheidungen zog die Beschwerdekammer die von den Einsprechenden verspätet vorgebrachten offenkundigen Vorbenutzungen gestützt auf Artikel 114 (2) EPÜ nicht in das Verfahren ein, weil unter den konkreten Umständen ein Verfahrensmißbrauch und ein Verstoß gegen den Grundsatz des guten Glaubens vorlagen. Bei diesem Sachverhalt sah die Beschwerdekammer davon ab, die mögliche Relevanz des Vorbringens zu untersuchen (s. T 17/91).

In der Sache **T 534/89** stellte die Kammer fest, daß ein Verfahrensmißbrauch vorliegt, wenn ein Einwand wegen Vorbenutzung durch den Einsprechenden selbst erst nach Ablauf der in Artikel 99 (1) EPÜ festgesetzten Einspruchsfrist erhoben wird, obwohl der Sachverhalt dem Einsprechenden bekannt war und ihn nichts daran gehindert hätte, den Einwand während der Einspruchsfrist zu erheben. Liege offenkundig ein Verfahrensmißbrauch vor, weil ein Verfahrensbeteiligter einen Sachverhalt bewußt nicht zur Sprache gebracht habe, obwohl entsprechende Beweismittel dafür vorgelegen hätten, so verstieße es gegen den Grundsatz von **Treu und Glauben**, wenn diese Beweise nach Artikel 114 (2) EPÜ zugunsten dieses Verfahrensbeteiligten zugelassen würden. Die Kammer hielt es daher in Ausübung ihres Ermessens nach Artikel 114 EPÜ für gerechtfertigt, den Einwand der Vorbenutzung **ungeachtet seiner möglichen Relevanz** zurückzuweisen.

Vier Wochen vor der mündlichen Verhandlung im Beschwerdeverfahren machte die Beschwerdeführerin in der Sache **T 211/90** zum ersten Mal eine offenkundige Vorbenutzung geltend. Das Beweismaterial war der Beschwerdeführerin allerdings schon vor Ablauf der Einspruchsfrist

sidered irrelevant.

In **T 315/92** the Board of Appeal did not consider that there had been a tactical abuse (see T 273/84, OJ EPO 1986, 346, and T 110/89) and took the late-filed documents into account on the principle of examination by the EPO of its own motion, since these might have put maintenance of the patent at risk.

5.3 Late-filed evidence of public prior use

In some decisions the Board of Appeal did not, having regard to Article 114(2) EPC, admit the opponents' late submission of public prior use, because in the specific circumstances there had been an abuse of procedure and a breach of the principle of good faith. In such cases the Board of Appeal chose to refrain from examining the potential relevance of the submission (see T 17/91).

In **T 534/89** the Board stated that the raising of an objection based on prior use by the opponents themselves constituted an abuse of procedure where the objection was not raised until after the expiry of the opposition period (Article 99(1) EPC), even though the factual circumstances were known to the opponents and there was nothing to prevent the objection being raised during that period. From this, the Board concluded that where an abuse of procedure is apparent because a party has deliberately refrained from raising an issue even though the necessary supporting evidence was available, it would be contrary to the **principle of good faith** to admit such evidence by applying Article 114(2) EPC in that party's favour. Exercising its power of discretion under Article 114 EPC, the Board found it justified to dismiss the objection of prior use **irrespective of its potential relevance**

Four weeks before the oral proceedings in **T 211/90** the appellant alleged public prior use for the first time. However, the evidence was already familiar to the appellant before expiry of the opposition period. The Board held that the fact that the appellant was unaware of the

T 207/91, les pièces produites tardivement n'ont pas été prises en considération dans la procédure de recours, en raison de leur manque de pertinence.

Dans l'affaire **T 315/92**, la chambre de recours a nié l'existence d'une tactique abusive (cf. T 273/84, JO OEB 1986, 346 et T 110/89) et, faisant valoir le principe de l'examen d'office des faits, a tenu compte des pièces produites tardivement, celles-ci étant susceptibles de mettre en péril le maintien du brevet.

5.3 Utilisation antérieure accessible au public invoquée tardivement

Dans un certain nombre de décisions, la chambre de recours, s'appuyant sur l'article 114(2) CBE, n'a pas tenu compte des allégations de l'opposant, qui avait fait valoir tardivement l'existence d'utilisations antérieures connues du public; elle a jugé qu'il y avait, dans les circonstances concrètes de l'espèce, volonté abusive de retarder la procédure et violation du principe de la bonne foi, et n'a pas voulu, dans ces conditions, examiner la pertinence des pièces produites (cf. T 17/91).

Dans l'affaire **T 534/89**, la chambre a considéré qu'une objection concernant l'existence d'une utilisation antérieure, que l'opposant avait formulée après l'expiration du délai d'opposition fixé à l'article 99(1) CBE, bien qu'il ait eu connaissance des faits et que rien ne l'ait empêché de formuler ladite objection au cours du délai d'opposition, constituait un détournement de procédure. Par conséquent, la chambre a estimé que, dans le cas où l'on a manifestement affaire à un détournement de procédure, une partie s'abstenant délibérément de soulever une question alors qu'elle dispose des preuves nécessaires, ce serait aller à l'encontre du principe de la **bonne foi** que d'admettre de telles preuves en faisant jouer l'article 114(2) CBE en faveur de ladite partie. Exerçant le pouvoir d'appréciation que lui a conféré l'article 114 CBE, la chambre a donc décidé de rejeter l'objection relative à l'existence d'une utilisation antérieure, **quelle que soit son éventuelle pertinence**.

Dans l'affaire **T 211/90**, le requérant avait, quatre semaines avant la tenue d'une procédure orale dans le cadre de la procédure de recours, fait valoir pour la première fois l'existence d'une utilisation antérieure connue du public, alors qu'il disposait déjà des preuves à cet égard

bekannt. Die Kammer führte aus, der Umstand, daß die Beschwerdeführerin die Relevanz dieses ihr bekannten Beweismaterials zur Zeit der Einreichung des Einspruchs verkannt habe, berechtige sie nicht, dieses Material erst zu einem derart späten Zeitpunkt noch in das Verfahren einzuführen, und zwar unabhängig davon, aus welchen Gründen sie der möglichen Relevanz dieses Materials erst so spät gewahr wurde. Weder die Tatsache, daß die Beschwerdeführerin im Laufe dieses Beschwerdeverfahrens ihren Vertreter gewechselt habe, noch die Tatsache, daß erst der neue Vertreter dieses Material als relevant erkannt habe, könne dessen Berücksichtigung rechtfertigen. Die Kammer ließ daher dieses Material im weiteren Verfahren außer Betracht, ohne dessen mögliche Relevanz zu überprüfen.

5.4 Verspätet vorgebrachte Beweismittel - Vergleichstests

In der Sache **T 685/91** hatte die Kammer zu entscheiden, ob ein Versuchsbericht, der etwa einen Monat vor der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung vorgelegt worden war, im Verfahren zugelassen werden sollte. Sie stellte fest, daß die Einspruchsabteilung zu Recht beschlossen habe, das neue Beweismittel nicht zu berücksichtigen, weil der verbleibende Zeitraum eindeutig zu kurz gewesen sei, um Gegenversuche durchzuführen. Der Bericht wurde jedoch im Beschwerdeverfahren zugelassen, weil die darin enthaltenen Vergleichsdaten zusammen mit der Beschwerdebeurteilung zur Untermauerung des ursprünglich in der Einspruchsbeurteilung erhobenen Einwands wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit eingereicht worden waren. Die Kammer war der Auffassung, daß der technische Bericht für die Beschwerdegegnerin nicht überraschend sei, da diese reichlich Zeit und Gelegenheit gehabt habe, ihrerseits Versuche durchzuführen.

In der Sache **T 741/91** wies die Kammer darauf hin, daß das Verhalten eines Beteiligten, der Beweismittel erst einen Tag vor der mündlichen Verhandlung einreicht und somit der gegnerischen Partei keine Möglichkeit lasse, diese zu prüfen und in der mündlichen Verhandlung darauf einzugehen, unzumutbar sei. Die Einspruchsabteilung sollte diese Beweismittel in Ausübung des ihr in Artikel 114(2) EPÜ eingeräumten Ermessens unberücksichtigt lassen.

In der Sache **T 796/91** entschied die

relevance of this evidence even though familiar with it at the time of filing the opposition did not justify it introducing the evidence into the proceedings for the first time at such a late stage - irrespective of the reasons why it did not become aware of the potential relevance of this material until then. Neither the fact that the appellant had changed representatives during the appeal proceedings, nor the fact that it was the new representative who first recognised the relevance of this material could justify taking it into account. The Board therefore decided not to consider this material in the further proceedings, without examining its potential relevance.

5.4 Late-filed evidence- comparative tests

In **T 685/91** the Board had to decide whether the experiment report, which was submitted about one month prior to the oral proceedings before the Opposition Division, should be admitted into the proceedings. The Board stated that the Opposition Division had rightly decided not to consider the new evidence because such a short period was clearly insufficient to carry out counter-experiments. However, the report was admitted into the appeal proceedings since the same comparative data had been submitted together with the statement of grounds of appeal in support of the objection of lack of inventive step raised initially in the statement of grounds of opposition. The Board considered that the technical report did not take the respondent by surprise since he had ample time and opportunity to carry out his own experiments.

In **T 741/91** the Board stated that filing evidence only one day prior to the oral proceedings before the Opposition Division, thus not allowing the other party to consider and respond to it during the oral proceedings, is not acceptable conduct on the part of the submitting party. The Opposition Division should disregard such evidence by exercising the discretion conferred upon it under Article 114(2) EPC.

In **T 796/91** the Board decided not to

avant l'expiration du délai d'opposition. La chambre a estimé que le fait d'avoir méconnu, au moment de former l'opposition, la pertinence de ce document dont il connaissait l'existence, ne pouvait autoriser le requérant à produire ce document à un stade aussi tardif de la procédure, quelles que soient les raisons qui l'avaient empêché de prendre plus tôt conscience de sa pertinence. Le fait qu'il y ait eu changement de mandataire au cours de la procédure de recours, et que le nouveau mandataire ait été le premier à reconnaître la pertinence du document ne pouvait justifier cette production tardive. Aussi la chambre n'a-t-elle pas tenu compte de ce document dans la suite de la procédure, sans en examiner la pertinence.

5.4 Preuves fournies tardivement - - essais comparatifs

Dans l'affaire **T 685/91**, la chambre devait décider s'il y avait lieu de prendre en considération dans la procédure le compte rendu d'expérience présenté un mois environ avant la procédure orale devant la division d'opposition. De l'avis de la chambre, la division d'opposition avait agi correctement en n'examinant pas ce nouveau moyen, car un laps de temps aussi court ne permettrait manifestement pas d'effectuer des contre-essais. Le compte rendu a néanmoins été pris en compte dans la procédure de recours, étant donné que ces mêmes données comparatives avaient été jointes au mémoire exposant les motifs du recours pour étayer l'objection d'absence d'activité inventive qui avait été soulevée à l'origine dans l'exposé des motifs de l'opposition. La chambre a estimé que le compte rendu technique ne prenait pas l'intimité par surprise puisqu'il lui avait laissé suffisamment de temps pour effectuer ses propres expériences.

Dans la décision **T 741/91**, la chambre a souligné qu'il ne pouvait être toléré qu'une partie produise des preuves la veille seulement de la tenue de la procédure orale devant la division d'opposition, empêchant ainsi la partie adverse de les examiner et d'y répondre lors de la procédure orale. Elle a jugé qu'en application de l'article 114(2) CBE, qui reconnaît à l'OEB un pouvoir d'appréciation, la division d'opposition ne devait pas tenir compte de ces preuves.

Dans l'affaire **T 796/91**, la chambre a

Kammer, daß die verspätet einge-reichten technischen Beweismittel nicht zur Prüfung zugelassen wür-den, da der Bericht über die Ver-gleichstests nicht zur Beantwortung der Frage der Neuheit und der erfin-derischen Tätigkeit beitrage.

Die in der Sache **T 708/89** von der Beschwerdeführerin erst mit der Beschwerdebegründung vorgelegten Vergleichsversuche wurden von der Kammer in Ausübung ihres Ermes-sens nach Artikel 114(2) EPÜ wegen mangelnder Relevanz nicht berücks-ichtigt (s. auch **T 139/90**, **T 713/91**, **T 141/92**).

5.5 Zurückverweisung an die erste Instanz

In der Sache **T 166/91** wandte die Kammer die in den Entscheidungen **T 258/84** (ABI. EPA 1987, 119) und **T 273/84** (ABI. EPA 1986, 346) aufge-stellten Grundsätze an, wonach eine Sache in der Regel an die erste Instanz zurückzuverweisen ist, wenn eine von einem Einsprechenden erst-mals im Beschwerdeverfahren neu vorgelegte Entgegenhaltung wegen ihrer Relevanz im Einspruchsverfah-ren zugelassen würde, damit sie in zwei Instanzen geprüft werden kann und den Beteiligten keine Rechtsin-stanz vorenthalten wird. Die Kammer verwies die Sache an die erste Instanz zurück, weil die neu vorge-legten Dokumente so relevant waren, daß sie die Aufrechterhaltung des Patents in unveränderter Form in Frage stellten.

Dokumente, die vom Einsprechen-den verspätet vorgebracht werden und wegen ihrer Relevanz bei der Beurteilung der erfinderischen Tätig-keit berücksichtigt werden müssen, können im Verfahren zugelassen werden, auch wenn sie die Aufrech-terhaltung des Patents nicht gefähr-eten. In der Entscheidung **T 881/91** beschloß die Kammer in Anlehnung an die Entscheidung **T 416/87** (ABI. EPA 1990, 415), von dem ihr in Arti-kel 111(1) EPÜ zugestandenem Ermessen Gebrauch zu machen und selbst über den Einspruch zu ent-scheiden, der sich im wesentlichen auf diese Dokumente stützte, ohne die Sache an die erste Instanz zurückzuverweisen. Sie gelangte zu der Schlußfolgerung, daß die Beschwerdeführerin (Einsprechende) dadurch zwar bei der Prüfung der Dokumente einen Instanzverlust hin-nehmen müsse, dies jedoch billig sei, da sie selbst diese Dokumente verspätet vorgelegt habe.

admit the late-filed technical evi-dence for consideration, because the comparative test report did not help to provide an answer to the question of novelty or inventive step.

The comparative tests presented by the appellant in **T 708/89** for the first time in the statement of grounds of appeal were not considered by the Board - exercising its discretion under Article 114(2) EPC - owing to lack of relevance (see also **T 139/90**, **T 713/91**, **T 141/92**).

5.5 Remittal to the department of first instance

In **T 166/91** the Board applied the principles laid down in decisions **T 258/84** (OJ EPO 1987, 119) and **T 273/84** (OJ EPO 1986, 346) where it was stated that where a document which is relied upon by an opponent for the first time at the appeal stage is sufficiently relevant to be admitted into the opposition proceedings, the matter should normally be remitted to the first instance, so that the new-ly cited document can be examined at two levels of jurisdiction and the parties are thus not deprived of one level of jurisdiction. The Board remit-ted the case to the first instance because the newly cited documents were of such relevance that they put the maintenance of the patent as unamended at risk.

If documents are presented by the opponent late but have to be taken into account in the assessment of inventive step because of their rele-vance, they may be admitted into the proceedings even if they do not impede maintenance of the patent. In **T 881/91** the Board of Appeal, following in this respect **T 416/87** (OJ EPO 1990, 415), exercised the discretion conferred upon it under Article 111(1) EPC and decided itself on the opposition on the basis of those documents, without remitting the case to the first instance. The Board held that although the appel-lant (opponent) would be deprived of one level of jurisdiction for examin-ing the documents, this was fair because it was he who had present-ed the documents late.

décidé de ne pas tenir compte de preuves techniques présentées tardi-vement, le compte rendu de l'essai comparatif ne fournissant aucun élé-ment de réponse pour ce qui est de la question de la nouveauté ou de l'existence d'une activité inventive.

Dans l'affaire **T 708/89**, la chambre, exerçant le pouvoir d'appréciation que lui confère l'article 114(2) CBE, n'a pas pris en considération le compte rendu d'essais comparatifs que le requérant n'avait soumis que lors de la production de son mé-moire exposant les motifs du recours, car elle a jugé qu'il n'était pas perti-nent (cf. aussi **T 139/90**, **T 713/91**, **T 141/92**).

5.5 Renvoi devant la première instance

Dans l'affaire **T 166/91**, la chambre a appliqué les principes énoncés dans les décisions **T 258/84** (JO OEB 1987, 119) et **T 273/84** (JO OEB 1986, 346), où il est dit que si un document qu'un opposant a invoqué pour la première fois au stade de la procé-dure de recours présente suffisamment d'intérêt pour être admis au stade de la procédure d'opposition, il convien-drait en principe de renvoyer l'affaire devant la première instance, afin que ce document puisse être examiné par deux instances et que les parties ne se voient pas privées de l'examen par l'une des deux instances. La chambre a renvoyé l'affaire devant la première instance, car la pertinence des nouveaux documents était telle qu'ils pouvaient remettre en ques-tion le maintien du brevet dans sa version non modifiée.

Si des documents sont produits tar-divement par l'opposant et si ces documents doivent en raison de leur pertinence être pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive, ils peuvent être pris en compte dans la procédure même s'ils ne font pas obstacle au maintien du brevet. Dans la décision **T 881/91**, la chambre de recours, sui-vant en cela la décision **T 416/87** (JO OEB 1990, 415), a décidé d'exercer le pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu par l'article 111(1) CBE et de statuer elle-même sur l'opposition, fondée pour l'essentiel sur ces docu-ments, sans renvoyer l'affaire devant la première instance. La chambre a conclu que le requérant (opposant) perdait le bénéfice d'une instance pour l'examen des documents, mais que cette mesure était équitable puisque c'était le requérant (oppo-sant) lui-même qui avait produit tar-divement les documents.

6. Entscheidungen der Organe des EPA

6.1 Besorgnis der Befangenheit

In der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G 5/91 (ABI. EPA 1992, 617; s. Rechtsprechungsbericht 1992, S. 51) wurde der Grundsatz der Unparteilichkeit auch auf Bedienstete der erstinstanzlichen Organe des EPA angewandt, die an Entscheidungen mitwirken, die die Rechte eines Beteiligten berühren. Diese Frage war der Großen Beschwerdekammer mit der Zwischenentscheidung T 261/88 (ABI. EPA 1992, 627) vorgelegt worden. In der Entscheidung **T 261/88** vom 16. Februar 1993 wandte die Kammer die in der Entscheidung G 5/91 aufgestellten Grundsätze an. Sie stellte fest, daß eine den Ausschluß rechtfertigende Befangenheit eine Voreingenommenheit des Entscheidungsträgers in der betreffenden Sache voraussetze. Bei der Prüfung einer Besorgnis der Befangenheit (im betreffenden Fall war der Prüfer früher bei der Einsprechenden angestellt gewesen) müsse der besonderen Sachlage im Einzelfall Rechnung getragen werden. Hierzu müsse anhand der Akte festgestellt werden, ob die Begründung der Entscheidung schwerwiegende Mängel aufweise, so daß Grund zu der Annahme bestehe, sie seien auf Voreingenommenheit zurückzuführen. Außerdem sei die Zeit, die zwischen dem letzten Tag der Tätigkeit des Prüfers für seinen früheren Arbeitgeber und dem ersten Tag seiner Prüfertätigkeit in einem Fall liege, an dem dieser Arbeitgeber beteiligt sei, unter Umständen ebenfalls von Bedeutung, da anzunehmen sei, daß sich eine durch die frühere Beschäftigung etwa noch vorhandene Befangenheit mit der Zeit allmählich verliere. Im fraglichen Fall war die Kammer davon überzeugt, daß der beauftragte Prüfer der Einspruchsabteilung nicht befangen war.

In dem Verfahren T 215/88 wurde gegen die Patenterteilung Einspruch und anschließend Beschwerde eingelegt. Die Beschwerdekammer verwies die Sache an die Einspruchsabteilung zurück. Gegen die zweite Entscheidung der Einspruchsabteilung, mit der das Patent aufrechterhalten wurde, legte der Einsprechende abermals Beschwerde ein. Mit dieser zweiten Beschwerde (**T 843/91** vom **17. März 1993**) wurde eine Kammer befaßt, die genauso besetzt war wie die mit der ersten Sache (T 215/88) befaßte. Die Beschwerdeführerin beantragte jedoch, daß die

6. Decisions of the EPO departments

6.1 Suspected partiality

The Enlarged Board of Appeal's decision G 5/91 (OJ EPO 1992, 617; see also 1992 Case Law Report, page 51) also applied the principle of impartiality to those employees of the EPO departments of first instance taking part in decision-making affecting the rights of any party. This question had been referred to the Enlarged Board of Appeal together with interlocutory decision T 261/88 (OJ EPO 1992, 627). In **T 261/88** of 16 February 1993 the Board applied the principles set out in G 5/91. The Board stated that disqualifying partiality presumes a preconceived attitude to the case on the part of a deciding person. When considering an allegation of partiality (in the case in point the examiner was a former employee of the opponent), regard must be had to the particular facts of the case. The content of the file must therefore be examined to find out whether there are major deficiencies in the reasoning underlying the decision to such an extent that there is reason to believe that they were the result of a preconceived attitude. Moreover, the length of time that had elapsed from the last date when the examiner acted as representative for his former employer to the date on which he first acted as examiner in a particular case to which this employer was a party might be important, since presumably any residual bias caused by the former employment would gradually fade away with time. In the case in point the Board was satisfied that the primary examiner in the Opposition Division was not disqualified.

In another case (T 215/88) first an opposition and then an appeal were filed. The Board of Appeal remitted the case to the Opposition Division. The opponent filed another appeal against the Opposition Division's second decision maintaining the patent. A Board having the same composition as in the first case (T 215/88) was appointed to hear the second appeal (**T 843/91** of **17 March 1993**). However, the appellant requested that the appeal be submitted for further prosecution to a competent Board of Appeal composed of other members pursuant to Article 24 EPC. According to Article 1(1) of

6. Décisions des organes de l'OEB

6.1 Partialité

Dans sa décision G 5/91 (JO OEB 1992, 617; cf. aussi le Rapport de jurisprudence 1992, p. 51), la Grande Chambre de recours a appliqué le principe de l'impartialité même dans le cas des agents des organes de première instance de l'OEB amenés à rendre des décisions affectant les droits des parties. Cette question a été soumise à la Grande Chambre de recours par la décision intermédiaire T 261/88, (JO OEB 1992, 627). Dans la décision **T 261/88** en date du 16 février 1993, la chambre a appliqué le principe énoncé dans la décision G 5/91. Elle a déclaré qu'il ne peut y avoir récusation pour partialité que si la personne chargée de prendre la décision fait preuve de parti pris à l'encontre d'une des parties. Selon elle, lors de l'examen d'une accusation de partialité (dans l'affaire en cause, l'examinateur avait été un employé de l'opposant), il y a lieu de tenir compte des circonstances particulières de l'espèce. Il convenait donc de chercher dans le dossier si le raisonnement sous-tendant la décision était entaché de graves insuffisances qui donnaient à penser que l'examinateur avait fait preuve de parti pris. En outre, il pouvait être important de tenir compte du laps de temps qui s'était écoulé entre la dernière intervention de l'examinateur pour le compte de son ancien employeur et sa première action comme examinateur dans une affaire concernant cet employeur, le risque de prévention du fait de l'emploi exercé auparavant tendant, selon toute vraisemblance, à s'estomper progressivement avec le temps. Dans cette affaire, la chambre était convaincue que le premier examinateur de la division d'opposition ne devait pas être récusé pour partialité.

Une opposition puis un recours avaient été formés contre la délivrance du brevet dans l'affaire T 215/88. La chambre de recours avait renvoyé l'affaire devant la division d'opposition. L'opposant avait alors formé un nouveau recours contre la deuxième décision de la division d'opposition portant maintien du brevet. C'est la même chambre que celle qui avait examiné le premier recours (T 215/88) qui avait été saisie du second recours (**T 843/91** en date du **17 mars 1993**), mais, comme l'y autorisait l'article 24 CBE, le requérant avait demandé que son recours soit soumis à une chambre de

Beschwerde gemäß Artikel 24 EPÜ einer aus anderen Mitgliedern bestehenden zuständigen Kammer zur weiteren Entscheidung übertragen wird. Gemäß Artikel 1 (1) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern wurden die drei abgelehnten Kammermitglieder durch ihre Vertreter ersetzt. Die neubesetzte Kammer hatte in ihrer Entscheidung nur darüber zu befinden, ob bei den drei ursprünglich bestimmten Mitgliedern Besorgnis der Befangenheit begründet war. Die Kammer stellte fest, aus dem Wortlaut des Artikels 24 EPÜ und dem Zusammenhang ergebe sich, daß eine Ablehnung nur im Rahmen einer vor einer Beschwerdekammer anhängigen Beschwerde ausgesprochen werden könne. In Artikel 24 (3) EPÜ heiße es, daß die "Mitglieder" von jedem Beteiligten abgelehnt werden können. Nach Auffassung der Kammer bedeutet dies, daß in Fällen wie dem hier vorliegenden die Kammermitglieder einzeln oder gemeinsam abgelehnt werden könnten. Im fraglichen Fall waren die Formerfordernisse des Artikels 24 EPÜ erfüllt. Die Kammer schloß sich der in der Entscheidung T 261/88 (s. oben) vertretenen Auffassung an, daß eine den Ausschluß rechtfertigende Befangenheit voraussetzt, daß eines der an der Entscheidung mitwirkenden Kammermitglieder einem der Beteiligten gegenüber voreingenommen ist. Präzisierend führte die Kammer aus, daß Befangenheit z. B. dann vorliege, wenn eine Partei bewußt begünstigt werde, indem ihr Rechte eingeräumt würden, die ihr nicht zustünden, oder wenn die Rechte der anderen Partei absichtlich mißachtet würden. Die Kammer bezog sich auf die Entscheidung G 5/91 (ABI. EPA 1992, 617), in der folgendes festgestellt wurde: Die Frage, ob die Ablehnung eines Mitglieds wegen Besorgnis der Befangenheit gerechtfertigt ist, läßt sich nur unter Berücksichtigung der Sachlage im Einzelfall beantworten. Die Kammer untersuchte ausführlich alle vorgebrachten Behauptungen bezüglich der angeblichen Befangenheit der Mitglieder und kam zu dem Ergebnis, daß die Kammer in der Beschwerdesache T 215/88 keines der Rechte der Einsprechenden mißachtet oder verletzt hatte. Die vorgebrachten Gründe reichten daher nicht aus, um die drei ursprünglich bestimmten Mitglieder von der Mitwirkung an der Entscheidung über die Beschwerde auszuschließen.

6.2 Datum der Entscheidung

Mit Entscheidung T 586/88 (ABI. EPA 1993, 313) wurde der Großen

the Rules of Procedure of the Boards of Appeal the three members objected to be replaced by their alternatives. The newly appointed Board only had to consider in this decision whether the three members originally appointed could be suspected of partiality. The Board stated that the wording of Article 24 EPC implied that in the interests of procedural coherence an objection could only be made in the course of an appeal pending before a Board of Appeal. In Article 24(3) EPC it is stated that "members" may be objected to by any party. In the Board's judgment, this implied that in cases such as the present one all the members of a Board may be objected to, together or separately. In the case in point the formal requirements of Article 24 EPC were met. The Board agreed with the view held in decision T 261/88 (see above) that disqualifying partiality presumes a preconceived attitude on the part of a deciding person towards a party. The Board expressed more precisely that partiality would be knowingly to favour one party by granting it rights to which it was not entitled, or by intentionally disregarding the rights of the other party. The Board referred to G 5/91 (OJ EPO 1992, 617) where it was stated that the question whether or not an objection to members on the ground of suspected partiality is to be considered justified could only be decided upon in the light of the particular circumstances of each individual case. The Board studied in detail all the assertions made with respect to the alleged partiality of the members and came to the conclusion that none of the rights of the opponent in the appeal T 215/88 were disregarded or infringed by the Board. Hence, the grounds brought forward were not sufficient to exclude the three nominated members from deciding the appeal.

6.2 Date of decisions

In T 586/88 (OJ EPO 1993, 313) the Enlarged Board of Appeal was asked

recours compétente composée d'autres membres. Conformément à l'article premier (1) du règlement de procédure des chambres de recours, les trois membres récusés avaient été remplacés par leurs suppléants. La nouvelle chambre qui avait été constituée avait uniquement à examiner dans cette décision si les trois membres qui avaient initialement été désignés pouvaient être suspectés de partialité. La chambre, faisant valoir la formulation de l'article 24 CBE et la logique de la procédure, a considéré qu'une récusation ne peut être formulée que dans le cadre d'un recours en instance devant une chambre de recours. L'article 24(3) CBE dispose que les "membres" peuvent être récusés par toute partie. De l'avis de la chambre, ceci suppose que dans une affaire de ce genre, tous les membres de la chambre peuvent être récusés collectivement ou individuellement. Dans l'affaire en cause, les conditions de forme exigées par l'article 24 CBE étaient remplies. Comme dans la décision T 261/88 (cf. supra), la chambre a estimé qu'il ne peut y avoir récusation pour partialité que si la personne chargée de prendre la décision fait preuve de parti pris à l'encontre d'une partie. La chambre a précisé qu'une attitude partielle consisterait par exemple à favoriser sciemment une partie en lui accordant des droits auxquels elle ne peut prétendre ou en ignorant délibérément les droits de la partie adverse. La chambre a fait référence à ce propos à la décision G 5/91 (JO OEB 1992, 617), dans laquelle il a été déclaré que la "question de savoir si la récusation de membres au motif qu'ils sont soupçonnés de partialité doit être considérée comme justifiée peut uniquement être tranchée à la lumière des circonstances particulières de chaque espèce". Après avoir étudié en détail toutes les allégations relatives au prétendu parti pris des membres, la chambre a conclu qu'aucun des droits de l'opposant n'avait été ignoré ou violé par la chambre dans le recours T 215/88. En conséquence, les arguments avancés étaient insuffisants pour interdire aux trois membres qui avaient été désignés initialement de statuer sur le recours.

6.2 Date des décisions

Par la décision T 586/88 (JO OEB 1993, 313), la Grande Chambre de

Beschwerdekammer die Frage vorgelegt, zu welchem Zeitpunkt der interne Entscheidungsfindungsprozeß abgeschlossen ist, wenn die Entscheidung einer Prüfungs- oder einer Einspruchsabteilung nicht am Ende einer mündlichen Verhandlung verkündet wird, sondern im schriftlichen Verfahren. Die Große Beschwerdekammer kam in ihrer Entscheidung **G 12/91** zu dem Ergebnis, daß das Verfahren für den Erlaß einer Entscheidung im schriftlichen Verfahren mit dem Tag der Abgabe der Entscheidung durch die Formalprüfungsstelle der Abteilung an die interne Poststelle des EPA zum Zwecke der Zustellung abgeschlossen ist. Mit der Abgabe der Entscheidung ist sie dem Einwirkungsbereich der Abteilung entzogen. Die Abteilung hat dann keine Möglichkeit mehr, ihre Entscheidung zu ändern. Die nach diesem Zeitpunkt eingegangenen Eingaben der Parteien können dann nicht mehr berücksichtigt werden.

7. Anträge

7.1 Hilfsanträge

In der Entscheidung **T 785/91** bestätigte die Kammer erneut, daß nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern die Einspruchsabteilung sich vergewissern muß, daß der Patentinhaber alle Hilfsanträge ausdrücklich zurückgenommen hat, bevor sie eine ablehnende Entscheidung ausschließlich auf der Grundlage seines Hauptantrags trifft (im Anschluß an die Entscheidung **T 5/89**, ABI. EPA 1992, 348). Andernfalls liegt ein wesentlicher Verfahrensmangel vor.

In der Entscheidung **T 792/92** führte die Beschwerdekammer aus, daß der von der Beschwerdeführerin am Ende der mündlichen Verhandlung gestellte Antrag, ihr bei einem negativen Beratungsergebnis die Möglichkeit einzuräumen, neue Anträge zu formulieren, unzulässig sei.

7.2 Antrag auf Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung nach einer freiwilligen Beschränkung

Während des Beschwerdeverfahrens hatte der Beschwerdegegner geänderte Ansprüche eingereicht und dann in der mündlichen Verhandlung als Hauptantrag die Aufrechterhaltung seines Patents in der erteilten Fassung beantragt. In ihrer Entscheidung **T 705/91** bezog sich die Kammer auf die frühere Entscheidung **T 123/85** (ABI. EPA 1989, 336), wonach der Patentinhaber mit sei-

to consider at what point the internal decision-making process has been completed if the decision of an Examining or Opposition Division is delivered not at the end of oral proceedings but in written proceedings thereafter. The Enlarged Board of Appeal came to the conclusion in **G 12/91** that the decision-making process in written proceedings is completed on the date the decision is handed over to the EPO postal service by the decision-taking department's formalities section for notification. Once the decision is handed over it is removed from the power of the department that issued it. That department can no longer amend its decision. Any fresh matter the parties submit to the EPO thereafter must be disregarded.

7. Requests

7.1 Auxiliary requests

In **T 785/91**, the Board again confirmed established case law requiring the Opposition Division to ensure that the patent proprietor has expressly withdrawn all subordinate requests before a negative decision is issued solely on the basis of his main request (following **T 5/89**, OJ EPO 1992, 348). Failure to do so constitutes a substantial procedural violation.

In **T 792/92** the Board of Appeal considered as inadmissible the appellant's request at the end of the oral proceedings that, should the outcome of the discussions be negative for him, he be given the opportunity to formulate new requests.

7.2 Request for maintenance of the patent as granted after voluntary limitation

In **T 705/91** the respondent submitted amended claims. During the oral proceedings he presented his main request that the patent be maintained in the form as granted. The Board followed **T 123/85** (OJ EPO 1989, 336) according to which in requesting that his patent be maintained in limited form a patentee is merely trying to delimit his patent to meet objections expressed by the

recours a été saisie de la question suivante: "Si la décision d'une division d'examen ou d'une division d'opposition n'est pas prononcée à la fin d'une procédure orale, mais est rendue à l'issue d'une procédure écrite, quel est alors le moment auquel il est mis fin à la procédure interne de prise de décision?". Dans sa décision **G 12/91**, la Grande Chambre de recours a conclu que "le processus de prise de décision en procédure écrite est terminé à la date à laquelle la section des formalités de la division remet la décision, en vue de sa signification, au service du courrier interne de l'OEB. Une fois remise à ce service, la décision est soustraite au domaine d'action de la division. La division n'a plus la possibilité de modifier sa décision. La division ne doit donc plus tenir compte des éléments nouveaux invoqués par les parties qui sont présentés à l'OEB après ce moment".

7. Requêtes

7.1 Requêtes à titre subsidiaire

Dans la décision **T 785/91**, la chambre a une nouvelle fois confirmé que d'après la jurisprudence constante des chambres de recours, avant de rendre une décision négative concernant uniquement la requête principale du titulaire du brevet, la division d'opposition doit s'assurer que ce dernier a expressément retiré toutes ses requêtes subsidiaires (même prise de position que dans la décision **T 5/89**, JO OEB 1992, 348), faute de quoi la procédure est entachée d'un vice substantiel.

Dans la décision **T 792/92**, la chambre de recours a jugé irrecevable la requête présentée par le requérant à l'issue de la procédure orale en vue d'être autorisé à formuler de nouvelles requêtes au cas où le résultat de la délibération ne lui serait pas favorable.

7.2 Requête en vue d'obtenir le maintien du brevet tel que délivré, après limitation à l'initiative du titulaire du brevet

Au cours de la procédure de recours (affaire **T 705/91**), l'intimé avait présenté des revendications modifiées, puis, lors de la procédure orale, il a demandé à titre de requête principale le maintien du brevet. Dans sa décision **T 705/91**, la chambre, se référant à la décision **T 123/85** (JO OEB 1989, 336), a estimé qu'en présentant une requête en vue d'obtenir le maintien de son brevet sous une forme limitée,

nem Antrag, das Patent in begrenztem Umfang aufrechtzuerhalten, lediglich versuche, sein Patent gegenüber den vom EPA oder den Einsprechenden geäußerten Bedenken abzugrenzen; damit verzichte er jedoch nicht unwiderruflich auf Gegenstände, die vom Patent in der erteilten, nicht aber in der durch den Antrag begrenzten Fassung geschützt würden. Die Kammer akzeptierte das Vorbringen des Beschwerdegegners.

7.3 Antrag auf Aufrechterhaltung im Fall älterer europäischer Rechte

Im Verfahren **T 796/90** stellte die Beschwerdekammer fest, daß die von ihr genannte Entgegenhaltung D 15, eine europäische Patentanmeldung, für das Streitpatent neuheitsschädlich war. Für die Vertragsstaaten DE, FR, IT und SE gehörte die Entgegenhaltung D 15 zum Stand der Technik nach Artikel 54 (3) und (4) EPÜ. Da ein Antrag auf Aufrechterhaltung des Patents in eingeschränktem Umfang oder nur für den in D 15 nicht benannten Vertragsstaat GB nicht vorlag, widerrief die Beschwerdekammer das Patent als Ganzes.

8. Zustellung an den Vertreter

In der Entscheidung **J 19/92** führte die Juristische Beschwerdekammer aus, daß Zustellungen an den Vertreter eines Anmelders ordnungsgemäß sind, wenn sie vor der Niederlegung des Mandats durch den Vertreter abgesandt worden sind. Nach der Mitteilung der Niederlegung des Mandats muß daher die Zustellung an den Anmelder nicht wiederholt werden. Vielmehr ist der Vertreter verpflichtet, seinen Mandanten über die Zustellung zu unterrichten.

9. Beweisfragen

9.1 Abgabe einer schriftlichen Erklärung unter Eid

Die Einspruchsabteilung hatte die Einsprechende aufgefordert, zu bestimmten von ihr vorgeschlagenen Punkten eine schriftliche Erklärung unter Eid abzugeben. In ihrer Entscheidung **T 804/92** stellte die Kammer folgendes fest: "Obwohl es natürlich zulässig und sogar wünschenswert ist, daß das EPA in den bei ihm anhängigen Verfahren auf Unstimmigkeiten zwischen dem Vorbringen und den zu seiner Stützung angezogenen Schriftstücken hinweist, sollte dies jedoch immer in einer möglichst neutralen und objektiven Weise geschehen. Es ist eindeutig nicht angebracht, die Abgabe

EPO or the opponents. He does not, by virtue of such limitation, irrevocably surrender subject-matter covered by the patent as granted but not by the request as thus limited. The Board accepted the respondent's submission.

7.3 Maintenance in the case of prior European rights

In **T 796/90** the Board of Appeal held that the cited document (D 15) - a European patent application - prejudiced the novelty of the patent in dispute. D 15 was part of the state of the art for the Contracting States DE, FR, IT and SE under Article 54(3) and (4) EPC. Since a request for maintenance of the patent in limited form or only for the Contracting State not designated in D 15 (GB) had not been made, the Board revoked the patent in its entirety.

8. Deliveries to the representative

In **J 19/92** the Legal Board of Appeal held that deliveries to an applicant's representative are duly made if they were despatched before the representative relinquished his brief. The delivery to the applicant does not therefore have to be repeated after the brief has been relinquished. On the contrary, it is the representative who is obliged to inform his client of the delivery.

9. Taking of evidence

9.1 Submission of a written statement under oath

The Opposition Division asked the opponent to present a written statement under oath on certain points. In **T 804/92** the Board stated the following: "While it is of course permissible, and even desirable, in proceedings before the EPO for the EPO to draw attention to any discrepancies between the arguments presented and the documents which are supposed to support those arguments, this should always be done in as neutral and objective a way as possible. It is definitely not proper to request the filing of statements under oath having a content suggested by the Opposition Division or

le titulaire du brevet ne faisait qu'essayer de délimiter son brevet compte tenu des objections soulevées soit par l'OEB, soit par les opposants, et qu'il ne renonçait pas définitivement, de la sorte, à l'objet couvert non pas par la requête ainsi limitée, mais par le brevet tel que délivré. La Chambre a accepté les conclusions de l'intimé.

7.3 Maintien du brevet lorsqu'il existe des droits européens antérieurs

Dans l'affaire **T 796/90**, la chambre de recours a constaté que le document cité D15, une demande de brevet européen, détruisait la nouveauté du brevet contesté. En effet, s'agissant des Etats DE, FR, IT et SE, le document D15 était compris dans l'état de la technique au sens de l'article 54(3) et (4) CBE. Comme il n'avait pas été présenté de requête en vue du maintien du brevet, soit sous une forme limitée, soit pour l'Etat GB uniquement, qui n'avait pas été désigné dans D15, la chambre a révoqué le brevet dans sa totalité.

8. Significations au mandataire

Dans la décision **J 19/92**, la chambre de recours juridique a jugé correctes des significations adressées au mandataire d'un demandeur qui avaient été envoyées avant que le mandataire ne se démette de son mandat. Après que le mandataire a fait connaître sa démission, il n'est donc pas nécessaire de procéder à une nouvelle signification au demandeur. C'est bien plutôt le mandataire qui est tenu d'informer son client de cette signification.

9. Généralités concernant les preuves

9.1 Production d'une déclaration écrite sous la foi du serment

La division d'opposition avait invité l'opposant à produire une déclaration écrite sous la foi du serment à propos de certains points qu'elle lui avait suggérés. Dans sa décision **T 804/92**, la chambre a déclaré que s'il est évidemment permis et même souhaitable que, dans des procédures devant l'OEB, l'Office attire le cas échéant l'attention sur les divergences existant entre les arguments invoqués et les documents censés étayer ces arguments, il devrait toujours le faire de manière aussi neutre et objective que possible. Il n'est absolument pas correct de demander la production d'une déclaration

einer Erklärung unter Eid zu verlangen, deren Inhalt von der Einspruchsabteilung oder einer anderen Instanz vorgegeben wird. Dies birgt die Gefahr der Zeugenbeeinflussung in sich und könnte die Beweiskraft solcher Erklärungen untergraben. Eine solche Praxis ist deshalb zu vermeiden."

9.2 Beweislast

Nach Auffassung der Kammer war in der Sache **T 675/91** eine abschließende sachliche Würdigung des Vorbringens der Beteiligten nur anhand seines Wahrscheinlichkeitsgehalts möglich und würde damit aber technisch lückenhaft und spekulativ bleiben. Die Kammer folgte der in der Entscheidung **T 219/83** (ABI. EPA 1986, 211) geäußerten Rechtsauffassung insofern, daß es zu Lasten des Einsprechenden gehe, wenn die Beteiligten am Einspruchsverfahren entgegengesetzte Behauptungen aufstellten, die sie nicht belegen könnten. Dem Einsprechenden obliege die Beweislast für mangelnde Ausführbarkeit (s. **T 182/89**, ABI. EPA 1991, 391). In der vorliegenden Sache habe er es versäumt, sein Vorbringen durch hinreichende Beweismittel zu substantieren und habe seinen Einwand nur auf Tatsachenbehauptungen gestützt. Die Kammer erachtete es daher als unbillig, aufgrund der von dem Einsprechenden vorgetragenen bloßen Behauptung mangelnder Ausführbarkeit im Rahmen eines unvollständig substantiierten Einspruchsgrundes einen Patentinhaber zu einer experimentellen Glaubhaftmachung der Ausführbarkeit zu verpflichten (s. auch **T 273/92**).

In der Sache **T 383/88** prüfte die Kammer, welcher Maßstab bei der Beweiswürdigung im Rahmen der Prüfung der Zulässigkeit von Änderungen nach Artikel 123 (2) EPÜ anzulegen ist; sie untersuchte ferner, wie der allgemeine Wissensstand nachgewiesen werden kann (Näheres s. III. 1.3).

9.3 Rückgabe von Schriftstücken

Grundsätzlich verbleiben im Einspruchsverfahren als Beweismittel eingereichte Schriftstücke und die darauf bezüglichen Schriftsätze bis zum Ende des Verfahrens und danach mindestens noch fünf Jahre lang in der Akte. In der Sache **T 760/89** wurde die Kammer mit folgender Frage befaßt: In einem Vorbescheid hatte die Einspruchsabteilung festgestellt, daß das patentierte Verfahren durch die Entgegen-

any other instance. This involves the risk of leading witnesses and could seriously undermine the probative value of such statements. Such practice should therefore be avoided".

9.2 Burden of proof

In **T 675/91** the Board considered that the final objective assessment of the party's submission could only be made on the basis of its level of probability and was thus bound to be technically incomplete and speculative. The Board followed the view expressed in **T 219/83** (OJ EPO 1986, 211) that in the case of opposing and unsubstantiated assertions of facts presented by the parties during the opposition proceedings disadvantages resulting from the fact that such assertions cannot be proven rest with the opponent. The onus is on the opponent to prove that the invention cannot be reproduced (see **T 182/89**, OJ EPO 1991, 391). In the case in point the opponent had failed to substantiate his submission by means of sufficient evidence and had based his objection on mere factual assertions. The Board considered it unfair to require the patent proprietor to perform experiments proving reproducibility simply because an opponent has alleged lack of reproducibility in an incompletely substantiated ground for opposition (see also **T 273/92**).

In **T 383/88** the Board considered the appropriate standard of proof when examining the allowability of amendments under Article 123(2) EPC and also how common general knowledge can be proved (see 111.1.3 for details).

9.3 Return of documents

In principle, documents filed as evidence during opposition proceedings and submissions referring to them remain on file until the end of the proceedings and for at least five more years. In **T 760/89** the Board was called upon to deal with the following point. In a preliminary communication the Opposition Division had stated that the patented method seemed to be anticipated by D1. The appellant (patent proprietor) replied

sous serment dont le contenu a été suggéré par la division d'opposition ou par une autre instance, car cela risquerait d'influencer les témoins et de gravement amoindrir la force probante de ces déclarations. Il conviendrait en conséquence d'éviter les pratiques de ce genre.

9.2 Charge de la preuve

Dans l'affaire **T 675/91**, la chambre a estimé que les arguments des parties ne pouvaient être appréciés de manière objective et définitive qu'en égard à leur degré de vraisemblance, et qu'ils n'en demeuraient pas moins incomplets et hasardeux sur le plan technique. La chambre a repris à son compte le point de vue juridique exprimé dans la décision **T 219/83** (JO OEB 1986, 211) selon lequel c'est l'opposant qui doit subir les désavantages résultant de versions opposées des faits données par les parties à une procédure d'opposition sans que ces versions ne soient étayées par des preuves. C'est à l'opposant qu'il incombe de prouver que l'invention ne peut être réalisée (cf. **T 182/89**, JO OEB 1991, 391). En l'espèce, l'opposant n'avait pas étayé ses arguments par des preuves suffisantes et n'avait fondé ses objections que sur de simples affirmations. Aussi la chambre a-t-elle considéré qu'il était injuste d'obliger le titulaire du brevet à prouver par des expériences les possibilités de réalisation de son invention, alors que dans son exposé insuffisamment étayé des motifs de son opposition, l'opposant s'était borné à affirmer que l'invention ne pouvait être réalisée. (cf. aussi **T 273/92**).

Dans l'affaire **T 383/88**, la chambre s'est penchée sur la question du mode de preuve requis s'agissant de la recevabilité de modifications au regard de l'article 123(2) CBE; elle a par ailleurs examiné quelles preuves il convient de fournir en ce qui concerne les connaissances générales de l'homme du métier (pour plus de précisions, cf. III.1.3).

9.3 Restitution of documents

En principe, les pièces produites à titre de preuve lors d'une procédure d'opposition et les mémoires se référant à ces pièces restent dans le dossier pendant au moins cinq ans après la clôture de la procédure. Dans l'affaire **T 760/89**, la chambre avait été amenée à statuer sur la question suivante: dans une notification préliminaire, la division d'opposition avait affirmé que le document D1 paraissait détruire la

haltung D 1 vorweggenommen zu sein scheine. Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) erwiderte darauf, daß das Verfahren nach D 1 zu unbefriedigenden Erzeugnissen geführt habe. Zum Beweis dieser Behauptung reichte sie einige Seiten aus einer Zeugenaussage ein, die aus einem amerikanischen Patentverletzungsverfahren zwischen der Beschwerdeführerin und der Einsprechenden vor einem Bezirksgericht der Vereinigten Staaten stammte. Die Beschwerdeführerin beantragte jedoch die Rückgabe der eingereichten Seiten, weil die Zeugenaussage wegen ihrer Vertraulichkeit von dem amerikanischen Gericht unter eine Schutzanordnung gestellt worden war und infolgedessen nicht hätte eingereicht werden dürfen. Die Einspruchsabteilung wies den Antrag zurück. Die Kammer stellte fest, daß es nach dem EPÜ grundsätzlich zulässig sei, bei einem ausländischen Gericht beschaffte Beweismittel heranzuziehen, weil die Aufzählung der zulässigen Beweismittel in Artikel 117 (1) EPÜ nicht erschöpfend sei und hier der Grundsatz der freien Beweiswürdigung gelte. In dem streitigen Fall jedoch werfe der Antrag der Beschwerdeführerin die Frage auf, ob ein solches Dokument möglicherweise unberücksichtigt bleiben und an die Beschwerdeführerin zurückgegeben werden könne. Die Kammer stellte fest, daß als Beweismittel eingereichte Schriftstücke nur im Ausnahmefall und auf einen begründeten Antrag hin unberücksichtigt bleiben und zurückgegeben werden könnten. Ein solcher Ausnahmefall liege vor, wenn das Interesse der einreichenden Partei an einer Rückgabe der unberücksichtigt gebliebenen Schriftstücke eindeutig das Interesse der übrigen Beteiligten und der Öffentlichkeit überwiege. Dies könnte der Fall sein, wenn die Schriftstücke entgegen einer Geheimhaltungsvereinbarung eingereicht wurden und nicht zum Stand der Technik gehörten, sondern zur Abwehr des Einspruchs eingereichte Erklärungen Dritter darstellten, und wenn die übrigen Beteiligten dem Antrag zustimmten. Dasselbe gelte für Schriftsätze, die sich auf diese Schriftstücke bezögen. Die Kammer vertrat die Auffassung, daß die betreffenden Seiten aus der Zeugenaussage vollständig zurückgegeben werden sollten.

10. Zugelassene Vertreter

Eine Reihe von Entscheidungen befaßte sich mit der Frage, wer befugt ist, vor den Beschwerdekammern aufzutreten. Nach Artikel 133

that the method according to D1 had produced unsatisfactory products. As evidence of the said allegation he filed some pages of a deposition from a US patent infringement dispute between the appellant and the opponent before a US District Court. However, the appellant filed a request for the return of the filed pages, because the deposition had previously been put under a protective order by the US Court in view of its confidentiality. The pages had therefore been filed in error. The Opposition Division had rejected the request. The Board stated that it is in principle admissible under the EPC to consider evidence obtained by a foreign court because the list of means of evidence enumerated in Article 117(1) EPC is not exhaustive and because the principle of free evaluation of evidence applies. In the case in point however, the appellant's request raised the question whether such a document could be left unconsidered and returned to the appellant. The Board stated that documents filed as evidence can only exceptionally and on a substantiated request remain unconsidered and be returned. Such an exception exists if the interests of the filing party in having them returned unconsidered clearly prevails over the interests of any other party and the public interest. This may be the case if the documents were filed in breach of a confidentiality agreement and if they do not belong to the state of the art but are third party statements filed against the opposition, and if the other parties involved agree to the request. The same applies to submissions referring to such documents. The Board held that the pages of the deposition in question were to be returned in their entirety.

10. Professional representatives

A number of decisions dealt with questions relating to who is allowed to appear and speak before the Boards of Appeal. Under Article 133

nouveauté de la méthode brevetée. Le requérant (titulaire du brevet) avait répondu que les produits obtenus par la méthode selon le document D1 n'étaient pas satisfaisants. Comme preuve de ce qu'il affirmait, il avait produit quelques pages d'un témoignage qui avait été recueilli lors d'une action en contrefaçon opposant le requérant et l'intimé devant un tribunal de district des Etats-Unis. Il avait toutefois présenté une requête en vue d'obtenir la restitution de ces pages, au motif que le tribunal américain avait ordonné la non-communication de ce témoignage en raison de son caractère confidentiel, et que c'était donc par erreur qu'il avait produit les pages en question. La division d'opposition avait rejeté cette requête. La chambre a estimé que la CBE permet en principe de tenir compte de preuves émanant d'une juridiction étrangère, étant donné que l'énumération des mesures d'instruction à l'article 117(1) CBE n'est pas exhaustive et qu'il convient d'appliquer le principe de la libre appréciation des moyens de preuve. Toutefois, dans cette affaire, la requête introduite par le requérant posait la question de savoir si une telle pièce pouvait ne pas être examinée et être restituée à ce requérant. La chambre a jugé que ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles qu'il est possible de restituer sans les avoir examinées des pièces produites à titre de preuve, à condition toutefois qu'il ait été présenté une requête en ce sens solidement étayée. Il y a circonstances exceptionnelles lorsque l'intérêt de la partie qui a produit la pièce en question à obtenir la restitution l'emporte clairement sur l'intérêt d'une autre partie ou sur l'intérêt du public. C'est le cas par exemple lorsque ces pièces ont été produites en violation d'un accord sur la confidentialité et qu'elles ne sont pas comprises dans l'état de la technique, mais constituent des déclarations de tiers invoquées pour contester l'opposition, les autres parties en présence étant par ailleurs d'accord avec la requête. Il en va de même en ce qui concerne les mémoires se référant à de telles pièces. De l'avis de la chambre, les pages du témoignage en question devaient être restituées dans leur intégralité.

10. Mandataires agréés

Un certain nombre de décisions ont traité de questions relatives à la personne habilitée à comparaître et à s'exprimer devant les chambres de

EPÜ müssen Personen, die weder Wohnsitz noch Sitz in einem Vertragsstaat haben, durch einen zugelassenen Vertreter vertreten sein. Nach Artikel 117 EPÜ dürfen jedoch die Beteiligten selbst, Zeugen und Sachverständige im Verfahren aussagen.

In der Entscheidung **T 227/92** wurde die Auffassung vertreten, daß eine Untervollmacht, die ein zugelassener Vertreter einer Person erteile, die nicht ein zugelassener Vertreter im Sinne des Artikels 134 EPÜ sei, ungültig sei. Dieser Person könne daher nur die Aufgabe eines technischen Beraters des zugelassenen Vertreters zukommen.

Artikel 133 EPÜ hindere jedoch einen Assistenten nicht daran, in der mündlichen Verhandlung ebenso wie der zugelassene Vertreter Argumente zu technischen oder juristischen Fragen vorzubringen, sofern die Kammer und der Beteiligte, in dessen Namen der Assistent spreche, ihre Einwilligung gegeben hätten und der Vertreter, der Angestellte oder der Beteiligte das Verfahren weiterhin überwache und die volle Verantwortung trage (**T 598/91**).

In den Fällen **T 451/89** und **T 883/90** fand eine mündliche Verhandlung statt, bei der der zugelassene Vertreter nicht anwesend war, obwohl er ordnungsgemäß unterrichtet worden war. Um es dem Beschwerdeführer (der weder Wohnsitz noch Sitz in einem der Vertragsstaaten hatte) zu ermöglichen, gemäß Artikel 117(1) a) EPÜ vernommen zu werden, verzichtete der Vertreter in einer schriftlichen Erklärung ausdrücklich auf die in Regel 72 und Artikel 117(4) EPÜ vorgesehenen Formerfordernisse. Die Kammer erklärte sich damit einverstanden, den Beschwerdeführer gemäß Artikel 117(1) a) EPÜ zu vernehmen, der nur die von der Kammer gestellten Fragen beantwortete, aber selbst nicht im mündlichen Verfahren vor der Kammer handeln durfte.

Eine Aussage im Rahmen einer Beweisaufnahme nach Artikel 117 EPÜ darf nämlich nicht mit dem Auftreten eines Vertreters gleichgesetzt werden. In der Entscheidung **T 843/91** vom **5. August 1993** z. B. behauptete die Beschwerdeführerin, einem nicht bevollmächtigten Vertreter sei erlaubt worden, die Sache der Patentinhaberin zu einem wesentlichen oder großen Teil vorzutragen; er habe sogar bestimmte vom bevollmächtigten Vertreter zuvor gestellte Anträge geändert. Die Kam-

EPC persons not having either a residence or a principal place of business within a Contracting State must be represented by a professional representative. However, under Article 117 EPC, the parties themselves, witnesses and experts may all give evidence.

In **T 227/92** it was held that a sub-authorisation from a professional representative to a person who is not a professional representative within the meaning of Article 134 EPC is invalid. The latter's role is therefore limited to that of technical adviser to the professional representative.

However, Article 133 EPC does not prevent an assistant from presenting arguments at oral proceedings in technical or legal matters, in addition to the professional representative, provided that the Board and the party on whose behalf the assistant speaks have given their permission and that the representative, employee or party continues to supervise the proceedings and bears full responsibility (**T 598/91**).

In cases **T 451/89** and **T 883/90**, oral proceedings took place at which the professional representative, although duly informed, was not present. In order to enable the appellant (who had neither a residence nor a place of business in any of the Contracting States) to be heard in accordance with Article 117(1)(a) EPC, the representative expressly stated in writing that he would dispense with the formalities provided for in Rule 72 and Article 117(4) EPC. The Board agreed to hear evidence from the appellant in accordance with Article 117(1)(a) EPC. During the oral proceedings the appellant only answered questions put by the Board, being unable himself to act before the Board.

The giving of evidence under Article 117 EPC must be distinguished from acting as a representative. In **T 843/91** of **5 August 1993**, for example, the appellant alleged that an unauthorised representative had been allowed to present a substantial part of the patentee's case and had even changed certain requests made earlier by the authorised representative. However, it was held that the contribution of the "unauthorised representative" was made under Article 117 EPC and thus no

recours. Aux termes de l'article 133 CBE, les personnes qui n'ont ni domicile ni siège sur le territoire de l'un des Etats contractants doivent être représentées par un mandataire agréé. Néanmoins, d'après l'article 117 CBE, les parties elles-mêmes peuvent déposer, au même titre que les témoins et les experts.

Dans la décision **T 227/92**, la chambre a jugé non valable la délégation de pouvoir donnée par un mandataire agréé à une personne qui ne remplissait pas les conditions énoncées à l'article 134 CBE. Celle-ci a donc vu son rôle limité à celui de conseiller technique du mandataire agréé.

Toutefois, l'article 133 CBE n'interdit pas qu'aux procédures orales, des arguments à caractère technique ou juridique soient présentés, non seulement par le mandataire agréé, mais également par son assistant, à condition que la chambre et la partie pour le compte de laquelle intervient l'assistant aient donné leur autorisation et que le mandataire, l'employé ou la partie continue de superviser la procédure et assume l'entière responsabilité (**T 598/91**).

Dans les affaires **T 451/89** et **T 883/90**, la procédure orale s'est déroulée en l'absence du mandataire agréé, pourtant dûment informé. Pour permettre au requérant (qui n'avait ni domicile ni siège sur le territoire de l'un des Etats contractants) d'être entendu, conformément à l'article 117(1)(a) CBE, le mandataire a expressément déclaré par écrit qu'il renonçait à demander l'accomplissement des formalités prévues par la règle 72 et l'article 117(4) CBE. La chambre a accepté d'entendre le requérant conformément à l'article 117(1)(a), et celui-ci, ne pouvant lui-même agir devant la chambre lors de la procédure orale, s'est contenté de répondre aux questions posées par la chambre.

Il y a lieu en effet d'établir une distinction entre le fait de déposer au titre de l'article 117 CBE et le fait d'agir en qualité de mandataire. Dans l'affaire **T 843/91** en date du **5 août 1993**, par exemple, le requérant avait affirmé qu'un mandataire non habilité avait été autorisé à défendre pour l'essentiel la cause du titulaire du brevet, et était même allé jusqu'à modifier certaines requêtes faites précédemment par le mandataire habilité. Il a été estimé néanmoins que la contribution du "mandataire

mer hat jedoch die Auffassung vertreten, daß der Beitrag des "nicht bevollmächtigten Vertreters" im Rahmen des Artikels 117 EPÜ erfolgt sei und somit kein wesentlicher Verfahrensmangel vorgelegen habe.

Die Wiedervereinigung Deutschlands brachte hinsichtlich der Zulassung von Vertretern Probleme besonderer Art mit sich (s. die verbundenen Entscheidungen **J 18/92, J 30/92, J 31/92, J 32/92 und J 33/92**). Die Beschwerdeführer machten geltend, daß die Bestimmungen des Artikels 163 (6) EPÜ auch auf Patentanwälte Anwendung finden sollten, die die Voraussetzungen für die Berufsausübung in Westdeutschland und nicht in der ehemaligen DDR erworben hätten. Nach Auffassung der Kammer könne Artikel 163 (6) EPÜ nur auf solche Personen entsprechend angewandt werden, die sich in einer ähnlichen Lage befänden wie die Patentvertreter eines dem EPÜ beitretenden Landes. Dieses Erfordernis erfüllten nur die Patentvertreter aus der DDR, nicht aber ihre bereits in der BRD zugelassenen Kollegen. Die Kammer vertrat die Auffassung, es sei doch wohl abwegig, wenn diejenigen, die in einem Vertragsstaat als Patentvertreter zugelassen seien, einfach im Wege der Gleichstellung mit Personen, die in einem dem EPÜ erst kürzlich beigetretenen Land tätig seien, zugelassene Vertreter werden könnten, ohne die Eignungsprüfung ablegen zu müssen. Die Beschwerden wurden dementsprechend zurückgewiesen.

B. Eingangs- und Formalprüfung

Berichtigung von Prioritätserklärungen

In ihren vier Entscheidungen **J 3/91, J 6/91, J 9/91 und J 2/92** entwickelte die Juristische Beschwerdekammer die Grundsätze für die Berichtigung von Prioritätserklärungen weiter. Vor allem in der Sache **J 6/91** nahm sie eine Analyse und Zusammenfassung der bisherigen Rechtsprechung vor. Dabei wies sie darauf hin, daß der Anmelder nachzuweisen hat, daß eine Unrichtigkeit vorliegt, d. h., daß das beim EPA eingereichte Dokument nicht die wirkliche Absicht des Anmelders wiedergibt, für den es eingereicht worden ist. In früheren Entscheidungen waren an die vom Anmelder zu erbringenden Beweise hohe Anforderungen gestellt worden. In der Sache **J 9/91** befand die Kammer jedoch, daß eine versäumte Prioritätserklärung fast immer einen Fehler darstellt. Daher hat ein

substantial procedural violation had occurred.

The reunification of Germany posed its own problems regarding the admission of professional representatives in amalgamated decisions **J 18/92, J 30/92, J 31/92, J 32/92 and J 33/92**. The appellants argued that the provisions of Article 163(6) EPC should be applied to patent attorneys, even though they had qualified in West Germany and not the former GDR. In the Board's view, Article 163(6) EPC could only be applied by analogy to those finding themselves in a similar situation to the patent agents of a country acceding to the EPC. This requirement was fulfilled only by patent agents from the GDR and not by their colleagues who had already been admitted in the FRG. The Board held that it would be strange if those who were admitted as patent agents in a Contracting State were able to become authorised representatives without having to pass the examination merely by way of analogy with people who work in a country which has just become a member. The appeals were accordingly dismissed.

B. Preliminary and formalities examination

Correction of priority data

In the four decisions **J 3/91, J 6/91, J 9/91 and J 2/92** the Legal Board refined the principles to be applied to corrections of priority declarations. In **J 6/91** it analysed and summarised the previous case law, pointing out that the applicant had to prove a mistake, i.e. that the document filed with the EPO did not express the true intention of the person on whose behalf it was filed. In the earlier decisions the burden of proof on the applicant was defined as a heavy one. In **J 9/91**, however, the Board now took the view that the omission of a priority declaration will, in nearly every case, be an error. Thus, as a general rule, there is no need in cases of this kind to require special evidence to discharge the burden on the applicant of proving that a mistake has been

non habilité" relevait des mesures prévues par l'article 117 CBE, et que de ce fait la procédure n'était pas entachée d'un vice substantiel.

Les décisions rendues dans les procédures jointes **J 18/92, J 30/92, J 31/92, J 32/92 et J 33/92**, traitent des problèmes particuliers que pose l'admission des mandataires agréés en Allemagne, en raison de la réunification. De l'avis des requérants, les dispositions de l'article 163(6) CBE s'appliquent aux conseils en brevets habilités à exercer en Allemagne de l'Ouest, même s'ils n'ont pas été habilités pour l'ex RDA. La chambre a estimé que l'article 163(6) CBE ne s'applique par analogie qu'aux personnes qui se trouvent dans une situation comparable à celle des conseils en brevets d'un pays venant d'adhérer à la CBE. Cette condition est remplie par les conseils en brevets de la RDA, mais non par leurs collègues déjà habilités en RFA. Il serait curieux, selon la chambre, que les conseils en brevets habilités dans un Etat contractant puissent être agréés en tant que mandataires sans devoir passer l'examen, par simple analogie avec des personnes travaillant dans un pays qui vient d'obtenir le statut d'Etat membre. En conséquence, elle a rejeté les recours.

B. Procédure de dépôt et examen quant à la forme

Correction de la date de priorité

Dans quatre décisions, **J 3/91, J 6/91, J 9/91 et J 2/92**, la chambre compétente a affiné les principes appliqués en ce qui concerne les corrections de déclarations de priorité. Dans la décision **J 6/91**, notamment, elle a analysé et résumé la jurisprudence antérieure. Elle a fait observer que c'est au demandeur qu'il appartient de prouver qu'une erreur a été commise, c'est-à-dire de démontrer que la pièce déposée auprès de l'OEB n'exprime pas l'intention réelle de la personne pour le compte de laquelle elle a été déposée. Dans les décisions antérieures, la charge de la preuve incombant au demandeur était définie comme lourde. Dans la décision **J 9/91**, toutefois, la chambre a déclaré que l'omission d'une déclaration de priorité constitue presque toujours une erreur. Il n'est

Anmelder in solchen Fällen im allgemeinen keine besonderen Beweise dafür zu erbringen, daß eine Unrichtigkeit vorliegt.

Ungeachtet der Tatsache, daß eine Berichtigung nach Regel 88 Satz 1 EPÜ ohne zeitliche Begrenzung möglich ist, folgte die Juristische Beschwerdekammer der ständigen Rechtsprechung dahingehend, daß ein Antrag auf Berichtigung eines Prioritätsanspruchs so rechtzeitig zu stellen ist, daß in die Veröffentlichung der Anmeldung ein entsprechender Hinweis aufgenommen werden kann (J 3/82, ABI. EPA 1983, 171; J 4/82, ABI. EPA 1982, 385; J 14/82, ABI. EPA 1983, 121). Dieser Grundsatz wurde aufrechterhalten, weil das EPA bei der Ausübung seines Ermessens nach Regel 88 Satz 1 EPÜ das Interesse des Anmelders an einem optimalen Schutz und das Dritter an Rechtssicherheit gegeneinander abwägen und dabei insbesondere sicherstellen muß, daß die veröffentlichten Daten der Anmeldung richtig sind.

In den Entscheidungen **J 3/91**, **J 6/91** und **J 2/92** wurde festgestellt, daß die Prioritätserklärung auch nach der Veröffentlichung einer europäischen Patentanmeldung ohne einen entsprechenden Hinweis nach Regel 88 Satz 1 EPÜ berichtigt werden kann, wenn in der veröffentlichten Anmeldung eine **offensichtliche Unstimmigkeit** enthalten ist, die darauf hindeutet, daß etwas nicht stimmt. In solchen Fällen werden die Interessen Dritter durch die Berichtigung nicht verletzt.

In der Sache **J 3/91** hätte dem erfahrenen Praktiker eine offensichtliche Unstimmigkeit auffallen können, weil der beanspruchte japanische Prioritätstag (31.12.1983) und der europäische Anmeldetag (03.01.1984) nahe beieinander lagen und das japanische Aktenzeichen angegeben war.

In der Sache **J 6/91** wurde die strittige internationale Anmeldung, die die Priorität einer amerikanischen *Continuation-in-part*-Anmeldung beanspruchte, selbst als *Continuation-in-part*-Anmeldung vorgelegt, die sich auf eine ältere amerikanische Anmeldung bezog. Die Kammer ließ - auch mit Bezug auf weitere besondere Umstände - die Hinzufügung eines (ersten) Prioritätsanspruchs zu, der auf diese ältere amerikanische Anmeldung zurückging.

In der Sache **J 2/92** war als amerika-

made.

Despite the fact that Rule 88, first sentence, EPC allows correction without any time bar, the Legal Board followed the established case law requiring a request for correction of a priority claim to be made sufficiently early for a warning to be included in the publication of the application (J 3/82, OJ EPO 1983, 171; J 4/82, OJ EPO 1982, 385; J 14/82, OJ EPO 1983, 121). This principle was upheld because the EPO, when exercising its discretionary power under Rule 88, first sentence, EPC, must balance the applicant's interest in gaining optimum protection and a third party's interest in maintaining legal security and, in particular, in ensuring that the published application data are correct.

In **J 3/91**, **J 6/91** and **J 2/92** it was held that even after publication of a European patent application without a warning, the priority declaration can be corrected under Rule 88, first sentence, EPC provided that there is an **obvious discrepancy** in the published application indicating that something is wrong. In such a case the interests of third parties are not adversely affected by the correction.

In **J 3/91** the Board held that an experienced practitioner could have noticed the obvious discrepancy because the claimed Japanese priority date (31 December 1983) and the European application date (3 January 1984) were close together and the Japanese file number was mentioned.

In **J 6/91** the international application in suit claiming priority from a US continuation-in-part application was itself presented as a continuation-in-part application and referred back to an earlier US application. In view of this and other special circumstances, the Board allowed the addition of a (first) priority claim referring to the earlier US application.

In **J 2/92** the US priority date

donc généralement pas nécessaire, dans ce type d'affaires, d'exiger du demandeur des preuves particulières de l'existence d'une erreur.

Indépendamment du fait que la règle 88, 1ère phrase CBE autorise la rectification sans imposer de délai, la chambre de recours juridique dans sa composition actuelle a suivi la jurisprudence constante selon laquelle une requête en rectification d'une revendication de priorité doit être présentée suffisamment tôt pour que le dépôt de cette requête puisse être mentionné lors de la publication de la demande (J 3/82, JO OEB 1983, 171; J 4/82, JO OEB 1982, 385; J 14/82, JO OEB 1983, 121). Elle a confirmé ce principe en rappelant que l'OEB, lorsqu'il exerce son pouvoir discrétionnaire en vertu de la règle 88, 1ère phrase CBE, doit mettre en balance l'intérêt du demandeur à obtenir une protection optimale et les intérêts des tiers en matière de sécurité juridique et, ce faisant, s'assurer notamment que les données de la demande qui sont publiées sont correctes.

Dans les décisions **J 3/91**, **J 6/91** et **J 2/92**, il a été affirmé que, même après la publication d'une demande de brevet européen ne faisant pas mention d'une telle requête, la déclaration de priorité peut être corrigée en vertu de la règle 88, 1ère phrase, CBE à condition qu'il existe dans la demande publiée une **contradiction manifeste** laissant présumer une anomalie. Dans un tel cas, les intérêts des tiers ne sont pas affectés défavorablement par la rectification.

Dans l'affaire **J 3/91**, le praticien expérimenté aurait pu remarquer une contradiction manifeste, parce que la date de priorité japonaise revendiquée (31 décembre 1983) et la date de la demande européenne (3 janvier 1984) se suivaient de près et que le numéro de dépôt japonais était mentionné.

Dans l'affaire **J 6/91**, la demande internationale litigieuse, qui en fait revendiquait la priorité d'une demande de "*continuation-in-part*" américaine, était elle-même présentée comme une demande de "*continuation-in-part*" et se référait à une demande américaine antérieure. La chambre a autorisé, en invoquant également d'autres circonstances particulières, l'ajout d'une (première) revendication de priorité sur la base de cette demande américaine antérieure.

Dans l'affaire **J 2/92**, en raison d'une

nisches Prioritätsdatum, das in einer PCT-Anmeldung beansprucht war, aufgrund eines Schreibfehlers ein Samstag, an dem das USPTO geschlossen ist, anstelle des vorangegangenen Freitags genannt. Auf dem Prioritätsbeleg war das korrekte Datum angegeben. Aufgrund eines weiteren Versehens im Antrag auf Übermittlung des Prioritätsbelegs nach Regel 17.1(b) PCT (eines Schreibfehlers bei der Dokumentennummer) übermittelte das Anmeldeamt - hier das USPTO - der WIPO ein falsches Dokument. Die Kammer erklärte angesichts besonderer Umstände dessen Austausch auch nach der Veröffentlichung der internationalen Anmeldung für zulässig, fügte aber hinzu, daß dies nicht immer möglich sei.

C. Prüfungsverfahren

1. Zustimmung zum Text

Die derzeitige Fassung der Regel 51 EPÜ ist seit 1. September 1987 in Kraft. Die genaue Auslegung des Wortlauts der geänderten Regel war Gegenstand einer Reihe von Entscheidungen.

In der Sache **T 860/91** folgte die Kammer der in der Entscheidung T 675/90 vertretenen Auffassung, wonach das in Regel 86 (3) EPÜ eingeräumte Ermessen in Bezug auf die Zulassung von Änderungen nach Erlass einer Mitteilung nach Regel 51 (6) EPÜ nicht mehr besteht. Diese Mitteilung hat den Zweck, das auf Änderungen gerichtete Verfahren im Prüfungsstadium zu einem eindeutigen und endgültigen Abschluß zu bringen, so daß die Öffentlichkeit möglichst frühzeitig, d. h. nach Veröffentlichung des Hinweises auf die Erteilung des Patents, Kenntnis über den Umfang der gesetzlich untersagten Tätigkeiten erhalten kann.

In der Entscheidung **T 830/91**, in der ebenfalls eine Änderung nach Erlass einer Mitteilung nach Regel 51 (6) EPÜ beantragt worden war, stellte die Kammer jedoch fest, daß die Beschwerde darauf gerichtet sei, Fehler berichtigen zu lassen, die sonst möglicherweise dazu führen könnten, daß wegen der Vorbehalte, die entsprechend Artikel 167 (2) EPÜ von drei der benannten Staaten gemacht worden seien, ein für diese Staaten ungültiges Patent erteilt werde. Die Kammer faßte die bisherige Rechtsprechung der Beschwerdekammern kurz zusammen; sie verwies u. a. auf die Entscheidung T 675/90, erörterte aber auch, welche Folgerungen aus Artikel 113 (2) EPÜ zu ziehen seien, und wie die Interes-

claimed for a PCT application was, owing to a clerical error, a Saturday when the USPTO was closed, instead of the previous Friday. The correct date was indicated on the priority document. Owing to a further clerical error in the request for transmittal of priority documents under Rule 17.1(b) PCT (a typing error in the document number), the Receiving Office - in this case the USPTO - transmitted the wrong document to WIPO. The Board allowed its replacement even after publication of the international application, adding, however, that this may not always be possible.

C. Examination procedure

1. Approval of the text

The present wording of Rule 51 EPC entered into force on 1 September 1987. The precise interpretation of the wording of the amended rule was the subject of a number of decisions.

In **T 860/91** the Board followed T 675/90 and held that the discretionary power to allow amendments under Rule 86(3) EPC no longer exists after the issuance of a Rule 51(6) EPC communication. The function of this communication is to draw the amendment procedure at the examination stage to a firm and final conclusion, so as to enable the public to ascertain the scope of legally prohibited activities as soon as possible, that is, upon publication of the grant of the patent.

However, in **T 830/91**, where amendment was also requested after issuance of a communication under Rule 51(6) EPC, the Board found that the object of the appeal was to have mistakes rectified which could otherwise possibly lead to an invalid patent being granted for three designated States as a result of reservations made by those States under Article 167(2) EPC. The Board outlined the previous caselaw of the Boards of Appeal, referring *inter alia* to T 675/90, but also discussed the implications of Article 113(2) EPC and the question of balancing the interests of the patent applicant, the public and the EPO itself. The Board came to the conclusion that an important point of law had arisen

erreur de secrétariat, la date de la priorité américaine qui avait en fait été revendiquée pour une demande PCT tombait un samedi, jour auquel l'USPTO est fermé, au lieu du vendredi précédent. La date correcte était indiquée sur le document de priorité. En raison d'une autre erreur de cette nature dans la demande de transmission des documents de priorité visée à la règle 17.1(b) PCT (erreur de frappe dans le numéro du document), l'office récepteur, en l'occurrence l'USPTO, avait transmis un document erroné à l'OMPI. La chambre a autorisé le remplacement de ce document même après la publication de la demande internationale. Elle a toutefois ajouté que cela ne pouvait être érigé en règle.

C. Procédure d'examen

1. Accord sur le texte

Le texte actuel de la règle 51 CBE est entré en vigueur le 1^{er} septembre 1987. Dans un certain nombre de décisions, il a été discuté de l'interprétation exacte qu'il y a lieu de donner de ce texte modifié de la règle.

Dans l'affaire **T 860/91**, la chambre, suivant en cela la décision T 675/90, a estimé que le pouvoir d'autoriser des modifications au titre de la règle 86(3) CBE cesse d'exister à partir du moment où a été envoyée la notification établie conformément à la règle 51(6). Cette notification a pour but de mettre définitivement un terme aux modifications pouvant être apportées au cours de l'examen, de façon à ce que le public puisse savoir le plus tôt possible, c'est-à-dire dès la publication de la mention de la délivrance, quelles activités commerciales le brevet l'empêchera de poursuivre.

Toutefois, dans l'affaire **T 830/91**, dans laquelle une requête en modification avait été présentée après l'envoi d'une notification conformément à la règle 51(6) CBE, la chambre a estimé que le recours visait à obtenir la correction d'erreurs qui auraient sinon risqué de conduire à la délivrance d'un brevet nul dans trois Etats désignés, par suite des réserves faites par ces pays conformément à l'article 167(2) CBE. La chambre a rappelé quelle était à cet égard la jurisprudence des chambres de recours, en se référant notamment à la décision T 675/90, et a examiné les incidences de l'article 113(2) CBE ainsi que la question de la prise en considération d'intérêts aussi divers que ceux du deman-

sen des Patentanmelders, der Öffentlichkeit und des EPA selbst gegeneinander abzuwägen seien. Sie gelangte zu dem Schluß, daß es sich hier um eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung handle, und legte deshalb der Großen Beschwerdekammer folgende Fragen vor:

"1. Ist die Regel 51 (6) EPÜ vor dem Hintergrund des Artikels 113 (2) EPÜ dahingehend auszulegen, daß eine gemäß Regel 51 (4) EPÜ abgegebene Einverständniserklärung bindend wird, sobald eine Mitteilung nach Regel 51 (6) EPÜ ergangen ist?"

"2. Ist das Europäische Patentamt verpflichtet, Vorbehalte nach Artikel 167 (2) EPÜ als Erfordernisse des EPÜ anzusehen, die gemäß Artikel 96 (2) EPÜ zu erfüllen sind?"

Die Sache ist unter dem Aktenzeichen **G 7/93** anhängig.

2. Prüfungsantrag

In der Entscheidung **J 25/92** vertrat die Kammer im Anschluß an die Entscheidung **J 13/90** folgende Auffassung: Ist eine Prüfungsgebühr zuzüglich einer Zuschlagsgebühr rechtzeitig entrichtet worden und besteht beim EPA auch nur die geringste Unsicherheit darüber, ob der Anmelder nicht doch eine Prüfung beantragen will, so erfordert es der Grundsatz des Vertrauensschutzes, daß das EPA den Anmelder darauf hinweist, daß ihm ein Rechtsverlust droht, weil er keinen konkreten schriftlichen Prüfungsantrag gestellt hat.

3. Rechtliches Gehör im Prüfungsverfahren

Der Grundsatz des rechtlichen Gehörs im Prüfungsverfahren stand im Mittelpunkt einiger Entscheidungen. Die Beschwerdekammern beschäftigten sich insbesondere mit der Frage der Gewährung des rechtlichen Gehörs in dem Fall, daß die Patentanmeldung nach einem einzigen Bescheid ohne weitere Aufforderung zur Stellungnahme zurückgewiesen wird. Für das Verfahren nach Artikel 96 (2) und Regel 51 (3) EPÜ gilt, daß der Bescheid der Prüfungsabteilung zu begründen ist, wenn die Prüfung ergibt, daß die europäische Patentanmeldung oder die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, den Erfordernissen dieses Übereinkommens nicht genügt; dabei sollen alle Gründe zusammengefaßt werden, die der Erteilung des europäi-

and accordingly referred the following questions to the Enlarged Board of Appeal:

"1. In the light of Article 113(2) EPC, is Rule 51(6) EPC to be interpreted such that approval expressed under Rule 51(4) EPC becomes binding once a communication in accordance with Rule 51(6) EPC has been issued?"

"2. Is the European Patent Office obliged to consider reservations under Article 167(2) EPC as constituting EPC requirements which have to be met in accordance with Article 96(2) EPC?"

The case is pending as **G 7/93**.

2. Request for examination

In **J 25/92**, following **J 13/90**, the Board held that if an examination fee plus a surcharge has been paid in due time and if there is any doubt in the EPO's mind as to whether the applicant intends to request examination, the principle of good faith requires the EPO to warn the applicant that he is about to lose his rights because he has not submitted a specific written request for examination.

3. Right to present comments in examination proceedings

The right to present comments in examination proceedings was the subject of several decisions. The Boards of Appeal considered in particular the question of the right to be heard where the application has been refused after a single communication without a further invitation to present comments being issued. Under the procedure set out in Article 96(2) and Rule 51(3) EPC the Examining Division's communication must be substantiated if the examination has revealed that the European patent application or the invention on which it is based does not meet the requirements of the Convention. It should summarise all the reasons against granting the European patent. Moreover, the Examining Division should invite the appli-

teur de brevet, du public et de l'OEB lui-même. Cette affaire soulevant, de l'avis de la chambre, un important point de droit, elle a soumis à la Grande Chambre de recours les questions suivantes :

"1. A la lumière de l'article 113(2) CBE, la règle 51(6) CBE doit-elle être interprétée comme signifiant que l'accord donné par le demandeur, visé à la règle 51(4) CBE, prend valeur obligatoire après émission de la notification prévue à la règle 51(6) CBE?"

"2. L'OEB doit-il considérer que les réserves faites au titre de l'article 167(2) CBE constituent des conditions fixées par la Convention, qui doivent être remplies en vertu de l'article 96(2) CBE?"

L'affaire est en instance sous le numéro **G 7/93**.

2. La requête en examen

Suivant en cela la décision **J 13/90**, la chambre a, dans l'affaire **J 25/92**, estimé que lorsqu'une taxe d'examen assortie d'une surtaxe a été acquittée dans les délais et qu'il ne fait aucun doute pour l'OEB que le demandeur a l'intention de déposer une requête en examen, le principe de la bonne foi exige que l'OEB avertisse le demandeur qu'il va perdre ses droits parce qu'il n'a pas présenté par écrit une requête expresse en examen.

3. Le droit d'être entendu et la procédure d'examen

Dans un certain nombre de décisions, il a été discuté du droit d'être entendu dans la procédure d'examen. Les chambres de recours se sont notamment penchées sur la question de l'application de ce principe dans le cas où la demande de brevet est rejetée après une seule notification, sans que le demandeur ait été invité à prendre position. Dans le cas de la procédure visée à l'article 96(2) et à la règle 51(3) CBE, la division d'examen est tenue de motiver sa notification s'il résulte de l'examen que la demande de brevet européen et l'invention qui en fait l'objet ne satisfont pas aux conditions prévues par la Convention; elle doit pour cela indiquer l'ensemble des motifs qui s'opposent à la délivrance du brevet européen. Par

schen Patents entgegenstehen. Außerdem fordert die Prüfungsabteilung den Anmelder so oft wie erforderlich auf, eine Stellungnahme einzureichen.

Nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern liegt eine **weitere** Aufforderung zur Stellungnahme im Ermessen der Prüfungsabteilung. Aus den Worten "so oft wie erforderlich" geht hervor, daß die Prüfungsabteilung über einen Ermessensspielraum verfügt, von dem sie nach Lage des Einzelfalles objektiv Gebrauch machen muß. Nach Artikel 113(1) EPÜ ist es jedoch nicht erforderlich, dem Anmelder wiederholt Gelegenheit zu geben, sich zu dem Vorbringen der Prüfungsabteilung zu äußern, wenn die entscheidenden Einwände gegen die Erteilung des europäischen Patents bestehen bleiben. Eine weitere Aufforderung zur Stellungnahme nach einem begründeten Bescheid, bei dem Mängel festgestellt wurden, ist nur dann angebracht, wenn es in Anbetracht der Erwiderung des Anmelders aussichtsreich erscheint, das Prüfungsverfahren durch die Erteilung eines Patentes zu beenden (siehe T 84/82 (ABI. EPA 1983, 451), T 161/82 (ABI. EPA 1984, 551), T 162/82 (ABI. EPA 1987, 533), T 300/89 (ABI. EPA 1991, 480)).

Diese Rechtsprechung wurde im Berichtsjahr in der Sache **T 793/92** bestätigt. Auch in der Sache **T 63/93** stellte die Kammer fest, daß eine Patentanmeldung nach dem ersten Bescheid zurückgewiesen werden kann, wenn der Anmelder die Prüfungsabteilung mit seiner Stellungnahme nicht überzeugen konnte; dies gilt vor allem dann, wenn der beanspruchte Gegenstand nicht wesentlich geändert wurde (s. auch **T 304/91**).

In der Sache **T 220/93** wurde im einzigen schriftlichen Bescheid der Prüfungsabteilung bezüglich der damals geltenden Ansprüche ausgeführt, ihrem Gegenstand fehle es an Neuheit und erfinderischer Tätigkeit. Im Anschluß an die eingehende Stellungnahme der Anmelderin beanstandete der beauftragte Prüfer in einer telefonischen Rücksprache unter Bezugnahme auf die neu eingereichten Ansprüche lediglich eine angeblich unklare Formulierung (Artikel 84 EPÜ). Die Anmeldung wurde zurückgewiesen. Nach Auffassung der Beschwerdekammer lag in dieser Vorgehensweise ein Verstoß gegen Artikel 113(1) EPÜ vor, da die Beschwerdeführerin davon habe

cant as often as necessary to file his comments.

According to the established case law of the Boards of Appeal, it is a matter for the Examining Division's discretion to decide whether to issue a **further** invitation. The words "as often as necessary" indicate that the Examining Division has the discretionary power to act in accordance with the circumstances. Under Article 113(1) EPC, however, it is not necessary to give the applicant repeated opportunities to comment on the Examining Division's submissions if the main objections to the grant of a European patent remain the same. A further invitation to present comments following a substantiated communication in which deficiencies were recorded is only appropriate if it would appear likely in the light of the applicant's reply that the examination proceedings would terminate in the granting of a patent (see T 84/82 (OJ EPO 1983, 451), T 161/82 (OJ EPO 1984, 551), T 162/82 (OJ EPO 1987, 533), T 300/89 (OJ EPO 1991, 480)).

This case law was confirmed in the year under review in **T 793/92**. In **T 63/93** too the Board stated that a patent application may be refused after the first communication if the applicant's response fails to convince the Examining Division, particularly where the claimed subject-matter has not been substantially modified (see also **T 304/91**).

In **T 220/93** the single written communication from the Examining Division concerning the claims effective at the time had stated that the subject-matter lacked novelty and inventiveness. In response to the applicant's detailed comments, the primary examiner had merely objected during a telephone conversation to an allegedly unclear formulation in the newly filed claims (Article 84 EPC). The application had been refused. In the Board of Appeal's opinion, this manner of proceeding constituted a violation of Article 113(1) EPC, since the appellant could have assumed that the objections previously raised in the written communication - particularly with respect

ailleurs, la division d'examen invite le demandeur, aussi souvent qu'il est nécessaire, à présenter ses observations.

Selon la jurisprudence constante des chambres de recours, c'est à la division d'examen d'apprécier s'il y a lieu d'adresser au demandeur une **nouvelle** invitation à présenter des observations. Il ressort de l'expression "aussi souvent qu'il est nécessaire" que la division d'examen dispose d'un pouvoir d'appréciation dont elle doit user avec objectivité selon les circonstances. Il découle toutefois de l'article 113(1) CBE qu'il n'est pas nécessaire de donner plusieurs fois l'occasion au demandeur de présenter ses observations au sujet des conclusions de la division d'examen lorsque il y a lieu de maintenir les objections décisives qui ont été soulevées à l'encontre de la délivrance du brevet européen. Il ne convient d'inviter une nouvelle fois le demandeur à prendre position, après l'envoi d'une première notification motivée signalant des irrégularités, que si l'on peut estimer, au vu de la réponse du demandeur, que la procédure d'examen a de bonnes chances d'aboutir à la délivrance d'un brevet (cf. T 84/82 (JO OEB 1983, 451), T 161/82 (JO OEB 1984, 551), T 162/82 (JO OEB 1987, 533), T 300/89 (JO OEB 1991, 480)).

Au cours de l'année considérée, cette jurisprudence a été confirmée dans l'affaire **T 793/92**. De même, dans la décision **T 63/93**, la chambre a déclaré qu'une demande de brevet peut être rejetée après la première notification si la réponse du demandeur ne convainc pas la division d'examen, notamment lorsque l'objet revendiqué n'a pas été réellement modifié (cf. aussi **T 304/91**).

Dans l'affaire **T 220/93**, la division d'examen a adressé au demandeur une seule notification écrite, dans laquelle elle déclarait que l'objet des revendications en vigueur était dépourvu de nouveauté et n'impliquait pas d'activité inventive. Le demandeur ayant présenté des observations circonstanciées, l'examinateur en charge du dossier s'est contenté, lors d'un entretien téléphonique, de critiquer la formulation, selon lui obscure (article 84 CBE), des nouvelles revendications qui avaient été déposées. La demande a été rejetée. De l'avis de la chambre de recours, en agissant ainsi, l'examinateur avait violé l'article 113(1) CBE, car le requérant avait pu penser

ausgehen können, daß die zuvor im schriftlichen Bescheid erhobenen Bedenken, insbesondere im Hinblick auf Artikel 54, 56 und 83 EPÜ nicht mehr bestünden. Sie habe mit Recht erwarten können, daß solche Bedenken, sollten sie dennoch fortbestehen oder sich neuerlich ergeben, in einem weiteren Bescheid ausgeführt würden und ihr Gelegenheit zu nochmaliger Stellungnahme gegeben werde. Die geschilderte überraschende Vorgehensweise habe zwar dem Buchstaben, nicht jedoch dem Sinn des Artikels 113 (1) EPÜ entsprochen. Angesichts der aus dem aktenkundigen Inhalt der telefonischen Rücksprache resultierenden faktischen Irreführung der Beschwerdeführerin sei es überdies bei Fortbestehen bereits früher geäußelter Bedenken gegen die Patenterteilung unbedingt erforderlich im Sinne von Artikel 96 (2) EPÜ, sie nochmals zur Stellungnahme aufzufordern. Dies ergebe sich aus den allgemeinen Grundsätzen des Vertrauensschutzes (s. auch **T 218/93**).

In der Sache **T 734/91** reichte die Anmelderin einen neuen Anspruchssatz ein, um alle im Bescheid der Prüfungsabteilung enthaltenen Einwände auszuräumen. Die Kammer bestätigte, daß der Anmelderin nicht mehrmals Gelegenheit zur Stellungnahme zu denselben Einwänden gegeben werden sollte. Wenn jedoch der Anmelder guten Glaubens versucht hat, die Beanstandungen der Prüfungsabteilung zu beseitigen, muß ihm gemäß Artikel 113 (1) EPÜ unter Umständen Gelegenheit gegeben werden, zu den Gründen für die Zurückweisung der geänderten Ansprüche Stellung zu nehmen.

In der Entscheidung **T 640/91** wurde die Zurückweisung der Anmeldung nach nur einem Bescheid wie folgt begründet: "Die Erklärung der Anmelderin hinsichtlich der Art und Weise, wie die Neuheit zu beurteilen ist, und die Bezugnahme auf die Entscheidung T 153/85 werden nicht nur als ungerechtfertigt, sondern auch als Beweis für mangelnde Kooperationsbereitschaft und Gutgläubigkeit seitens der Anmelderin angesehen. Da keine echte Anstrengung gemacht wurde, sich mit den Einwänden der Prüfungsabteilung auseinanderzusetzen, muß die Anmeldung sofort zurückgewiesen werden". In ihrer Entscheidung entwickelte die Kammer die in der oben genannten Rechtsprechung aufgestellten Grundsätze weiter und stellte fest, daß mit den Worten "so oft wie erforderlich" in Artikel 96 (2) EPÜ

to Articles 54, 56 and 83 EPC - were no longer applicable. He could rightly have expected that if such objections persisted or were being raised a second time, they would be set out in a further communication and that he would be given a further opportunity to present comments. The surprising manner of proceeding in casu complied with the letter but not the spirit of Article 113(1) EPC. Moreover, since the appellant was factually misled according to the record of the telephone conversation on file, it would have been absolutely necessary under Article 96(2) EPC to invite him to comment again if earlier objections were maintained. This would only be in keeping with the general principles of good faith (see also **T 218/93**).

In **T 734/91** the applicant had filed a fresh set of claims to overcome all the objections mentioned in the Examining Division's communication. The Board confirmed that the applicant should not be given repeated opportunities to comment on the same objections. However, where an applicant has made a bona fide attempt to overcome the objections raised by the Examining Division, Article 113(1) EPC may require the applicant to have an opportunity to present his comments on the grounds for refusing the amended claims.

In **T 640/91** the refusal of the application after issue of only one communication was justified as follows: "... the applicant's statement with respect to the way in which novelty has to be assessed and the citation of decision T 153/85 are regarded not only as unjustified but also as a lack of proper collaboration and good faith from the applicant's side. Due to this lack of real effort to deal with the objections of the Examining Division, the application has to be refused immediately...". In its decision the Board developed the principles laid down in the case law referred to above and stated that the requirement "necessary" in Article 96(2) EPC implicitly recognised that in certain circumstances there will be a legal obligation upon an Examining Division to invite further observations from the applicant before issu-

que les objections qui avaient été soulevées auparavant dans la notification écrite, notamment celles formulées au titre des articles 54, 56 et 83 CBE n'étaient plus maintenues. Il avait pu estimer à bon droit que si ces objections avaient subsisté ou si d'autres étaient apparues, elles auraient été exposées dans une nouvelle notification, et qu'il lui aurait alors été donné la possibilité de présenter de nouvelles observations. En agissant d'une manière aussi surprenante, l'examinateur avait respecté certes la lettre, mais non l'esprit de l'article 113(1) CBE. Le requérant ayant été induit en erreur par l'entretien téléphonique - dont la teneur avait été consignée dans le dossier -, il était absolument indispensable de l'inviter une nouvelle fois à présenter ses observations au sens de l'article 96(2) CBE, dès lors que les objections soulevées auparavant à l'encontre de la délivrance du brevet étaient maintenues. C'est ce que commande le principe de la bonne foi (cf. aussi **T 218/93**).

Dans l'affaire **T 734/91**, le demandeur avait déposé un nouveau jeu de revendications pour riposter à l'ensemble des objections formulées dans la notification de la division d'examen. La chambre a confirmé qu'il faut éviter de donner à plusieurs reprises au demandeur l'occasion de présenter ses observations sur les mêmes objections. Cependant, lorsqu'un demandeur a essayé de bonne foi de répondre aux objections soulevées par la division d'examen, celle-ci peut être tenue, en vertu de l'article 113(1) CBE, d'offrir au demandeur la possibilité de prendre position sur les motifs qu'elle a invoqués pour rejeter les revendications modifiées.

Dans l'affaire **T 640/91**, la division d'examen avait, dans sa décision, justifié comme suit le rejet de la demande après l'envoi d'une seule notification: "... selon nous, les déclarations du demandeur relatives à la manière dont il y a lieu d'apprécier la nouveauté et la référence qu'il a faite à la décision T 153/85 sont non seulement injustifiées, mais témoignent en outre d'un manque de collaboration et de bonne foi de la part du demandeur. Celui-ci n'ayant fait aucun effort sérieux pour répondre aux objections de la division d'examen, il y a lieu de rejeter immédiatement la demande...". Dans sa décision, la chambre a développé les principes posés dans la jurisprudence précitée, déclarant qu'il ressort implicitement de l'emploi du mot "nécessaire", à l'article 96(2) CBE, que dans certains cas, la division

implizit anerkannt werde, daß unter bestimmten Umständen die Prüfungsabteilung rechtlich dazu verpflichtet sei, vor Erlaß einer Entscheidung den Anmelder zu weiteren Stellungnahmen aufzufordern. Im Hinblick auf Artikel 113 (1) EPÜ bestehe seitens der Prüfungsabteilung eine "notwendige" rechtliche Verpflichtung, einen Anmelder zu weiteren Stellungnahmen aufzufordern, bevor eine ihn beschwerende Entscheidung getroffen werde, deren sofortiger Erlaß damit begründet werde, daß der Anmelder bei seinen vorhergehenden Stellungnahmen Gutgläubigkeit habe vermissen lassen. Die Kammer wies darauf hin, daß es grundsätzlich nicht Aufgabe einer Prüfungsabteilung sei, die Kooperationsbereitschaft oder die Gutgläubigkeit eines Anmelders zu beurteilen, wenn sie darüber entscheide, ob sie ihn in Ausübung ihres Ermessens nach Artikel 96 (2) EPÜ zu weiteren Stellungnahmen auffordern solle. Die Ausübung dieses Ermessens hänge in erster Linie davon ab, ob es aussichtsreich erscheine, daß eine solche Aufforderung zur Erteilung des Patents führe.

D. Einspruchsverfahren

1. Rechtsnatur des Einspruchsverfahrens

In den Entscheidungen **G 9/91** und **G 10/91** (ABI. EPA 1993, 408, 420) prüfte die Große Beschwerdekammer Fragen im Zusammenhang mit einigen grundlegenden Aspekten des im EPÜ vorgesehenen Einspruchs- und Beschwerdeverfahrens.

In der Entscheidung **G 9/91** befaßte sie sich mit der Frage, ob die Befugnis einer Einspruchsabteilung oder -aufgrund der Regel 66 (1) EPÜ - einer Beschwerdekammer, gemäß den Artikeln 101 und 102 EPÜ zu prüfen und zu entscheiden, ob ein europäisches Patent aufrechterhalten werden soll, von dem Umfang abhängt, in dem gemäß Regel 55 c) EPÜ in der Einspruchsschrift gegen das Patent Einspruch eingelegt wird.

Im Falle der Entscheidung **G 10/91** hatte der Präsident des EPA ihr die zusätzliche Frage vorgelegt, ob die Einspruchsabteilung bei der Prüfung des Einspruchs alle in Artikel 100 EPÜ aufgeführten Einspruchsgründe überprüfen muß oder ob die Prüfung auf die vom Einsprechenden in der Einspruchsbegründung vorgetragenen Einspruchsgründe beschränkt ist.

Bei der Entscheidungsfindung unter-

ing a decision. Having regard to Article 113(1) EPC, there was a "necessary" legal obligation upon an Examining Division to invite further observations from an applicant before issuing a decision adversely affecting him where the immediate issue of the decision would be justified on the ground that the applicant had shown lack of good faith in his previous observations. The Board pointed out that it was in principle not the function of an Examining Division to assess either the degree of collaboration from an applicant or his good faith when deciding whether or not to invite further observations in the exercise of its discretion under Article 96(2) EPC. The exercise of such discretion depends primarily upon whether or not there is a reasonable prospect that such an invitation could lead to the grant of a patent.

D. Opposition procedure

1. The legal nature of opposition proceedings

In **G 9/91** and **G 10/91** (OJ EPO 1993, 408, 420) the Enlarged Board considered questions concerning some fundamental aspects of the opposition and appeal procedures under the EPC.

In **G 9/91**, the Enlarged Board considered whether the power of an Opposition Division or, by virtue of Rule 66(1) EPC, of a Board of Appeal, to examine and decide on the maintenance of a European patent under Articles 101 and 102 EPC is dependent upon the extent to which the patent is opposed in the notice of opposition pursuant to Rule 55(c) EPC.

In **G 10/91**, the President of the EPO referred to the Enlarged Board the complementary question of whether in examining an opposition the Opposition Division is obliged to consider all the grounds for opposition referred to in Article 100 EPC or whether the examination should be restricted to the grounds referred to by the opponent in his notice of opposition.

In reaching its decision, the Enlarged

d'examen est juridiquement tenue, avant de rendre sa décision, d'inviter le demandeur à présenter d'autres observations. Pour respecter les prescriptions de l'article 113(1) CBE, la division d'examen était "nécessairement" tenue d'inviter le demandeur à présenter d'autres observations avant qu'elle ne rende une décision à son encontre, décision sommaire qu'elle justifiait en invoquant la mauvaise foi dont avait fait preuve le demandeur dans ses observations précédentes. La chambre a souligné qu'une division d'examen n'a pas en principe à apprécier le degré de collaboration d'un demandeur ni sa bonne foi lorsqu'elle doit décider, exerçant le pouvoir d'appréciation que lui a conféré l'article 96(2) CBE, s'il y a lieu ou non d'inviter ce demandeur à présenter d'autres observations. Ce pouvoir d'appréciation est exercé dans la mesure essentiellement où il existe des chances raisonnables que l'envoi d'une nouvelle invitation permette d'aboutir par la suite à la délivrance du brevet.

D. Procédure d'opposition

1. La nature juridique de la procédure d'opposition

Dans les décisions **G 9/91** et **G 10/91** (JO OEB 1993, 408 et 420), la Grande chambre de recours a analysé certains aspects fondamentaux des procédures d'opposition et de recours instituées par la CBE.

Dans la décision **G 9/91**, la Grande Chambre de recours a examiné si la compétence d'une division d'opposition ou, en application de la règle 66(1) CBE, d'une chambre de recours pour examiner et trancher la question du maintien du brevet européen, conformément aux articles 101 et 102 CBE, dépend, en vertu de la règle 55c) CBE, de la mesure dans laquelle le brevet est mis en cause par l'acte d'opposition.

S'agissant de la décision **G 10/91**, le Président de l'OEB avait soumis à la Grande Chambre de recours une question complémentaire de celle-ci, qui était de savoir si, dans le cadre de l'examen de l'opposition, la division d'opposition doit prendre en considération tous les motifs d'opposition mentionnés à l'article 100 CBE ou si l'examen ne devrait porter que sur les motifs auxquels l'opposant se réfère dans l'acte d'opposition.

Pour répondre à cette question, la

suchte die Große Beschwerdekammer den Charakter des im EPÜ vorgesehenen Einspruchsverfahrens. Sie wies darauf hin, daß das Einspruchsverfahren nach dem EPÜ erst nach Erteilung des europäischen Patents einsetze. Ziel des Einsprechenden sei daher nicht wie im traditionellen, der Erteilung vorgeschalteten Einspruchsverfahren die Zurückweisung der Patentanmeldung, sondern der Widerruf des erteilten Patents. Die Große Beschwerdekammer stellte fest, daß sich das Konzept des im EPÜ vorgesehenen Einspruchs nach Patenterteilung deutlich von dem des klassischen Einspruchs vor Patenterteilung unterscheidet und de facto in wichtigen Punkten größere Gemeinsamkeiten mit dem Konzept des traditionellen Nichtigkeitsverfahrens aufweise. Die Kammer war deshalb der Auffassung, daß das der Erteilung nachgeschaltete Einspruchsverfahren im Rahmen des EPÜ grundsätzlich als Streitiges Verfahren zwischen Parteien angesehen werden müsse, die in der Regel gegenteilige Interessen verträten, die aber Anspruch auf die gleiche Behandlung hätten.

Ein Wesensmerkmal jedes nachgeschalteten Einspruchsverfahrens bestehe darin, daß das Patentamt von sich aus nichts gegen ein einmal erteiltes Patent unternehmen könne, auch wenn es dieses nach seiner Erteilung eindeutig als ungültig erkannt habe, es sei denn, es werde hierzu durch einen zulässigen Einspruch veranlaßt. Ein der Erteilung nachgeschaltetes Einspruchssystem könne zudem unterschiedlich ausgestaltet sein. Denkbar wäre beispielsweise, daß sich der Einsprechende darauf beschränken könne, auf der Grundlage einiger allgemeiner Bemerkungen lediglich eine generelle Neuprüfung der eingereichten Patentanmeldung zu beantragen. Das im EPÜ vorgesehene Einspruchsverfahren nach Patenterteilung sei jedoch anders konzipiert. Wie Artikel 99 i.V.m. Regel 55 c) EPÜ zu entnehmen sei, müsse die Einspruchsschrift unter anderem eine Erklärung darüber enthalten, in welchem Umfang gegen das europäische Patent Einspruch eingelegt und auf welche Einspruchsgründe der Einspruch gestützt werde, sowie die zur Begründung vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel angeben.

Nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer lautete deshalb die Kernfrage in den ihr vorgelegten Fällen, ob die vom Einsprechenden gemäß Regel 55 c) EPÜ abgegebene Erklärung die Befugnis und die Verpflichtung des EPA zur Prüfung des

Board considered the nature of the opposition procedure under the EPC. The Board pointed out that opposition under the EPC takes place only after grant of the European patent. Thus, the relief sought by the opponent is not, as in traditional pre-grant opposition, refusal of the patent application but revocation of the patent as granted. The Enlarged Board noted that the concept of post-grant opposition under the EPC differs considerably from that of classical pre-grant opposition and in fact has several important features more in common with the concept of traditional revocation procedure. It thus seemed to the Enlarged Board that post-grant opposition proceedings under the EPC are in principle to be considered as contentious proceedings between parties normally representing opposing interests who should be given equally fair treatment.

The Enlarged Board noted that it is inherent in any post-grant opposition procedure that the patent office cannot take any action in respect of a granted patent, however clear it may have become after grant that the patent is invalid, unless initiated under an admissible opposition. Moreover, a post-grant opposition procedure may be constructed in different ways - an opponent could, for example, be allowed to confine his action to making a simple request for a general re-examination of the patent on the basis of some general observations. However, the post-grant opposition procedure under the EPC is not constructed this way. As is clear from Article 99 EPC in conjunction with Rule 55(c) EPC, the notice of opposition must, *inter alia*, contain a statement of the extent to which the European patent is opposed and of the grounds on which the opposition is based as well as an indication of the facts, evidence and arguments presented in support of those grounds.

The Enlarged Board therefore considered that the core of the matter in the cases before it was whether the opponent's statement under Rule 55(c) EPC limits the power and obligation of the EPO in its examination of the case or whether the examina-

Grande Chambre de recours a analysé la nature de la procédure d'opposition instituée par la CBE. Elle a fait observer que, dans le système instauré par la CBE, il ne peut être fait opposition qu'après délivrance du brevet européen. Ainsi, l'opposant ne demande pas, comme dans la procédure traditionnelle d'opposition avant délivrance, que la demande de brevet soit rejetée, mais que le brevet tel que délivré soit révoqué. La Grande Chambre de recours a noté que, dans sa conception, l'opposition après délivrance du brevet instituée par la CBE diffère considérablement de l'opposition classique avant la délivrance et présente en fait plusieurs points importants de ressemblance avec la procédure de nullité traditionnelle. Par conséquent, la Grande Chambre de recours a estimé que la procédure d'opposition après délivrance instituée par la CBE doit en principe être considérée comme une procédure contentieuse entre des parties dont les intérêts sont habituellement opposés et qui devraient être traitées sur un pied d'égalité.

La Grande Chambre de recours a constaté qu'il est caractéristique de toute procédure d'opposition postérieure à la délivrance du brevet que l'office des brevets ne peut prendre aucune mesure s'appliquant à un brevet délivré, même s'il apparaît clairement après la délivrance que le brevet n'est pas valable, sauf si ladite mesure est déclenchée en vertu d'une opposition recevable. De plus, la procédure d'opposition postérieure à la délivrance du brevet peut être conçue de différentes manières: un opposant pourrait par exemple avoir le droit d'engager une action consistant en une simple demande de réexamen général du brevet sur la base de certaines considérations d'ordre général. Toutefois, la procédure d'opposition postérieure à la délivrance du brevet instituée par la CBE n'a pas été conçue ainsi. Ainsi qu'il ressort de l'article 99 ensemble la règle 55c) CBE, l'acte d'opposition doit comporter entre autres une déclaration précisant la mesure dans laquelle le brevet européen est mis en cause par l'opposition, les motifs sur lesquels l'opposition se fonde ainsi que les faits et justifications invoqués à l'appui de ces motifs.

La Grande Chambre de recours a donc considéré que, dans les affaires qui lui étaient soumises, la question déterminante était de savoir si la déclaration exigée de l'opposant par la règle 55c) CBE limite les droits et obligations de l'OEB pour ce qui

Falls einschränkt oder ob sich die Prüfung über den Umfang des Einspruchs hinaus auch auf andere, in der Erklärung nicht genannte Teile des Patents und Einspruchsgründe erstrecken kann oder gar soll. Des weiteren war in diesem Zusammenhang zu prüfen, ob für Verfahren vor einer Einspruchsabteilung und für Beschwerdeverfahren dieselben Grundsätze gelten sollen.

Nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer ergibt die Regel 55 c) EPÜ nur dann einen Sinn, wenn ihr im Zuge der Auslegung eine Doppelfunktion zugesprochen wird, die darin besteht, daß sie zum einen (zusammen mit anderen Bestimmungen) die Zulässigkeit des Einspruchs regelt und zum anderen den rechtlichen und faktischen Rahmen festlegt, innerhalb dessen die materiellrechtliche Prüfung des Einspruchs grundsätzlich durchzuführen ist. Außerdem müsse zwischen den beiden Haupterfordernissen der Regel 55 c) EPU unterschieden werden, nämlich der Angabe des Umfangs, in dem gegen das europäische Patent Einspruch eingelegt werde, einerseits und der Angabe der Einspruchsgründe andererseits.

Die Kammer stellte fest, daß eine Beschränkung des Einspruchs auf einen bestimmten Teil des Patents eher ungewöhnlich sei. Sei dies jedoch der Fall, so beschränke sich die Prüfung des Einspruchs nach Artikel 101 EPÜ auf den in der Einspruchsschrift angegebenen Umfang, in dem gegen das Patent Einspruch eingelegt werde. Ferner wurde festgestellt, daß weder die Einspruchsabteilung noch die Beschwerdekammer verpflichtet oder befugt sei, über den Umfang des Einspruchs hinaus zu prüfen und zu entscheiden, ob ein europäisches Patent aufrechterhalten werden könne. In ihrer Entscheidung ging die Große Beschwerdekammer im wesentlichen von der Überlegung aus, daß das Einspruchsverfahren eine Ausnahme von der allgemeinen Regel des EPÜ darstellt, wonach ein europäisches Patent nach seiner Erteilung nicht mehr der Zuständigkeit des EPA unterliegt, sondern in ein Bündel von Patenten zerfällt, für die die Gerichte der benannten Vertragsstaaten zuständig sind. Sie bezog sich in diesem Zusammenhang auf die Entscheidung T 9/87 (ABI. EPA 1989, 438), in der die Beschwerdekammer 3.3.1 diese Grundsätze bereits dargelegt hatte.

tion may or even should go beyond the opposition as filed and be extended to other parts of the patent and to other grounds for opposition than those covered by such statement. A further question which arose was whether the same principles are to be applied to proceedings before an Opposition Division and to appeal proceedings.

The Enlarged Board held that Rule 55(c) EPC only makes sense if interpreted as having the double function of governing (together with other provisions) the admissibility of the opposition and of establishing at the same time the legal and factual framework within which the substantive examination of the opposition in principle must be conducted. Moreover, a distinction has to be made between the two main requirements of Rule 55(c) EPC, i.e. the indication of the extent to which the European patent is opposed and the grounds for opposition.

The Enlarged Board pointed out that it is rather unusual for the opposition to be limited to only a certain part of the patent. If, however, this is the case, the examination of an opposition under Article 101 EPC is limited by the statement in the notice of opposition concerning the extent to which the patent is opposed. It was further stated that neither an Opposition Division nor a Board of Appeal has the obligation or power to examine and decide on the maintenance of a European patent except to the extent to which it is opposed. The decision reached was based on the consideration that opposition proceedings constitute an exception to the general rule under the EPC that a European patent after grant is no longer within the competence of the EPO but becomes a bundle of patents within the jurisdiction of the designated Contracting States. In this context, the Enlarged Board referred to T 9/87 (OJ EPO 1989, 438), where Board 3.3.1 had already set out these principles.

concerne l'examen de l'affaire, ou si ledit examen pourrait ou même devrait aller plus loin que ce qui a été demandé dans l'opposition telle qu'elle a été formée, pour être étendu à d'autres éléments du brevet et à d'autres motifs d'opposition que ceux mentionnés dans la déclaration en question. Elle s'est également posé la question de savoir si ce sont les mêmes principes qui s'appliquent dans le cas des procédures devant une division d'opposition et dans le cas des procédures de recours.

La Grande Chambre de recours a estimé que la règle 55c) CBE n'a de sens que si on l'interprète comme ayant une double fonction: d'une part, elle régit (avec d'autres dispositions) la recevabilité de l'opposition et, d'autre part, elle indique dans quel cadre juridique et dans quelle situation de fait il convient en principe de procéder à l'examen au fond de l'opposition. En outre, il convient de distinguer entre les deux grandes conditions exigées à la règle 55c) CBE, à savoir l'indication de la mesure dans laquelle le brevet européen est mis en cause par l'opposition et l'indication des motifs sur lesquels l'opposition se fonde.

La Grande Chambre de recours a fait observer qu'il est plutôt rare qu'une opposition ne porte que sur certains éléments d'un brevet. Toutefois, dans ce cas, l'examen de l'opposition visé à l'article 101 CBE ne peut aller au-delà des limites fixées dans la déclaration par laquelle l'opposant précise dans l'acte d'opposition la mesure dans laquelle le brevet européen est mis en cause. La Grande Chambre a également indiqué que ni la division d'opposition ni la chambre de recours n'ont le devoir ou le pouvoir de statuer sur le maintien d'un brevet européen, sauf dans la mesure où celui-ci est mis en cause par un opposant. Sa décision partait de l'idée que la procédure d'opposition constitue une exception à la règle générale posée par la CBE, à savoir qu'un brevet européen, après sa délivrance, ne relève plus de la compétence de l'OEB mais, une fois qu'il a éclaté en un faisceau de brevets, de la compétence du juge national dans les Etats contractants désignés. La Grande Chambre de recours s'est référée à cet égard à la décision T 9/87 (JO OEB 1989, 438), dans laquelle la chambre de recours 3.3.1 avait déjà posé ces principes.

Die Große Beschwerdekammer vertrat die Auffassung, daß das in Regel 55 c) EPÜ enthaltene Erfordernis, wonach innerhalb der in Artikel 99 (1) EPÜ festgelegten Frist anzugeben sei, in welchem Umfang gegen das Patent Einspruch eingelegt werde, offensichtlich sinnlos wäre, wenn später auch andere Teile des Patents ohne weiteres in das Verfahren einbezogen werden könnten. Dies widerspräche auch dem im EPÜ verkankerten Grundkonzept des Einspruchs nach Patenterteilung. Gegenstände, die der Einsprechende nicht angegriffen habe, unterlägen daher keinem "Einspruch"; auch sei diesbezüglich kein "Verfahren" im Sinne der Artikel 114 und 115 EPÜ anhängig. Infolgedessen sei das EPA nicht befugt, sich überhaupt mit ihnen zu befassen.

Die Große Beschwerdekammer war deshalb in der Entscheidung **G 9/91** der Ansicht, daß die Befugnis einer Einspruchsabteilung oder einer Beschwerdekammer, gemäß den Artikeln 101 und 102 EPÜ zu prüfen und zu entscheiden, ob ein europäisches Patent aufrechterhalten werden solle, von dem Umfang abhängen, in dem gemäß Regel 55 c) EPÜ in der Einspruchsschrift gegen das Patent Einspruch eingelegt werde. Allerdings könnten Ansprüche, die von einem im Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren vernichteten unabhängigen Anspruch abhängen, auch dann auf die Patentierbarkeit ihres Gegenstands geprüft werden, wenn dieser nicht ausdrücklich angefochten worden sei, sofern ihre Gültigkeit durch das bereits vorliegende Informationsmaterial *prima facie* in Frage gestellt werde.

In der Entscheidung **G 10/91** wandte sich die Große Beschwerdekammer dem zweiten Haupterfordernis der Regel 55 c) EPÜ zu, nämlich der Angabe der Einspruchsgründe, auf die sich der Einspruch stützt. Sie stellte fest, daß sich die hier zutage tretenden Probleme von den vorstehend im Zusammenhang mit dem ersten Haupterfordernis behandelten Fragen in folgender Hinsicht unterscheiden: Während es beim Umfang des Einspruchs um die formale Befugnis einer Einspruchsabteilung oder einer Beschwerdekammer gehe, sich mit einem nicht angefochtenen Teil des Patents zu befassen, beträfen die mit den Einspruchsgrün-

The Enlarged Board held that the requirement of Rule 55(c) EPC to specify the extent to which the patent is opposed within the time limit prescribed by Article 99(1) EPC would be pointless if later on other parts of the patent could freely be drawn into the proceedings. This would also be contrary to the basic concept of post-grant opposition under the EPC. Subject-matter not included by the opponent in his opposition is therefore not part of any "opposition", nor do any "proceedings" exist within the meaning of Articles 114 and 115 EPC for the non-opposed subject-matter. Consequently, the EPO has no competence to deal with them at all.

The Enlarged Board therefore held in **G 9/91** that the power of an Opposition Division or a Board of Appeal to examine and decide on the maintenance of a European patent under Articles 101 and 102 EPC depends on the extent to which the patent is opposed in the notice of opposition pursuant to Rule 55(c) EPC. However, the subject-matter of claims depending on an independent claim which falls in opposition or appeal proceedings may be examined as to their patentability even if they have not been explicitly opposed, provided their validity is *prima facie* in doubt on the basis of information already available.

In **G 10/91** the Enlarged Board of Appeal turned to the second main requirement of the statement under Rule 55(c) EPC, i.e. the indication of the grounds on which the opposition is based. The Board noted that the problems here differ from those related to the first main requirement. While in the case of the extent to which the patent is opposed it is a question of the formal competence of an Opposition Division or a Board of Appeal to deal with a non-opposed part, the problems connected with the grounds for opposition rather concern the procedural principles to be applied where the European patent or part of it has

La Grande Chambre de recours a jugé que la condition exigée à la règle 55c) CBE, à savoir qu'il convient de préciser la mesure dans laquelle le brevet est mis en cause par l'opposition, et ce, dans le délai prévu à l'article 99(1) CBE, serait totalement vide de sens si, par la suite, l'on pouvait à sa guise faire prendre en considération dans la procédure d'autres éléments du brevet, ceci allant également à l'encontre de la conception fondamentale d'une opposition reportée après la délivrance du brevet, telle que la prévoit la CBE. Les éléments non mentionnés par l'opposant dans l'acte d'opposition ne peuvent donc faire l'objet d'une "opposition" et il ne peut être mené de "procédure", au sens des articles 114 et 115 CBE, portant sur des éléments n'ayant pas fait l'objet de l'opposition. Par conséquent, l'OEB n'a pas compétence pour les examiner.

Dans l'affaire **G 9/91**, la Grande Chambre de recours a considéré que la compétence d'une division d'opposition ou d'une chambre de recours pour statuer sur le maintien d'un brevet européen au titre des articles 101 et 102 CBE dépend de la mesure dans laquelle le brevet est mis en cause, conformément à la règle 55c) CBE. Néanmoins, même si l'opposition ne vise explicitement que l'objet d'une revendication indépendante d'un brevet européen, les objets de revendications qui dépendent d'une telle revendication indépendante peuvent, si celle-ci n'est pas admise dans la procédure d'opposition ou de recours, être également examinés du point de vue de leur brevetabilité, à condition que leur validité paraisse de prime abord douteuse compte tenu des informations existantes.

Dans l'affaire **G 10/91**, la Grande Chambre de recours a examiné la seconde condition exigée à la règle 55c) CBE, à savoir l'indication dans la déclaration des motifs sur lesquels l'opposition se fonde. La Grande Chambre a constaté que cette seconde condition soulève des problèmes différents de ceux posés par la première exigence: le problème qui se pose dans le premier cas est celui de la compétence formelle dont dispose une division d'opposition ou une chambre de recours pour examiner des éléments dont il n'a pas été fait état dans l'acte d'opposition, tandis que les problèmes que soulève la seconde condition (indication des

den zusammenhängenden Probleme eher die Verfahrensgrundsätze, die anzuwenden seien, wenn das europäische Patent oder ein Teil desselben ordnungsgemäß angefochten worden sei.

Die Große Beschwerdekammer schloß sich der Auffassung an, daß Artikel 114 (1) EPÜ keine Rechtsgrundlage für eine obligatorische Prüfung von Einspruchsgründen biete, die in der Erklärung gemäß Regel 55 c) EPÜ nicht erfaßt seien. Sie befand daher in ihrer Entscheidung **G 10/91**, daß eine Einspruchsabteilung oder eine Beschwerdekammer nicht verpflichtet sei, sämtliche in Artikel 100 EPÜ genannten Einspruchsgründe zu prüfen, also auch die, die in der Erklärung nach Regel 55 c) EPÜ nicht enthalten seien.

Sie wandte sich dann der Frage zu, ob Artikel 114(1) EPÜ die Einspruchsabteilung oder die Beschwerdekammer überhaupt zur Prüfung dieser Gründe ermächtigt.

Nach Auffassung der Kammer kann die Einspruchsabteilung gemäß Artikel 114 (1) EPÜ im Wege der Amtsermittlung auch Einspruchsgründe prüfen, die durch die Erklärung nach Regel 55 c) EPÜ nicht gedeckt sind. Dies sollte jedoch nur geschehen, wenn *prima facie* triftige Gründe dafür sprechen, daß diese Einspruchsgründe relevant sind und der Aufrechterhaltung des europäischen Patents ganz oder teilweise entgegenstehen würden.

Die Große Beschwerdekammer wandte sich dann der Klärung der Verhältnisse im Beschwerdeverfahren zu. Im Gegensatz zu der in der Entscheidung T 493/88 (ABI. EPA 1991, 380) vertretenen Auffassung stellte sie in **G 10/91** fest, daß das Beschwerdeverfahren - anders als das rein administrative Einspruchsverfahren - als **gerichtliches** Verfahren anzusehen sei. Ein solches Verfahren sei seiner Natur nach weniger auf Ermittlungen ausgerichtet als ein Verwaltungsverfahren. Daher erscheine es gerechtfertigt, Artikel 114 (1) EPÜ, obwohl er sich formal gesehen auch auf das Beschwerdeverfahren erstreckt, in einem solchen Verfahren generell restriktiver anzuwenden als im Einspruchsverfahren. Neue Einspruchsgründe dürften daher in der Beschwerdephase grundsätzlich nicht mehr in das Verfahren eingeführt werden, es sei denn, der Patentinhaber sei damit einverstanden.

been correctly opposed.

The Enlarged Board agreed that Article 114(1) EPC is not a legal basis for an obligatory review of grounds for opposition not covered by the statement pursuant to Rule 55(c) EPC. The Enlarged Board thus held in **G 10/91** that an Opposition Division or a Board of Appeal is not obliged to consider all the grounds for opposition referred to in Article 100 EPC if these go beyond the grounds covered by the statement under Rule 55(c) EPC.

The Board then went on to consider whether Article 114(1) EPC actually empowers the Opposition Division or the Board of Appeal to investigate such grounds at all.

As far as the Opposition Division is concerned, the Board held that an Opposition Division may in accordance with Article 114(1) EPC decide of its own motion to consider a ground for opposition not covered by the statement pursuant to Rule 55(c) EPC. However, this should only take place where, *prima facie*, there are clear reasons to believe that such grounds are relevant and would in whole or in part prejudice the maintenance of the European patent.

The Enlarged Board then went on to clarify the situation in respect of the appeal procedure. Overruling T 493/88 (OJ EPO 1991, 380), the Board held in **G 10/91** that in contrast to the merely administrative character of the procedure before the Opposition Division, the appeal procedure is to be considered as a **judicial** procedure. Such procedure is by its very nature less investigative than an administrative procedure. Thus, although Article 114(1) EPC formally covers the appeal procedure too, it is justifiable to apply this provision in a more restrictive manner than in the opposition procedure. The Board considered that fresh grounds for opposition should not be introduced at the appeal stage unless the patentee agrees.

motifs sur lesquels l'opposition se fonde) ont trait plutôt aux règles de procédure qu'il convient d'appliquer lorsqu'il a été dûment fait opposition à la totalité ou à une partie d'un brevet européen.

Selon la Grande Chambre de recours, l'on ne peut se fonder sur l'article 114(1) CBE pour rendre obligatoire l'examen des motifs d'opposition non mentionnés dans la déclaration prévue à la règle 55c) CBE. Ainsi, on a considéré dans la décision **G 10/91** que la division d'opposition ou la chambre de recours ne sont pas tenues de prendre en compte tous les motifs d'opposition énumérés à l'article 100 CBE, en plus des motifs invoqués dans la déclaration prévue à la règle 55c) CBE.

Puis la Grande Chambre a étudié la question de savoir si l'article 114(1) CBE donne effectivement compétence à la division d'opposition ou à la chambre de recours pour procéder à l'examen de tels motifs.

En ce qui concerne la division d'opposition, la Grande Chambre a estimé qu'en application de l'article 114(1) CBE, une division d'opposition peut procéder d'office à l'examen d'un motif d'opposition non mentionné dans la déclaration visée à la règle 55c) CBE. Toutefois, elle ne devrait le faire que si elle a d'emblée de bonnes raisons de penser que de tels motifs sont pertinents en l'occurrence et qu'ils peuvent faire obstacle au maintien d'une partie ou de la totalité du brevet.

La Grande Chambre de recours a ensuite clarifié la situation en ce qui concerne la procédure de recours. Infirmité les principes énoncés dans la décision T 493/88 (JO OEB 1991, 380), **1** la Grande Chambre a estimé dans sa décision **G 10/91** qu'à la différence de la procédure devant la division d'opposition, qui a un caractère purement administratif, la procédure de recours doit être considérée comme une procédure **judiciaire**. En raison de la nature même d'une telle procédure, les investigations sont moins poussées qu'elles ne le sont dans une procédure administrative. Par conséquent, bien que d'un point de vue formel l'article 114(1) CBE vaille également pour la procédure de recours, il convient d'appliquer cette disposition de manière beaucoup plus restrictive que dans la procédure d'opposition. La Grande Chambre a estimé qu'il ne devrait pas être introduit de nouveaux motifs d'opposition au stade du recours, à moins que le titulaire du brevet ne donne son accord.

2. Zulässigkeit des Einspruchs

2.1 Allgemeines

In der Entscheidung G 1/84 (ABI. EPA 1985, 299) hatte die Große Beschwerdekammer festgestellt, daß der Patentinhaber gegen sein eigenes Patent Einspruch einlegen kann. In der neuen Vorlage-Entscheidung **T 788/90** an die Große Beschwerdekammer wird die Frage aufgeworfen, ob dies angesichts der in den Entscheidungen **G 9/91** und **G 10/91** dargelegten Natur des Einspruchsverfahrens nach wie vor gültig sei. Für den Fall, daß dem Patentinhaber weiterhin das Recht auf Einspruch zuerkannt werde, stellte die vorliegende Kammer ferner die Frage, ob die Befugnisse der Kammer von dem Umfang abhingen, in dem gegen das Patent in der Einspruchsschrift Einspruch eingelegt werde. Der Fall ist unter dem Aktenzeichen **G 9/93** anhängig.

Ist der Einspruch gemäß Regel 57 EPÜ zulässig, so teilt die Einspruchsabteilung dem Patentinhaber dies mit und fordert ihn auf, innerhalb einer bestimmten Frist eine Stellungnahme und gegebenenfalls Änderungen einzureichen. Es wurde bereits festgestellt (s. T 222/85, ABI. EPA 1988, 128), daß eine Mitteilung nach Regel 57 (1) EPÜ, wonach der Einspruch zulässig ist, keine Entscheidung der Einspruchsabteilung ist und daher einer späteren Verwerfung des Einspruchs als unzulässig nach Regel 56 (1) EPÜ nicht entgegensteht.

In der Entscheidung **T 289/91** ging die Kammer noch einen Schritt weiter. Hier hatte die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) ihre Zweifel an der Zulässigkeit des Einspruchs erst geltend gemacht, als das Beschwerdeverfahren bereits angelaufen war. Sie hatte nicht einmal die Feststellung der Einspruchsabteilung, daß der Einspruch zulässig sei, in ihrer Beschwerde angefochten. Die Kammer war der Auffassung, daß ein solches Verhalten zwar nicht zu billigen sei, daß aber der Einwand der Unzulässigkeit des Einspruchs, z. B. wie hier wegen fehlender Einspruchsbeurteilung des Einsprechenden, in jedem, also auch noch in einem späten Verfahrensstadium, erhoben werden könne; denn die Zulässigkeit des Einspruchs sei unverzichtbare

2. Admissibility of opposition

2.1 General remarks

In G 1/84 (OJ EPO 1985, 299) the Enlarged Board held that the patent proprietor may file a notice of opposition against his own patent. A new referral to the Enlarged Board of Appeal in **T 788/90** questions whether this is still applicable in the light of the nature of opposition proceedings as expounded in decisions **G 9/91** and **G 10/91**. Should a patent proprietor still be entitled to file an opposition, the referring Board also asked whether a Board's powers are dependent upon the extent to which the patent is opposed in the notice of opposition. The case is pending under **G 9/93**.

Under Rule 57 EPC, "if the opposition is admissible", the Opposition Division will notify the proprietor of the patent and invite him to file observations and amendments, where appropriate, within a specific period. It has already been established (see T 222/85, OJ EPO 1988, 128) that a communication under Rule 57(1) EPC indicating the admissibility of an opposition is not a decision of the Opposition Division, and thus does not prevent the subsequent rejection of the notice of opposition as inadmissible under Rule 56(1) EPC.

In **T 289/91**, the Board went a stage further. Here the respondent (patentee), although doubtful of the admissibility of the opposition, had not raised any objection until the appeal proceedings were under way, and even in his appeal had not contested the Opposition Division's finding that the opposition was admissible. The Board held that, although such action was not to be condoned, it was nonetheless possible at any stage in the proceedings (even a late one) to object to the opposition being considered admissible, e.g. (as in this case) by virtue of the opponent's non-entitlement. Since admissibility is an indispensable procedural prerequisite for considering an opposition, it has to be established by the Office of its

2. Recevabilité de l'opposition

2.1 Remarques générales

Dans la décision G 1/84 (JO OEB 1985, 299), la Grande Chambre de recours a estimé que le titulaire d'un brevet peut former une opposition contre son propre brevet. Dans la décision **T 788/90**, qui saisissait à nouveau la Grande Chambre de recours de cette question, il a été demandé si ce principe est toujours applicable, compte tenu de la nouvelle interprétation du fondement de la procédure d'opposition donnée par la Grande Chambre de recours dans la décision **G 9/91** et l'opinion **G 10/91**. La chambre de recours a demandé également, dans le cas où la Grande Chambre confirmerait que le titulaire d'un brevet est en droit de former une opposition contre son propre brevet, s'il conviendrait ou non d'admettre que la compétence de la chambre de recours dépend de la mesure dans laquelle le brevet a été mis en cause dans l'acte d'opposition. L'affaire est en instance sous le numéro **G 9/93**.

En vertu de la règle 57 CBE, lorsque l'opposition est recevable, la division d'opposition en informe le titulaire du brevet et l'invite, dans un délai donné, à présenter ses observations et à soumettre, s'il y a lieu, des modifications. Il a déjà été constaté (cf. T 222/85, JO OEB 1988, 128) qu'une notification au titre de la règle 57(1) CBE indiquant qu'une opposition est recevable ne constitue pas une décision de la division d'opposition et n'empêche donc pas le rejet ultérieur de l'opposition pour irrecevabilité, en vertu de la règle 56(1) CBE.

Dans la décision **T 289/91**, la chambre est allée encore plus loin. En l'espèce, l'intimé (titulaire du brevet), bien que doutant de la recevabilité de l'opposition, n'avait pas soulevé d'objections avant le début de la procédure de recours et, dans le recours qu'il avait formé, n'avait même pas contesté les conclusions de la division d'opposition selon lesquelles l'opposition était recevable. La chambre a estimé que, bien qu'un tel comportement ne puisse être approuvé, il était néanmoins possible d'invoquer l'irrecevabilité de l'opposition, en contestant par exemple que l'opposant ait le droit de former opposition, comme c'est le cas en l'espèce, et ce à tous les stades de la procédure, et donc éventuellement à une date tardive; en effet, pour la

prozessuale Voraussetzung für eine sachliche Prüfung des Einspruchsvorbringens und daher von Amts wegen zu prüfen.

Die Einspruchsabteilung kann jedoch in einer Zwischenentscheidung den Einspruch für zulässig erachten und verfügen, daß diese Entscheidung nur zusammen mit der Endentscheidung mit der Beschwerde angefochten werden kann (T 376/90). Ob in der Frage der Zulässigkeit (um die es hier ging) eine gesonderte Beschwerde zugelassen wird, liegt im Ermessen der Einspruchsabteilung.

2.2 Begründung und Beweislast

Gemäß Regel 55 c) EPÜ muß die Einspruchsschrift u. a. die Angabe der zur Begründung vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel enthalten.

In der Entscheidung T 545/91 folgte die Beschwerdekammer der in den Entscheidungen T 448/89 (ABI. EPA 1992, 361) und T 222/85 (ABI. EPA 1988, 128) vertretenen Rechtsauffassung. Der Einspruch wurde als unzulässig verworfen, da das zur Begründung eingereichte Schriftstück 200 Seiten umfaßte, in der Einspruchsschrift jedoch auf keine konkrete Textpassage hingewiesen worden war. Selbst wenn die Behauptung der Einsprechenden richtig gewesen wäre, daß der Fachmann das relevante Kapitel im Inhaltsverzeichnis sofort gefunden hätte, hielt die Kammer eine weitere Klärung für notwendig, da dieses Kapitel 86 Seiten lang war und Sachverhalte umfaßt, die nicht unmittelbar im Zusammenhang miteinander standen. In der Einspruchsschrift war ferner zur Substantiierung auf "CCITT-Protokollentwicklungen" verwiesen worden, ohne daß im Einspruchsverfahren hierzu nähere Erläuterungen oder einschlägige Beweismittel eingereicht wurden.

In der Sache T 334/91 legten die Einsprechende und die Patentinhaberin widersprüchliche Meßergebnisse vor. In der Sache T 675/91 konnte die Einsprechende/Beschwerdeführerin ihre Behauptung, die Offenbarung sei unzureichend, nicht belegen. Daher wurde beide Male im Zweifelsfall zugunsten der Patentinhaberin entschieden. In der letzteren Entscheidung führte die Kammer ferner aus, die Einspruchsbegründung sei so mangelhaft, daß die Erfordernisse

own motion.

However, the Opposition Division may, in an interlocutory decision, hold the opposition to be admissible and allow this issue to be appealed only together with the final decision (T 376/90). Whether to allow a separate appeal on admissibility (which in this case was at issue) is within the discretion of the Opposition Division.

2.2 Substantiation and the burden of proof

Under Rule 55(c) EPC the notice of opposition must contain, *inter alia*, an indication of the facts, evidence and arguments presented in support of these grounds.

In T 545/91 the Board of Appeal followed the caselaw established in T 448/89 (OJ EPO 1992, 361) and T 222/85 (OJ EPO 1988, 128). The opposition was rejected as inadmissible since the submitted document relied upon contained 200 pages but the notice of opposition made no specific reference to any of its passages. Even if the opponent's contention were correct that an expert would immediately find the relevant chapter in the index, the Board held that further clarification was necessary as this chapter was 86 pages long and contained subjects not directly related to each other. The notice of opposition also relied for substantiation on "CCITT-Protokollentwicklungen" with no further clarification of or evidence relating to these being submitted during the opposition proceedings.

In T 334/91 the opponent and the patent proprietor submitted conflicting results of measurements. In T 675/91 the opponent/appellant failed to substantiate its claim of insufficient disclosure with any real evidence. The benefit of the doubt was therefore given in both cases to the patent proprietor. In the latter decision the Board went on to say that the lack of substantiation was such that the requirements of Rule 55(c) EPC could not be said to be

bonne marche de la procédure, il est indispensable que l'opposition soit recevable pour que les moyens invoqués par l'opposant puissent être examinés au fond et pour que l'OEB puisse procéder à un examen d'office.

La division d'opposition peut toutefois, dans une décision intermédiaire, juger l'opposition recevable et n'autoriser un recours sur ce point que dans le cadre d'un recours dirigé contre la décision finale (T 376/90). C'est à la division d'opposition d'apprécier s'il y a lieu d'autoriser un recours distinct sur la question de la recevabilité (question dont il s'agit en l'occurrence).

2.2 Exposé des motifs et charge de la preuve

Aux termes de la règle 55(c) CBE, l'acte d'opposition doit comporter, entre autres, une déclaration précisant les faits et justifications invoqués à l'appui des motifs de l'opposition.

Dans l'affaire T 545/91, la chambre de recours a suivi la jurisprudence antérieure (décisions T 448/89, JO OEB 1992, 361, et T 222/85, JO OEB 1988, 128). L'opposition avait été rejetée comme irrecevable au motif que l'acte d'opposition ne faisait explicitement référence à aucun des passages du document de deux cents pages invoqué à l'appui de l'opposition. Bien que l'opposant ait pu affirmer avec juste raison qu'un spécialiste aurait trouvé immédiatement le chapitre pertinent en consultant le sommaire, la chambre a néanmoins estimé que des éclaircissements supplémentaires demeuraient nécessaires, ce chapitre, long de 86 pages, portant sur des sujets sans lien direct les uns avec les autres. Dans l'acte d'opposition était également invoqué le document "CCITT-Protokollentwicklungen", sans qu'aient été fournis, au cours de la procédure d'opposition, les pièces ou les éclaircissements correspondants.

Dans l'affaire T 334/91, les résultats de mesures présentés par l'opposant étaient en contradiction avec ceux qu'avait soumis le titulaire du brevet. Dans l'affaire T 675/91, l'opposant/requérant n'avait pas réellement prouvé que l'exposé de l'invention était insuffisant, comme il l'avait affirmé. Aussi le bénéfice du doute a-t-il été accordé, dans les deux cas, au titulaire du brevet. Dans cette dernière décision, la chambre (suivant en cela la décision T 182/89, JO OEB

der Regel 55 c) EPÜ nicht als erfüllt gelten könnten; deshalb seien diese Behauptungen auf derselben Grundlage zu verwerfen, als wären sie unzulässig nach Regel 56 (1) EPÜ (im Anschluß an die Entscheidung T 182/89, ABI. EPA 1991, 391).

In den Entscheidungen **T 334/91**, **T 675/91** und **T 10/92** wurde jeweils die ständige Rechtsprechung der Beschwerdekammern bestätigt. Danach gilt folgender Grundsatz: Stellen die Beteiligten in einem Einspruchsverfahren entgegengesetzte Tatsachenbehauptungen auf, ohne sie belegen zu können, und kann das EPA den Sachverhalt von Amts wegen nicht ermitteln, so geht dieser Nachteil zu Lasten des Einsprechenden (s. T 219/83, ABI. EPA 1986, 211).

2.3 Angabe des Einspruchsumfangs

Die mögliche Auswirkung der Entscheidung **G 9/91** auf die Praxis der Beschwerdekammern wurde in der Entscheidung **T 376/90** erörtert. Bei der Prüfung des Erfordernisses nach Regel 56 (1) EPÜ in Verbindung mit Regel 55 c) EPÜ, daß die Einspruchsschrift eine Erklärung darüber enthalten muß, in welchem Umfang gegen das europäische Patent Einspruch eingelegt wird, hielt sich die Kammer an den anerkannten Grundsatz, daß Erklärungen so auszulegen sind, wie der Empfänger sie unter den jeweiligen Begleitumständen verstehen würde (im Anschluß an die Entscheidung T 1/88). Sie fügte jedoch hinzu, daß es angesichts der Entscheidung **G 9/91** fraglich erscheine, ob die bisherige allgemeine Praxis fortgesetzt werden könne, wonach bei Einsprüchen, die keine ausdrückliche Erklärung über den Einspruchsumfang enthielten, das Fehlen dieser Erklärung als Anzeichen dafür gewertet werde, daß der Einsprechende gegen das Patent als Ganzes Einspruch einlege. Dies könne im Extremfall, nämlich dann, wenn ernsthafte Zweifel am Umfang des Einspruchs bestünden, dazu führen, daß der Einspruch als unzulässig zurückgewiesen werde.

3. Prüfung des Einspruchs

3.1 Umfang der Prüfung

In der Rechtsprechung der Beschwerdekammern wurde die Frage, inwieweit die Einspruchsabteilung (oder nach Regel 66 (1) EPÜ eine Beschwerdekammer) das Patent nach den Artikeln 101 und 102 EPÜ

fulfilled and that these allegations were therefore to be rejected on the same basis as if they were inadmissible under Rule 56(1) EPC (following T 182/89, OJ EPO 1991, 391).

Decisions **T 334/91**, **T 675/91** and **T 10/92** all confirmed the existing case law of the Boards of Appeal that where parties to opposition proceedings make contrary assertions which they cannot substantiate, and the European Patent Office is unable to establish the facts of its own motion, the patent proprietor is given the benefit of the doubt (see T 219/83, OJ EPO 1986, 211).

2.3 Indication of extent of opposition

The possible effect of **G 9/91** on the practice of the Boards of Appeal was discussed in **T 376/90**. As regards the requirement of Rule 56(1) EPC in conjunction with Rule 55(c) EPC that the notice of opposition must contain a statement of the extent to which the European patent is opposed, the Board proceeded on the accepted principle that statements are to be interpreted in the way that an addressee would understand them taking into account the surrounding circumstances (following T 1/88). However, the Board added that, although it has been the general practice where patents are opposed without an explicit statement of the extent to which they are opposed to interpret the absence of such a statement as an indication of the opponent's intention to oppose the patent concerned in its entirety, the continuance of this practice appears questionable in the light of **G 9/91**. Indeed, in the extreme case where the extent to which a patent is opposed is in serious doubt, this may lead to a rejection of the opposition as inadmissible.

3. Examination of the opposition

3.1 Extent of the examination

The case law of the Boards of Appeal has for some time been divided on the extent to which an Opposition Division (or, under Rule 66(1) EPC, a Board of Appeal) may examine a patent in accordance with Articles

1991, 391) a ajouté que les preuves fournies étaient si insuffisantes que les conditions requises par la règle 55(c) CBE ne pouvaient être considérées comme remplies, et qu'il y avait lieu de rejeter ces allégations du même titre que si elles étaient irrecevables aux termes de la règle 56(1) CBE.

Les décisions **T 334/91**, **T 675/91** et **T 10/92** ont toutes confirmé la jurisprudence actuelle des chambres de recours, selon laquelle si les parties à une procédure d'opposition donnent des faits une version opposée, sans fournir de preuves, et si l'OEB n'est pas en mesure d'établir les faits en procédant à un examen d'office, c'est au titulaire du brevet qu'il convient d'accorder le bénéfice du doute (cf. T 219/83, JO OEB 1986, 211).

2.3 Indication de la mesure dans laquelle un brevet européen est mis en cause par l'opposition

La chambre a examiné dans l'affaire **T 376/90** l'effet que pouvait avoir la décision **G 9/91** sur la pratique des chambres de recours. En ce qui concerne les conditions requises par la règle 56(1) CBE ensemble la règle 55(c) CBE, à savoir que l'acte d'opposition doit comporter une déclaration précisant la mesure dans laquelle le brevet européen est mis en cause par l'opposition, la chambre s'en est tenue au principe bien établi selon lequel il y a lieu d'interpréter les déclarations de la manière dont leur destinataire les comprendrait, compte tenu des circonstances (cf. T 1/88). Toutefois, la chambre a ajouté que bien que jusqu'ici l'absence d'une déclaration expresse quant à la mesure dans laquelle un brevet est mis en cause par l'opposition ait été interprétée par la jurisprudence comme signifiant que l'opposant entend faire opposition au brevet concerné dans sa totalité, il y avait lieu de remettre cette jurisprudence en question, depuis la décision **G 9/91**. De fait, à la limite, lorsqu'il est difficile de déterminer la mesure dans laquelle un brevet est mis en cause par l'opposition, celle-ci peut être rejetée comme irrecevable.

3. Examen de l'opposition

3.1 Portée de l'examen

La jurisprudence des chambres de recours a été divisée pendant quelque temps sur la question de la portée de l'examen du brevet effectué par la division d'opposition (ou par une chambre de recours en vertu de

prüfen kann, bereits seit einiger Zeit unterschiedlich beurteilt. Manche Kammern meinten, daß die Prüfung auf die angefochtenen Ansprüche zu beschränken sei (z. B. T 9/87, T 192/88). Andere plädierten für eine uneingeschränkte Prüfung der Einspruchsgründe und der Ansprüche gemäß Artikel 114 (1) EPÜ (z.B. T 156/84, T 266/87, T 197/88, T 493/88, T 392/89).

Über diese Frage hat nun die Große Beschwerdekammer in der Sache **G 9/91** (ABI. 1993, 408) entschieden, auf die bereits unter V.D.1. näher eingegangen worden ist. Nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer hängt die Befugnis einer Einspruchsabteilung oder einer Beschwerdekammer, gemäß den Artikeln 101 und 102 EPÜ zu prüfen und zu entscheiden, ob ein europäisches Patent aufrechterhalten werden soll, von dem Umfang ab, in dem gemäß Regel 55 c) EPÜ in der Einspruchsschrift gegen das Patent Einspruch eingelegt wird. Allerdings können Ansprüche, die von einem im Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren vernichteten unabhängigen Anspruch abhängig sind, auch dann auf die Patentierbarkeit ihres Gegenstands geprüft werden, wenn dieser nicht ausdrücklich angefochten worden ist, sofern ihre Gültigkeit durch das bereits vorliegende Informationsmaterial *prima facie* in Frage gestellt wird.

In der Entscheidung **T 580/89** vom **28. April 1993** (die auf eine Zwischenentscheidung folgte, in der die Große Beschwerdekammer mit der Vorlagefrage befaßt wurde) gelangte die Beschwerdekammer, der Entscheidung **G 9/91** folgend, zu dem Schluß, daß sie nicht befugt sei, die Patentierbarkeit des Patentgegenstands im Hinblick auf zusätzliche Dokumente zu prüfen, die von einem Dritten gemäß Artikel 115 EPÜ erst eingereicht worden seien, nachdem die Einspruchsabteilung bereits eine Zwischenentscheidung getroffen habe. Die Einsprechende (Beschwerdeführerin) hatte ihre Beschwerde, in der ein Gegenstand angegriffen wurde, gegen den kein Einspruch erhoben worden war, ausschließlich auf diese Dokumente gestützt.

3.2 Geltendmachung neuer Einspruchsgründe

Mit einer ähnlichen Frage befaßte sich die Große Beschwerdekammer in der Entscheidung **G 10/91** (ABI. EPA 1993, 420), die unter dem Kapitel V.D.1 ausführlich besprochen wurde.

101 and 102 EPC. Some Boards have advocated that examination be restricted to the contested claims (e.g. T 9/87, T 192/88). Others have favoured unrestricted examination of the grounds for opposition and the claims in accordance with Article 114(1) EPC (e.g. T 493/88, T 156/84, T 197/88, T 266/87, T 392/89).

The matter has now been decided by the Enlarged Board of Appeal in **G 9/91** (OJ EPO 1993, 408). The case is discussed in detail under V.D.1 above. In its decision, the Enlarged Board held that the power of an Opposition Division or a Board of Appeal to examine and decide on the maintenance of a European patent under Articles 101 and 102 EPC depends upon the extent to which the patent is opposed in the notice of opposition pursuant to Rule 55(c) EPC. However, the subject-matters of claims depending on an independent claim which falls in opposition or appeal proceedings may be examined as to their patentability even if they have not been explicitly opposed, provided their validity is *prima facie* in doubt on the basis of information already available.

In **T 580/89** of **28 April 1993** (being the decision taken after a point of law had been referred to the Enlarged Board of Appeal in the interlocutory decision), the Board of Appeal concluded that it had no power to examine the patentability of subject-matter in relation to additional documents submitted by a third party under Article 115 EPC only after an interlocutory decision had already been reached by the Opposition Division. The opponent (appellant) had based his appeal exclusively upon these documents, which attacked subject-matter not contested in the notice of opposition.

3.2 Submission of new grounds

A question related to the one posed in **G 9/91** was decided by the Enlarged Board of Appeal in **G 10/91** (OJ EPO 1993, 420), also discussed in more detail under V.D.1 above. Here

la R. 66(1) CBE conformément aux articles 101 et 102 CBE. Certaines chambres ont estimé que l'examen devait porter exclusivement sur les revendications attaquées (par ex. : T 9/87, T 192/88). D'autres se sont prononcées pour un examen illimité des motifs d'opposition et des revendications, conformément à l'article 114(1) CBE (par ex. : T 156/84, T 266/87, T 197/88, T 493/88, T 392/89).

La Grande Chambre de recours a tranché cette question dans la décision **G 9/91** (JO 1993, 408) qui a été examinée plus haut en détail dans le chapitre V.D.1. Dans sa décision, la Grande Chambre de recours a jugé que la compétence donnée à la division d'opposition ou à la chambre de recours pour examiner et trancher la question du maintien du brevet européen, conformément aux articles 101 et 102 CBE, dépend, en vertu de la règle 55(c) CBE, de la mesure dans laquelle le brevet est mis en cause par l'acte d'opposition. Néanmoins, même si l'opposition à un brevet européen ne vise explicitement que l'objet d'une revendication indépendante, il est également possible d'examiner la brevetabilité de l'objet de revendications qui dépendent d'une telle revendication indépendante, même si celle-ci n'est pas admise dans la procédure d'opposition ou de recours, à condition que la validité de ces revendications paraisse de prime abord douteuse compte tenu des informations existantes.

Dans la décision **T 580/89** du **28 avril 1993** (décision faisant suite à la décision intermédiaire avec laquelle la question avait été soumise à la Grande Chambre de recours), la chambre de recours a conclu qu'elle n'avait pas compétence pour examiner la brevetabilité de l'objet en cause au regard des documents supplémentaires qu'un tiers avait présentés au titre de l'article 115 CBE alors que la division d'opposition avait déjà rendu une décision intermédiaire. L'opposant (requérant) avait fondé son recours exclusivement sur ces documents, pour formuler des attaques qui ne figuraient pas dans l'acte d'opposition.

3.2 Soumission de nouveaux motifs

La Grande Chambre de recours a tranché une question liée à celle qui précède dans la décision **G 10/91** (JO OEB 1993, 420), qui est également examinée plus haut en détail au chapitre

Hier war der Kammer die Frage vorgelegt worden, ob die Einspruchsabteilung bei der Prüfung des Einspruchs alle in Artikel 100 EPÜ aufgeführten Einspruchsgründe überprüfen müsse oder ob die Prüfung auf die vom Einsprechenden in der Einspruchsbegründung vorgetragenen Einspruchsgründe zu beschränken sei.

Die Große Beschwerdekammer befand, daß eine Einspruchsabteilung oder eine Beschwerdekammer nicht verpflichtet ist, über die in der Erklärung gemäß Regel 55 c) EPÜ angegebenen Einspruchsgründe hinaus alle in Artikel 100 EPÜ genannten Einspruchsgründe zu überprüfen. Grundsätzlich soll die Einspruchsabteilung nur diejenigen Einspruchsgründe prüfen, die gemäß Artikel 99 (1) EPÜ i.V.m. Regel 55 c) EPÜ ordnungsgemäß vorgebracht und begründet worden sind. Ausnahmsweise kann die Einspruchsabteilung allerdings in Anwendung des Artikels 114 (1) EPÜ auch andere Einspruchsgründe prüfen, die *prima facie* der Aufrechterhaltung des europäischen Patents ganz oder teilweise entgegenzustehen scheinen. Neue Einspruchsgründe dürfen im Beschwerdeverfahren allerdings nur mit dem Einverständnis des Patentinhabers geprüft werden.

In der Sache **T 785/91** entschied die Kammer, sie brauche sich mit der Frage der Zulässigkeit eines weiteren Einspruchsgrunds nicht zu befassen, der erstmals in der mündlichen Verhandlung vorgebracht worden war. Da die Sache an die erste Instanz zur weiteren Entscheidung zurückzuverweisen und die Sache **G 10/91** noch anhängig war, vertrat sie die Auffassung, es könne der Einspruchsabteilung überlassen bleiben, anhand der Stellungnahme der Großen Beschwerdekammer zu entscheiden, ob und wie diese Frage zu behandeln sei.

Sobald die Entscheidung **G 10/91** jedoch ergangen war, wurde sie in einer Reihe von Fällen angewandt. In der Sache **T 972/91** z. B. wurde der Kammer der Einwand der unzureichenden Offenbarung nach Artikel 100 b) EPÜ erst in der mündlichen Verhandlung vorgetragen. Die Patentinhaberin stimmte einer Berücksichtigung nicht zu, die daher auch unterblieb. Auch in der Sache **T 680/91** wurde der neue Grund (ebenfalls unzureichende Offenbarung nach Art. 100 b) EPÜ) erst mit

the question referred was whether in its examination of an opposition the Opposition Division is obliged to consider all the grounds for opposition referred to in Article 100 EPC or whether this examination is restricted to the grounds referred to by the opponent in his statement of grounds of opposition.

The Enlarged Board held that an Opposition Division or a Board of Appeal is not obliged to consider all the grounds for opposition referred to in Article 100 EPC, going beyond the grounds covered by the statement under Rule 55(c) EPC. In principle, the Opposition Division should examine only such grounds for opposition which have been properly submitted and substantiated in accordance with Article 99(1) EPC in conjunction with Rule 55(c) EPC. Exceptionally, however, the Opposition Division may, in application of Article 114(1) EPC, consider other grounds for opposition which *prima facie* in whole or in part would seem to prejudice the maintenance of the European patent. Finally, fresh grounds may be considered on appeal only with the approval of the patentee.

In **T 785/91** the Board decided that it did not need to address the question of the admissibility of a further ground of opposition submitted for the first time during appeal proceedings. As the case was to be remitted to the first instance for further examination and **G 10/91** was still pending, the Board held that it could be left to the Opposition Division to decide, in the light of the opinion of the Enlarged Board, whether and how to deal with this point.

Once finalised, however, **G 10/91** was then applied in a number of cases. In **T 972/91**, for example, an objection on the grounds of insufficient disclosure under Article 100(b) EPC was not submitted until oral proceedings before the Board. The patent proprietor refused consent for this to be taken into account and accordingly it was not. Similarly, in **T 680/91** the new ground (also insufficient disclosure under Article 100(b) EPC) was submitted in the opponent/appellant's grounds of appeal

V.D.1. La question soumise à la Grande Chambre de recours était de savoir si, dans le cadre de l'examen de l'opposition, la division d'opposition doit prendre en considération tous les motifs d'opposition mentionnés à l'article 100 CBE ou si l'examen ne devrait porter que sur les motifs auxquels l'opposant se réfère dans l'acte d'opposition.

La Grande Chambre de recours a estimé qu'une division d'opposition ou une chambre de recours n'est pas tenue de prendre en considération tous les motifs d'opposition mentionnés à l'article 100 CBE lorsque ils vont au-delà des motifs auxquels l'opposant se réfère dans la déclaration visée à la règle 55c) CBE. En principe, la division d'opposition ne devrait examiner que les motifs d'opposition qui ont été dûment exposés ou étayés, conformément à l'article 99(1) ensemble la règle 55c) CBE. Toutefois, à titre exceptionnel, la division d'opposition peut, en application de l'article 114(1) CBE, tenir compte d'autres motifs d'opposition qui lui paraissent d'emblée devoir faire obstacle au maintien d'une partie ou de la totalité du brevet. Enfin, il ne peut être tenu compte de nouveaux motifs d'opposition lors d'une procédure de recours que si le titulaire du brevet donne son accord.

Dans la décision **T 785/91**, la chambre a jugé qu'il n'était pas nécessaire d'examiner la question de la recevabilité d'un nouveau motif d'opposition soumis pour la première fois au stade de la procédure de recours. L'affaire devant être renvoyée à la première instance alors qu'il n'avait pas encore été statué dans l'affaire **G 10/91**, la chambre a estimé que l'on pouvait laisser à la division d'opposition le soin de décider, une fois connue la décision de la Grande Chambre de recours, si elle devait trancher elle-même cette question et, le cas échéant, dans quel sens.

Dès que la décision **G 10/91** a été rendue, les principes qu'elle a posés ont été appliqués dans plusieurs affaires. Ainsi, dans la décision **T 972/91**, une objection au titre de l'article 100 b) CBE relative au caractère insuffisant de l'exposé de l'invention n'a été soumise à la chambre qu'au stade de la procédure orale. Comme l'avait demandé le titulaire du brevet, qui s'était opposé à ce que cette objection soit prise en considération, il n'a pas été tenu compte de cette objection. De même,

der Beschwerdebegründung einge-
reicht und als unzulässig verworfen.

and was held to be inadmissible.

dans l'affaire **T 680/91**, le nouveau motif invoqué par l'opposant/requérant dans le mémoire exposant les motifs du recours (là encore exposé insuffisant, car non conforme aux conditions exigées à l'article 100 b) CBE a été jugé irrecevable.

In der Sache **T 796/90** hatte die Einsprechende als Einspruchsgrund mangelnde erfinderische Tätigkeit angegeben. Mangelnde Neuheit wurde erst im Beschwerdeverfahren geltend gemacht. Da sowohl die erfinderische Tätigkeit als auch die Neuheit Einspruchsgründe sind, die unter Artikel 100 a) EPÜ fallen, war die Kammer der Auffassung, sie sei dennoch gemäß Artikel 114 (1) EPÜ befugt, auf Neuheit zu prüfen.

In **T 796/90** the opponent had filed a notice of opposition alleging lack of inventive step. The issue of lack of novelty was not raised until the appeal proceedings. As inventive step and novelty are both grounds for opposition covered by Article 100(a) EPC, the Board held that it was nonetheless entitled to consider novelty in accordance with Article 114(1) EPC.

Dans l'affaire **T 796/90**, l'opposant avait formé opposition en invoquant l'absence d'activité inventive. La question de l'absence de nouveauté n'avait été soulevée qu'au stade de la procédure de recours. L'absence d'activité inventive et le défaut de nouveauté comptant tous deux parmi les motifs d'opposition visés à l'article 100 a) CBE, la chambre a estimé qu'elle était néanmoins en droit de procéder à l'examen de la nouveauté, en vertu de l'article 114(1) CBE.

3.3 Zulässigkeit von Änderungen

Um Mißverständnissen vorzubeugen, wurde in beiden Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer auch der erstmals in der Sache **T 227/88** (ABI. 1990, 292) aufgestellte Grundsatz bestätigt, wonach Änderungen der Ansprüche oder anderer Teile eines Patents, die im Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren vorgenommen werden, in vollem Umfang auf die Erfüllung der Erfordernisse des EPÜ (z.B. des Art. 123 (2) und (3) EPÜ) zu prüfen sind.

3.3 Amendments

In order to avoid any misunderstanding, the two Enlarged Board decisions **G 9/91** and **G 10/91** also confirmed the principle first set out in **T 227/88** (OJ EPO 1990, 292) that where amendments are made to the claims or other parts of a patent in the course of opposition or appeal proceedings, such amendments are to be fully examined as to their compatibility with the requirements of the EPC, e.g. with regard to the provisions of Article 123(2) and (3) EPC.

3.3 Admissibilité des modifications

Pour éviter tout malentendu, ces deux décisions de la Grande Chambre de recours ont également confirmé le principe qui avait été posé pour la première fois dans la décision **T 227/88** (JO OEB 1990, 292), à savoir que, lorsque des modifications sont apportées aux revendications ou à d'autres parties du brevet au cours d'une procédure d'opposition ou de recours, il convient d'examiner très soigneusement si ces modifications sont compatibles avec les exigences de la CBE, par exemple avec les dispositions de l'article 123(2) et (3) CBE.

Dieser Grundsatz wurde in der Entscheidung **T 588/90** angewandt, in der die Auffassung vertreten wurde, daß der geänderte Anspruchssatz nicht gegen Artikel 123 EPÜ verstöße. Die Kammer stellte ferner fest, daß einer der geänderten Ansprüche nur Gegenstände umfasse, gegen die kein Einspruch erhoben worden sei, so daß sie in Anlehnung an die Entscheidung **G 9/91** nicht befugt sei, die Patentierbarkeit dieser Gegenstände zu prüfen.

This was applied in **T 588/90**, where it was held that the set of claims as amended did not contravene Article 123 EPC. The Board then went on to hold that one of the amended claims covered only unopposed subject-matter and that the Board, following **G 9/91**, was not entitled to examine the patentability of such subject-matter.

C'est le principe qui a été appliqué dans la décision **T 588/90**, dans laquelle il a été estimé que le jeu de revendications modifiées respectait les dispositions de l'article 123 CBE. Par ailleurs, suivant en cela la décision **G 9/91**, la chambre a jugé que l'une des revendications modifiées n'ayant trait qu'à un objet qui n'avait pas été mis en cause dans l'acte d'opposition, elle n'avait pas compétence pour examiner la brevetabilité de cet objet.

4. Kostenverteilung

4. Apportionment of costs

4. Répartition des frais

4.1 Beweisaufnahme

4.1 Taking of evidence

4.1 Mesure d'instruction

In der Entscheidung **T 596/89** wurde nochmals bestätigt, daß die "Beweisaufnahme" nach dem Wortlaut von Artikel 117 (1) EPÜ die Vorlage oder die Entgegennahme von Beweismitteln jeder Art, insbesondere die "Vorlage von Unterlagen" und schriftlichen "Erklärungen unter Eid", umfaßt.

In **T 596/89** it was again confirmed that the "taking of evidence" referred to in Article 117(1) EPC includes the submission and receipt of any kind of evidence, notably the "submission of documents" and "sworn statements" in writing.

Dans la décision **T 596/89**, il a été de nouveau confirmé qu'aux termes de l'article 117(1) CBE, l'expression "instruction" recouvre les mesures consistant à produire ou recueillir des éléments de preuve, quels qu'ils soient, et notamment la "production de documents" et les "déclarations écrites faites sous la foi du serment".

4.2 Sachverhalte, die eine abweichende Kostenverteilung rechtfertigen

4.2.1 Mißbrauch des Verfahrens

In den Entscheidungen **T 334/91**, **T 472/90**, **T 556/90**, **T 875/91** und **T 81/92** wurde bestätigt, daß es keinen Mißbrauch des Verfahrens darstellt und daher keine Kostenverteilung gerechtfertigt ist, wenn Dokumente in einem späteren Verfahrensstadium vorgelegt werden, um auf negative Entscheidungen der ersten Instanz zu reagieren. Dasselbe gilt nach der Entscheidung **T 765/89** für Dokumente, die erst auf eine Mitteilung der Beschwerdekammer hin vorgelegt werden, um auf diese zu reagieren.

In der Sache **T 81/92** wiederum hatte die Einspruchsabteilung entschieden, daß die der Patentinhaberin durch ihre Teilnahme an der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung entstandenen Kosten der Einsprechenden auferlegt werden sollten, weil letztere ihren Antrag auf mündliche Verhandlung auch dann noch aufrechterhalten habe, nachdem die Einspruchsabteilung eindeutig erklärt habe, daß das Patent aufrechterhalten werden solle. Die Kammer folgte der ständigen Rechtsprechung und hob hervor, daß das Recht auf mündliche Verhandlung ein grundlegendes Verfahrensrecht darstelle. Ein Beteiligter dürfe für die Beantragung einer mündlichen Verhandlung auch dann nicht bestraft werden, wenn nur geringe Aussicht bestehe, die Einspruchsabteilung umzustimmen. Die Kostenverteilung wurde daher aufgehoben.

In der Entscheidung **T 338/90** wurden die Kosten der mündlichen Verhandlung dem Beschwerdeführer auferlegt, weil er an der mündlichen Verhandlung nicht teilgenommen hatte und dies erst unmittelbar vor deren Beginn auf telefonische Anfrage der Kammer hin mitgeteilt hatte. Beide Parteien hatten einen Antrag auf mündliche Verhandlung gestellt.

4.2.2 Verspätetes Vorbringen von Dokumenten und Argumenten

Trotz der Entscheidung **G 10/91** ist die Rechtsprechung zum verspäteten Vorbringen von Tatsachen und Beweismitteln auch weiterhin von Interesse, weil diese Entscheidung zwar die verspätete Einführung eines neuen Einspruchsgrunds einschränkt, sich jedoch nicht auf die

4.2 Facts which justify apportionment of the costs

4.2.1 Abuse of procedure

In **T 334/91**, **T 472/90**, **T 556/90**, **T 875/91** and **T 81/92** it was confirmed that there has been no abuse of procedure and therefore no apportionment of costs is justified where documents are submitted at a later stage in the proceedings as a means of reacting to negative first-instance decisions. That applies in particular according to **T 765/89** to documents filed for the first time in reaction to a communication from the Board of Appeal.

In **T 81/92**, the Opposition Division had decided that the costs incurred by the patentee in attending the oral proceedings before the Opposition Division should be charged to the opponent on the ground that the latter had maintained his request for oral proceedings, even after the Opposition Division had clearly stated its opinion that the patent should be maintained. The Board followed established case law and stressed that the right to oral proceedings is a fundamental procedural right. A party may not be penalised for requesting oral proceedings even if there is only a remote chance of reversing the Opposition Division's preliminary opinion. The apportionment of costs was set aside.

In **T 338/90** the costs of oral proceedings were charged to the appellant because he had not attended the oral proceedings and had not informed the Board of this until just before they began and then only in response to a telephone call from the Board. Both parties had filed a request for oral proceedings.

4.2.2 Late submissions

Despite **G 10/91**, the case law concerning the belated submission of facts and evidence remains relevant because, although **G 10/91** imposes a limitation on the late submission of a new ground for opposition, it does not refer to the belated submission of facts and evidence on grounds on

4.2 Faits qui justifient une répartition différente des frais

4.2.1 Détournement de procédure

Dans les décisions **T 334/91**, **T 472/90**, **T 556/90**, **T 875/91** et **T 81/92**, il a été confirmé qu'il n'y a pas détournement de procédure, donc qu'il n'est pas justifié de procéder à une répartition différente des frais, lorsque des documents sont présentés tardivement en riposte à une décision négative rendue en première instance. Selon la décision **T 765/89**, il en va de même des documents qui n'ont été présentés pour la première fois qu'en riposte à une notification de la chambre de recours.

Dans l'affaire **T 81/92**, la division d'opposition avait décidé que les frais encourus par le titulaire du brevet du fait de sa participation à une procédure orale devant la division d'opposition devraient être mis à la charge de l'opposant, ce dernier ayant maintenu sa demande de procédure orale, alors même que la division d'opposition avait clairement fait savoir que le brevet devait être maintenu. La chambre, suivant en cela la jurisprudence constante, a souligné que le droit de participer à une procédure orale constitue un droit fondamental en matière de procédure. Une partie ne peut être pénalisée pour avoir demandé de participer à une procédure orale même si elle n'a que des chances infimes d'amener la division d'opposition à changer d'avis. La répartition des frais a été donc annulée.

Dans la décision **T 338/90**, les frais de la procédure orale ont été mis à la charge du requérant car il n'avait pas participé à ladite procédure et il n'avait communiqué à la chambre que juste avant le début de la procédure, en réponse à un appel téléphonique fait par la Chambre, qu'il n'avait pas l'intention de participer à cette procédure. Les deux parties avaient demandé la tenue d'une procédure orale.

4.2.2 Documents et justifications invoqués tardivement

Malgré la décision **G 10/91**, la jurisprudence relative à la production tardive de moyens, de faits et de preuves reste valable, car cette décision, si elle impose des limites à la présentation tardive de nouveaux motifs d'opposition, ne concerne cependant pas la production tardive de moyens

verspätete Vorlage von Tatsachen und Beweismitteln zu Einspruchsgründen erstreckt, auf die der Einspruch von Anfang an gestützt wurde.

In der Entscheidung **T 596/89** wurde eine Kostenverteilung angeordnet, weil die Verspätung nicht durch triftige Gründe gerechtfertigt war. Es wurde vermutet, daß dadurch höhere Kosten entstanden waren.

In der Entscheidung **T 685/91** war die Kammer der Auffassung, daß keine Kostenverteilung bei verspätetem Vorbringen erfolgen soll, wenn die Verspätung zwar ungerechtfertigt war, jedoch keine zusätzliche Arbeitsbelastung für die andere Partei mit sich brachte (ebenso **T 231/90**).

In der Sache **T 938/91** berief sich die Beschwerdeführerin erstmals in der Beschwerdebegründung auf eine offenkundige Vorbenutzung und legte außerdem gleichzeitig ein neues Dokument vor. Die Beschwerdegegnerin vertrat die Auffassung, die ziemlich komplizierten Zeichnungen, die zum Beleg der behaupteten offenkundigen Vorbenutzung eingereicht worden seien, hätten einen erheblichen Mehraufwand einschließlich einer Reise ihres Vertreters von Großbritannien an den Geschäftssitz der Beschwerdeführerin in Dänemark erforderlich gemacht. Die Kammer war der Auffassung, daß die Durchsicht der von der Beschwerdeführerin eingereichten Zeichnungen nicht als durch die verspätete Einreichung dieser Dokumente verursachter Mehraufwand angesehen werden könne, da die Beschwerdegegnerin diese Dokumente auch bei rechtzeitiger Einreichung hätte durchsehen müssen. Auch sei nach Ansicht der Kammer der Anlaß für die Reise des Vertreters der Beschwerdegegnerin nach Dänemark weniger in der verspäteten Einreichung dieser Dokumente, als vielmehr in der Notwendigkeit zu sehen, ihren technischen Inhalt zu erörtern. Als weitere Überlegung kam hinzu, daß die Sache nicht an die erste Instanz zurückverwiesen zu werden brauche, was womöglich eine ungebührliche Kostenerhöhung verursacht hätte. Die Kammer wies deshalb den Antrag auf Kostenverteilung zurück.

In der Sache **T 503/90** wurde die Hälfte der Kosten für die Übersetzung von verspätet vorgelegten Dokumenten in die Sprache des Beschwerdegegners (Japanisch) dem Beschwerdeführer auferlegt.

which the opposition was originally based.

In **T 596/89** an apportionment of costs was ordered because the late filing was not justified by convincing reasons. It was presumed that higher costs were thereby incurred.

In **T 685/91** the Board took the view that no apportionment of costs should be ordered if the late filing, though unjustified, did not entail any additional work for the other party (see also **T 231/90**).

In **T 938/91**, the appellant filed an alleged public prior use and a new document for the first time together with the statement of grounds. The respondent held that the rather complicated drawings submitted in support of the alleged public prior use required considerable additional effort, including a journey by his representative from Britain to the appellant's place of business in Denmark. The Board took the view that studying the drawings produced by the appellant could not be regarded as additional effort caused by their late filing because they would have had to be studied even if filed in due time. The journey by the respondent's representative to Denmark was also not seen by the Board as being caused by the late filing but rather by the need to discuss their technical content. Nor was it considered necessary to remit the case to the first instance because this could have caused an undue increase in costs. The Board refused the request for apportionment of costs.

In **T 503/90** half the costs for the translation of late-filed documents into the language of the (Japanese) respondent were ordered against the appellant.

invoqués à l'appui des motifs sur lesquels l'opposition était fondée à l'origine.

Dans la décision **T 596/89**, il a été ordonné une répartition différente des frais, le retard n'étant pas justifié par des raisons valables. La chambre a considéré que ce retard avait occasionné des frais plus élevés.

Dans la décision **T 685/91**, la chambre a estimé que la production tardive de documents ne devait pas entraîner une répartition différente des frais, car les autres parties n'avaient pas eu de ce fait à supporter une charge de travail supplémentaire (cf. également **T 231/90**).

Dans l'affaire **T 938/91**, c'est dans son mémoire exposant les motifs du recours que le requérant avait fait valoir pour la première fois un nouveau document et une prétendue utilisation antérieure connue du public. L'intimé avait allégué que l'étude des dessins assez compliqués destinés à prouver cette prétendue utilisation lui avait causé d'importants frais supplémentaires, notamment le voyage d'un mandataire de Grande-Bretagne au Danemark, où le requérant exerce ses activités. La chambre a estimé qu'il ne pouvait être considéré que l'examen des dessins produits tardivement par le requérant avait occasionné des frais supplémentaires, car un tel examen aurait été nécessaire même si les documents avaient été déposés en temps voulu. La chambre a donc jugé que si le mandataire de l'intimé avait dû se rendre au Danemark, ce n'était pas en raison de la production tardive desdits documents, mais plutôt parce qu'il était nécessaire de débattre de leur contenu technique. Par ailleurs, il n'y avait pas lieu de renvoyer l'affaire à la première instance, ceci risquant d'augmenter les frais. La chambre a rejeté la requête en répartition des frais.

Dans l'affaire **T 503/90**, la moitié des frais afférents à la traduction dans la langue de l'intimé (japonais) de documents produits tardivement ont été mis à la charge du requérant.

4.3 Verfahrensvoraussetzungen

In der Entscheidung **T 789/89** entschied die Kammer, daß der Beschwerdegegner/Einsprechende, der seinen Einspruch im Beschwerdeverfahren zurücknimmt, wegen des Kostenverteilungsverfahrens noch Beteiligter ist. (Siehe unten Kapitel "Rücknahme des Einspruchs im Beschwerdeverfahren", V.E.4.2).

Nach der Entscheidung **T 765/89** ist die Kammer trotz Rücknahme der Beschwerde befugt, über die Kosten zu entscheiden. (Siehe unten Kapitel "Rücknahme der Beschwerde", V.E.4.1).

In der Sache **T 408/91** war die Kammer der Auffassung, daß eine Kostenverteilung gerechtfertigt gewesen wäre. Sie sah allerdings davon ab, da die Partei, zu deren Gunsten die Entscheidung getroffen worden wäre, ausdrücklich darauf verzichtet hatte.

E. Beschwerdeverfahren

1. Einleitung

In den Entscheidungen **G 9/91** (ABI. EPA 1993, 408) und **G 10/91** (ABI. EPA 1993, 420) (zu diesen Entscheidungen siehe auch oben Kapitel "Rechtsnatur des Einspruchsverfahrens, V.B.1) hat die Große Beschwerdekammer die Auffassung bestätigt, daß das Beschwerdeverfahren verwaltungsgerichtlicher Natur ist und sein Zweck die Überprüfung der Entscheidung der ersten Instanz ist. Daraus folgt nach Meinung der Großen Beschwerdekammer, daß die Überprüfung der Entscheidung der ersten Instanz grundsätzlich nur auf der Grundlage der bereits vor der ersten Instanz geltend gemachten Gründe erfolgen kann. Die einzelnen verfahrensrechtlichen Folgen dieser Entscheidungen werden im folgenden näher behandelt.

2. Verfahrenssprache im Beschwerdeverfahren

In der Sache **T 706/91** war die Beschwerde gemäß Regel 1 (1) EPÜ in einer der Amtssprachen, nämlich in Deutsch, abgefaßt worden. In dieser Sprache hatte die Beschwerdeführerin auch Textstellen aus den Patentansprüchen und der Beschreibung des in der Verfahrenssprache Französisch abgefaßten europäischen Patents zitiert. Die Kammer hielt diese Bezugnahmen für zulässig.

4.3 Procedural requirements

In **T 789/89** the Board decided that a respondent/opponent who withdraws his opposition in appeal proceedings is still a party for the purposes of the apportionment of costs (see "Withdrawal of the opposition in appeal proceedings", V.E.4.2 below).

According to **T 765/89** the Board is empowered to decide on costs even when the appeal has been withdrawn (see "Withdrawal of the appeal", V.E.4.1 below).

In **T 408/91** the Board took the view that an apportionment of costs would have been justifiable, but decided against it since the party which would have benefited from such a decision had expressly waived its claim to reimbursement.

E. Appeal procedure

1. Introduction

In **G 9/91** (OJ EPO 1993, 408) and **G 10/91** (OJ EPO 1993, 420) (see also "The legal nature of opposition proceedings", V.B.1 above) the Enlarged Board of Appeal confirmed the view that the nature of the appeal procedure is that of administrative law, its purpose being to review first-instance decisions. Consequently, the Enlarged Board considered that the first-instance decision should in principle only be reviewed on the basis of grounds already considered by the department of first instance. The various procedural implications of these decisions are set out below.

2. The language of proceedings in appeal proceedings

In **T 706/91** the appeal had been drawn up in accordance with Rule 1(1) EPC in one of the official languages, in the case in issue German. The appellant had therefore cited passages from the disputed European patent's claims and description in that language, even though they had been drawn up in French as the language of the proceedings. The Board decided that the reference to the passages concerned was admissible.

4.3 Exigences procédurales

Dans la décision **T 789/89**, la chambre a considéré que l'intimé/opposant qui retire son opposition au stade de la procédure de recours continue d'être partie à la procédure pour ce qui est de la répartition des frais (cf. ci-dessous chapitre "retrait de l'opposition au stade de la procédure de recours", V.E.4.2).

Selon la décision **T 765/89**, la chambre a compétence pour trancher la question des frais, malgré le retrait du recours (cf. chapitre "retrait du recours", V.E.4.1).

Dans l'affaire **T 408/91**, la chambre a estimé qu'il aurait été justifié de procéder à une répartition des frais. Elle ne l'a cependant pas fait car la partie en faveur de laquelle elle aurait statué avait renoncé explicitement à bénéficier de cette répartition.

E. Procédure de recours

1. Introduction

Dans les décisions **G 9/91** (JO OEB 1993, 408) et **G 10/91** (JO OEB 1993, 420) (cf. également ci-dessus à ce propos le chapitre "Nature juridique de la procédure d'opposition", V.B.1), la Grande Chambre de recours a confirmé que la procédure de recours est une procédure contentieuse administrative qui vise à contrôler la décision rendue en première instance. Selon la Grande Chambre de recours, il en résulte que la décision rendue en première instance ne peut en principe être réexaminée que sur la base des motifs déjà invoqués devant cette première instance. Les conséquences de ces décisions au niveau de la procédure seront examinées ultérieurement plus en détail.

2. Langue de la procédure dans le cas de la procédure de recours

Dans l'affaire **T 706/91**, le recours avait été rédigé conformément à la règle 1(1) CBE dans l'une des langues officielles, en l'espèce l'allemand. C'était donc dans cette langue que la requérante avait cité des passages des revendications et de la description du brevet européen en cause, rédigé en français, langue de la procédure. La chambre a jugé le recours admissible.

3. Verfahrensrechtliche Stellung von Beteiligten am Beschwerdeverfahren

3.1 Beitritt

Mit der Entscheidung **T 27/92** war der Großen Beschwerdekammer die Frage vorgelegt worden, ob der Beitritt des vermeintlichen Patentverletzers gemäß Artikel 105 EPÜ zulässig ist, wenn er während eines anhängigen Einspruchsbeschwerdeverfahrens erfolgt. Das Verfahren war unter dem Aktenzeichen **G 6/93** anhängig. Die vermeintliche Patentverletzerin hat in der Folgezeit ihren Antrag auf Beitritt zurückgezogen. Die vorliegende Beschwerdekammer teilte daraufhin der Großen Beschwerdekammer mit, daß mit der Rücknahme des Beitrittsantrags der Vorlage die Basis entzogen sei. Die Große Beschwerdekammer hat daher am 16. Dezember 1993 beschlossen, daß das Verfahren **G 6/93** eingestellt wird.

Die gleiche Frage wurde jedoch am 20. Dezember 1993 im Verfahren **T 169/92** unter Bezugnahme auf die Entscheidungen **T 390/90**, die den Beitritt zugelassen hat, und **T 338/89**, die gegenteiliger Auffassung war, erneut der Großen Beschwerdekammer vorgelegt. Das Verfahren ist jetzt unter dem Aktenzeichen **G 1/94** anhängig.

3.2 Umfang der Anfechtung des Patents

Mit der Frage des dem Beschwerdeverfahren zugrunde zu legenden Gegenstands hat sich die Große Beschwerdekammer im Verfahren **G 9/91** insoweit beschäftigt, als sie entschieden hat, daß der Teil des Gegenstands eines Patents, der mit dem Einspruch nicht innerhalb der 9-Monatsfrist angegriffen wird, z. B. einzelne Ansprüche, nicht mehr Gegenstand des Verfahrens werden kann, und zwar weder während des Einspruchs- noch während des Beschwerdeverfahrens. Mit der Erklärung des Einsprechenden nach Regel 55 c) EPÜ wird der Umfang der Anfechtung des Patents und damit die formale Kompetenz der Einspruchsabteilung und der Beschwerdekammer festgelegt.

3.3 Wechsel der Einspruchsgründe

Die Große Beschwerdekammer hat in der Entscheidung **G 10/91** festgestellt, daß im Beschwerdeverfahren nur die Einspruchsgründe überprüfbar sind, die bereits im Einspruchsverfahren geltend gemacht worden waren. Ein neuer Einspruchsgrund kann nur mit **Zustimmung** des

3. The procedural position of parties to appeal proceedings

3.1 Intervention

In **T 27/92** the Enlarged Board of Appeal had been asked to consider whether the intervention of an alleged patent infringer according to Article 105 EPC is admissible if this takes place during pending opposition appeal proceedings. The case was pending as **G 6/93**. The alleged patent infringer subsequently withdrew his request for intervention. The Board of Appeal which had referred the question thereupon informed the Enlarged Board of Appeal that as a result of the withdrawal of the request to intervene, the basis for the referral had been removed. The Enlarged Board of Appeal therefore decided on 16 December 1993 to terminate the proceedings.

However, on 20 December 1993 in **T 169/92** - referring to **T 390/90** which had allowed the intervention and **T 338/89** which had come to the opposite conclusion - the same question was referred to the Enlarged Board of Appeal. The case is now pending as **G 1/94**.

3.2 Extent to which the patent is contested

In **G 9/91** the Enlarged Board of Appeal considered whether, on appeal, the Board should be restricted to examining the contested subject-matter and decided that any part of a patent's subject-matter not opposed within the nine-month time limit, e.g. individual claims, could not be the subject-matter of either opposition or appeal proceedings. The opponent's statement under Rule 55(c) EPC establishes the extent to which the patent is contested and thus the formal competence of the Opposition Division or Board of Appeal.

3.3 Change in the grounds for opposition

The Enlarged Board established in **G 10/91** that only grounds for opposition already introduced at the opposition stage may be considered on appeal. Fresh grounds for opposition may only be introduced on appeal with the **consent** of the patent proprietor, whose power of veto

3. Droits procéduraux des parties à la procédure de recours

3.1 Intervention

Par la décision **T 27/92**, la Grande Chambre de recours avait été saisie de la question de savoir si le contre-facteur présumé peut intervenir conformément à l'article 105 CBE dans une procédure de recours encore en instance engagée à l'encontre d'une décision rendue au sujet d'une opposition. L'affaire était en instance sous le numéro **G 6/93**. Le contrefacteur présumé avait retiré par la suite sa demande d'intervention. La chambre de recours a fait savoir alors à la Grande Chambre de recours que la demande d'intervention ayant été retirée, la question soumise n'avait plus de raison d'être. Le 16 décembre 1993, la Grande Chambre de recours a donc décidé de clore la procédure **G 6/93**.

Toutefois, la même question a été de nouveau soumise à la Grande Chambre de recours, le 20 décembre 1993, dans l'affaire **T 169/92**, et à cette occasion il a été fait référence aux décisions **T 390/90**, dans laquelle l'intervention a été acceptée, et **T 338/89**, dans laquelle elle ne l'a pas été. L'affaire est en instance sous le numéro **G 1/94**.

3.2 Mesure dans laquelle le brevet est mis en cause

Dans l'affaire **G 9/91**, la Grande Chambre de recours a examiné la question de l'objet sur lequel se fonde la procédure de recours, dans la mesure où elle a conclu qu'une partie de l'objet d'un brevet (par exemple certaines revendications) qui n'est pas mise en cause par voie d'opposition au cours du délai de neuf mois ne peut plus faire l'objet ni d'une procédure d'opposition, ni d'une procédure de recours. La déclaration de l'opposant visée à la règle 55c) CBE précise la mesure dans laquelle le brevet est mis en cause; elle fixe ainsi la compétence formelle de la division d'opposition et de la chambre de recours.

3.3 Changement des motifs de l'opposition

Dans la décision **G 10/91**, la Grande Chambre de recours a constaté que dans la procédure de recours, la chambre ne peut examiner que les motifs d'opposition qui ont déjà été avancés durant la procédure d'opposition. Un nouveau motif d'opposition ne peut être introduit dans la

Patentinhabers in das Beschwerdeverfahren eingeführt werden. Das "Vetorecht" des Patentinhabers ist unabhängig vom Grad der Relevanz der neuen Einspruchsgründe wirksam.

applies regardless of the degree of relevance of the fresh grounds.

procédure de recours qu'avec le **consentement** du titulaire du brevet. Le "droit de veto" de ce dernier existe quelle que soit la pertinence des nouveaux motifs d'opposition.

3.4 *Reformatio in peius*

In den Sachen T 60/91 und T 96/92 war der Großen Beschwerdekammer die Rechtsfrage vorgelegt worden, ob die angefochtene Entscheidung zum Nachteil des Beschwerdeführers abgeändert werden kann und wenn ja in welchem Umfang (vgl. Rechtsprechungsbericht 1992, Seiten 80, 81). Die Sache T 96/92 ist inzwischen an die zuständige Kammer zurückverwiesen worden, da die Beschwerdegegnerin den Antrag, der zur Vorlage Anlaß gegeben hat, vor der Beschwerdekammer zurückgenommen hat. Das Verfahren G 9/92 läuft im Umfang der Vorlage zu T 60/91 weiter.

Die gleiche Rechtsfrage liegt auch dem Verfahren **G 4/93** zugrunde, das auf der Vorlage in der Sache **T 488/91** beruht. Diesem Verfahren liegt der gleiche Sachverhalt wie im Verfahren T 96/92 zugrunde mit dem Unterschied, daß hier die Patentinhaberin und Beschwerdegegnerin die Aufrechterhaltung des Patents in der Fassung des Hauptantrags im Einspruchsverfahren beantragt hatte, deren Umfang enger war als der Umfang der ursprünglich von der Prüfungsabteilung erteilten Fassung.

3.4 *Reformatio in peius*

In cases T 60/91 and T 96/92, the question referred to the Enlarged Board of Appeal was whether a contested decision could be amended to the appellant's disadvantage and if so, to what extent (see Case Law Report 1992, pages 80 and 81). T 96/92 has since been remitted to the responsible board, as the respondent withdrew the request which gave rise to the referral before the Enlarged Board of Appeal. G 9/92 is being pursued in relation to the referral of T 60/91.

G 4/93, resulting from the referral of **T 488/91**, is based on the same point of law and relates to the same facts as T 96/92, except that, in this case, the patent proprietor/respondent had requested that the patent be maintained in the text of the main request in the opposition proceedings, the scope of which was narrower than that of the text originally granted by the Examining Division.

3.4 *Reformatio in peius*

Dans les affaires T 60/91 et T 96/92, la Grande Chambre de recours a été saisie de la question de droit suivante, à savoir s'il est possible de modifier au détriment du requérant la décision attaquée et si oui, dans quelle mesure (cf. Rapport de jurisprudence 1992, pages 80 et 81). Entre-temps, l'affaire T 96/92 a été renvoyée à la chambre compétente, étant donné que l'intimé a retiré la requête présentée devant la chambre de recours, qui avait donné lieu à la saisine de la Grande Chambre. La procédure G 9/92 est poursuivie en ce qui concerne la question posée dans la décision T 60/91.

La même question de droit, soulevée dans l'affaire **T 488/91**, est également à l'origine de la procédure **G 4/93**. Les faits sont ici les mêmes que dans l'affaire T 96/92, à la différence que le titulaire du brevet et intimé avait demandé le maintien du brevet selon le texte faisant l'objet de la requête principale présentée au cours de la procédure d'opposition et dont la portée était plus étroite que celle du brevet tel que délivré par la division d'examen.

3.5 Gründe der erstinstanzlichen Entscheidung und Umfang der Prüfungsbefugnis

In dem Verfahren **T 933/92** hatte die Prüfungsabteilung die Patentanmeldung mit der Begründung zurückgewiesen, sie genüge den Erfordernissen des Artikels 123 (2) EPÜ nicht. Obwohl die Beschwerdekammer die Meinung der Prüfungsabteilung im Hinblick auf Artikel 123 (2) EPÜ teilte, war sie der Auffassung, daß die Patentanmeldung wegen Fehlens der erfinderischen Tätigkeit zurückzuweisen sei. Nach Meinung der Beschwerdekammer ist für das Prüfungsverfahren durch die Entscheidungen **G 9/91** und **G 10/91** nicht entschieden worden, ob eine solche Ergänzung oder ein Austausch von Gründen möglich ist. Deswegen legte die Kammer der Großen Beschwerdekammer folgende Rechtsfrage vor:

3.5 Reasons for the decision of the department of first instance and the extent of powers of review

In **T 933/92** the Examining Division refused the application on the ground that it did not meet the requirements of Article 123(2) EPC. While sharing the Examining Division's view with respect to Article 123(2) EPC, the Board of Appeal felt that the application should be refused for lack of inventive step. In the Board's view, the question whether the addition or replacement of grounds is possible was not resolved by **G 9/91** and **G 10/91**. The Board therefore referred the following point of law to the Enlarged Board of Appeal:

3.5 Motifs invoqués au cours de la procédure en première instance, et étendue de la compétence de la chambre de recours pour examiner les motifs

Dans l'affaire **T 933/92**, la division d'examen avait rejeté la demande de brevet au motif qu'elle ne satisfaisait pas aux conditions posées à l'article 123(2) CBE. Bien que partageant l'avis de la division d'examen pour ce qui est du respect de l'article 123(2) CBE, la chambre de recours a jugé que la demande de brevet devait être rejetée pour absence d'activité inventive. Elle a estimé que les décisions **G 9/91** et **G 10/91** n'avaient pas tranché la question de savoir s'il est possible de compléter ou de remplacer par d'autres les motifs invoqués au cours de la procédure d'examen, aussi a-t-elle soumis à la Grande Chambre de recours la question de droit suivante :

"1. Hat eine Beschwerdekammer in

"1. In an appeal from a decision of

"1. Dans le cas d'une procédure de

einem Beschwerdeverfahren gegen eine Entscheidung einer Prüfungsabteilung, in der eine Verletzung von einem oder mehreren explizit genannten Erfordernissen des EPÜ als Zurückweisungsgrund einer europäischen Patentanmeldung genannt ist, bei der Prüfung der Beschwerde gemäß Artikel 110 EPÜ entweder die Verpflichtung oder die Befugnis zu überprüfen, ob die Patentanmeldung auch denjenigen anderen Erfordernissen des EPÜ genügt, die die Prüfungsabteilung im Prüfungsverfahren als erfüllt ansah und die daher in ihrer Entscheidung nicht die Zurückweisungsgründe für die Patentanmeldung stützen?

2. Falls einer Beschwerdekammer keine derartige Verpflichtung, aber eine derartige Befugnis zuerkannt wird, unter welchen Bedingungen sollte sie von dieser Befugnis Gebrauch machen?"

Das Verfahren ist unter dem Aktenzeichen **G 10/93** anhängig.

Mit der Frage des Umfangs der Überprüfung von Ermessensentscheidungen der ersten Instanz hat sich die Beschwerdekammer in dem Verfahren **T 640/91** beschäftigt. Im Rahmen eines Antrags auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wurde die Frage aufgeworfen, ob die Prüfungsabteilung den Anmelder nach Artikel 96 (2) EPÜ "so oft wie erforderlich" aufgefordert hatte, eine Stellungnahme einzureichen. Die Beschwerdekammer war der Auffassung, daß die Formulierung "so oft wie erforderlich" der Prüfungsabteilung einen Ermessensspielraum für ihre Entscheidung gewährt. Die Kammer vertrat folgende Auffassung: "Wird in einer Beschwerde die Art und Weise angefochten, in der ein erstinstanzliches Organ sein Ermessen in einer Verfahrensfrage ausgeübt hat, so ist es nicht Aufgabe der Beschwerdekammer, den gesamten Sachverhalt und die Umstände des Falles wie ein erstinstanzliches Organ zu überprüfen und zu entscheiden, ob sie dieses Ermessen in derselben Weise wie diese ausgeübt hätte. ... Nach Auffassung der Kammer sollte eine Beschwerdekammer sich über die Art und Weise, in der ein erstinstanzliches Organ sein Ermessen ausgeübt hat, nur dann hinwegsetzen, wenn sie zu der Überzeugung gelangt, daß das erstinstanzliche Organ in seiner Entscheidung sein Ermessen nach falschen Grundsätzen, unter Mißachtung der richtigen Grundsätze oder in unangemessener Weise ausgeübt hat."

Zum Umfang der Prüfungspflicht

an Examining Division in which one or more specified grounds have been relied upon as grounds for refusal of a European patent application when examining the appeal pursuant to Article 110 EPC, does the Board of Appeal have either the obligation or the power to examine whether the application meets requirements which the Examining Division regarded as having been met, and which therefore have not been relied upon in its decision to refuse the application?

2. If a Board of Appeal does not have such an obligation, but does have such power, in what circumstances should it use such power?"

The case is pending as **G 10/93**.

The question of the extent to which decisions involving the exercise of discretion of the first instance department should be reviewed was considered by a Board of Appeal in **T 640/91**. When considering a request for the reimbursement of the appeal fee, the Board raised the question whether the Examining Division had invited the applicant to file observations "as often as necessary" in accordance with Article 96(2) EPC. The Board held that the phrase "as often as necessary" confers on the Examining Division a degree of discretion in taking its decision. In the Board's opinion, "... if the way in which a first instance department has exercised its discretion on a procedural matter is challenged in an appeal, it is not the function of a Board of Appeal to review all the facts and circumstances of the case as if it were in the place of the first instance department, and to decide whether or not it would have exercised such discretion in the same way as the first instance department. ... In the Board's view, a Board of Appeal should only overrule the way in which a first instance department has exercised its discretion if the Board comes to the conclusion that the first instance department in its decision has exercised its discretion according to the wrong principles, or without taking into account the right principles, or in an unreasonable way".

The extent of the obligation to

recours introduite à l'encontre d'une décision d'une division d'examen ayant rejeté une demande de brevet européen au motif que celle-ci ne répondait pas à une ou plusieurs conditions exigées expressément par la CBE, la chambre de recours est-elle tenue ou est-elle en droit de vérifier, lors de l'examen du recours prévu par l'article 110 CBE, si la demande de brevet satisfait également aux autres exigences de la CBE que la division d'examen avait jugées respectées lors de la procédure d'examen et n'avait donc pas invoquées dans sa décision pour motiver le rejet de la demande de brevet ?

2. Au cas où il serait reconnu que la chambre de recours n'est pas tenue d'effectuer une telle vérification, mais qu'elle est en droit de le faire, dans quelles conditions devrait-elle exercer ce droit ?"

L'affaire est en instance sous le numéro **G 10/93**.

Dans l'affaire **T 640/91**, la chambre de recours a examiné dans quelle mesure les chambres pouvaient réviser les décisions rendues par une première instance dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation. A propos d'une requête en remboursement de la taxe de recours, il avait été posé la question de savoir si la division d'examen avait "aussi souvent qu'il était nécessaire" invité le demandeur à présenter ses observations, conformément à l'article 96(2) CBE. La chambre de recours a estimé que la formulation "aussi souvent qu'il est nécessaire" laisse à la division d'examen une certaine marge d'appréciation dans ses décisions. Selon la chambre : "... lorsqu'un requérant conteste l'exercice fait par la première instance de son pouvoir d'appréciation à propos d'une question de procédure, la chambre de recours n'a pas à examiner les faits de l'espèce à la place de la première instance, ni à décider si elle aurait ou non exercé ce pouvoir d'appréciation de la même manière que la première instance... La chambre considère qu'une chambre de recours ne doit annuler l'exercice fait par une première instance de son pouvoir d'appréciation que si elle parvient à la conclusion que ledit pouvoir d'appréciation a été exercé selon des principes erronés, sans tenir compte des principes corrects, ou a été exercé de manière déraisonnable."

Pour ce qui est de la portée de l'obli-

nach teilweiser Rücknahme der Beschwerde siehe unten Punkt V.E.4.1.

4. Beendigung des Beschwerdeverfahrens

4.1 Rücknahme der Beschwerde

In der Entscheidung **T 6/92** hat die Kammer die Auffassung vertreten, daß die teilweise Rücknahme der Beschwerde durch die einzige Beschwerdeführerin (Einsprechende) nach im Beschwerdeverfahren erfolgter und nach Artikel 123 EPÜ zulässiger Beschränkung des Patentgegenstandes zur Folge hat, daß die Beschwerdekammer ihre Befugnis zur materiellrechtlichen Überprüfung des verbleibenden, beschränkten Gegenstandes verliert. Das Patent ist somit in dieser Fassung zu erteilen.

In der Entscheidung **T 765/89** war die Kammer der Auffassung, daß infolge der Zurücknahme der Beschwerde durch die Beschwerdeführerin das Beschwerdeverfahren insoweit beendet sei, als es um die Entscheidung in der Sache gehe. In Ausübung ihrer ursprünglichen Zuständigkeit für an sie gerichtete Anträge zu Sachverhalten, die sich aus oder im Zusammenhang mit dem vorausgegangenen Beschwerdeverfahren ergäben, müsse sie allerdings noch über die Anträge der Beschwerdegegnerin entscheiden, der Beschwerdeführerin die Kosten für die Vorbereitung der mündlichen Verhandlung aufzuerlegen.

4.2 Rücknahme des Einspruchs während des Beschwerdeverfahrens

In der Entscheidung **T 381/89** wurde der von der Rechtsprechung aufgestellte Grundsatz nochmals bestätigt, daß die Erklärung der Rücknahme des Einspruchs durch den Einsprechenden/Beschwerdeführer als Rücknahme der Beschwerde zu bewerten und das Verfahren zu beenden ist. Erklärungen, die nach der Rücknahme erfolgen, sind unbeachtlich. Da allerdings die Entscheidung **T 544/89** eine Fortsetzung von Amts wegen im Beschwerdeverfahren für Fälle zuließ, in denen das Patent widerrufen oder beschränkt werden könnte, wurde im Verfahren **T 148/89** folgende Frage der Großen Beschwerdekammer vorgelegt: "Wird das Beschwerdeverfahren beendet, wenn die einzige Beschwerdeführerin und Einsprechende ihren **Einspruch** zurückgenommen hat und der Patentinhaber die Beendigung des Verfahrens beantragt, auch wenn die Beschwerdekammer der Ansicht ist, daß das erteilte Patent den Erfordernissen des EPÜ nicht genügt?" Das Verfahren ist unter dem Aktenzeichen **G 8/93** anhängig.

review a case where the appeal is partially withdrawn is discussed in point V.E.4.1 below.

4. Termination of appeal proceedings

4.1 Withdrawal of the appeal

In **T 6/92** the Board took the view that the partial withdrawal of an appeal by the sole appellant (opponent) after an allowable limitation of the patent's subject-matter has been made in accordance with Article 123 EPC during appeal proceedings results in the Board of Appeal losing its discretionary power to examine the substantive merits of the remaining, limited subject-matter. The patent must therefore be granted in its amended form.

In **T 765/89** the Board held that "as a consequence of the withdrawal of the appeal by the appellants, the appeal procedure is terminated as far as it is concerned with the decision on the merits. However, in the exercise of its inherent original jurisdiction to consider requests made to it in matters arising out of or in connection with the former appeal procedure, the Board still has to decide on the respondent's requests to impose on the appellants the costs for the preparations made in view of oral proceedings".

4.2 Withdrawal of the opposition during the appeal proceedings

In **T 381/89** the Board of Appeal reaffirmed the principle established in earlier case law that a declaration by the opponent/appellant withdrawing the opposition must be considered as withdrawal of the appeal and the proceedings terminated. Declarations made after the withdrawal are irrelevant. Since, however, **T 544/89** allows the continuation of appeal proceedings by the Office of its own motion in cases where the patent might be revoked or limited, the following point of law was referred to the Enlarged Board of Appeal in **T 148/89**: "Are appeal proceedings ended when the sole appellant and opponent withdraws his **opposition** and the patent proprietor requests the termination of the proceedings, even when the Board of Appeal is of the opinion that the patent as granted does not satisfy the requirements of the EPC?". The case is pending under reference number **G 8/93**.

gation de procéder à un examen après retrait partiel du recours, voir ci-après point V.E.4.1.

4. Clôture de la procédure de recours

4.1 Retrait du recours

Dans la décision **T 6/92**, la chambre a considéré que le retrait partiel du recours par l'unique requérant (opposant) après qu'il a été procédé lors de la procédure de recours à une limitation de l'objet du brevet autorisée au regard de l'article 123 CBE a pour conséquence que la chambre de recours n'est plus compétente pour examiner sur le fond l'objet limité qui subsiste. Le brevet doit donc être délivré sous cette forme.

Dans la décision **T 765/89**, la chambre a jugé que du fait du retrait du recours par le requérant, la procédure de recours était close pour ce qui est de la décision quant au fond, mais que, ayant dès l'origine compétence propre pour examiner les requêtes qui lui sont soumises concernant les questions soulevées par la procédure de recours ou en rapport avec elle, la chambre devait encore statuer sur la requête de l'intimé visant à faire supporter au requérant les frais des préparatifs de la procédure orale.

4.2 Retrait de l'opposition lors de la procédure de recours

La décision **T 381/89** a de nouveau confirmé le principe posé par la jurisprudence selon lequel l'annonce par l'opposant devenu requérant du retrait de son opposition doit être interprété comme un retrait du recours mettant fin à la procédure. Les déclarations faites après le retrait du recours ne doivent pas être prises en considération. Toutefois, une chambre ayant jugé dans la décision **T 544/89** qu'il est possible de poursuivre d'office une procédure de recours dans le cas où le brevet pourrait devoir être révoqué ou être limité dans son objet, il a été posé la question suivante à la Grande Chambre de recours dans l'affaire **T 148/89**: "La procédure de recours est-elle close lorsque le seul requérant et opposant retire son **opposition**, que le titulaire du brevet demande la clôture de la procédure de recours, mais que la chambre est d'avis que le brevet délivré ne satisfait pas aux conditions de la Convention?". L'affaire est en instance sous le numéro **G 8/93**.

Ist der Patentinhaber Beschwerdeführer, so hat die Rücknahme des Einspruchs durch den Einsprechenden nach ständiger Rechtsprechung keinen Einfluß auf die Fortsetzung des Verfahrens. Dies bestätigten die Beschwerdekammern in den Entscheidungen **T 138/91**, **T 627/92**, **T 535/92** (implizit), **T 484/89**, **T 789/89**, **T 329/92** und **T 822/92**. Allerdings hat die Rücknahme des Einspruchs durch den Beschwerdegegner nach der Entscheidung **T 789/89** zur Folge, daß der Beschwerdegegner hinsichtlich der Sachfrage nicht mehr am Beschwerdeverfahren beteiligt ist. Er bleibt aber für die Frage der Kostenverteilung am Verfahren beteiligt. Dieser Auffassung ist auch die Entscheidung **T 329/92** gefolgt. In der Entscheidung **T 484/89** war dagegen die Meinung vertreten worden, daß der Beschwerdegegner am Verfahren beteiligt bleibt, obwohl er zu einer aktiven Verfahrensbeteiligung nicht verpflichtet ist.

4.3 Antrag auf Widerruf des Patents

Ist der Einsprechende Beschwerdeführer und gibt der Patentinhaber zu verstehen, daß er an der Aufrechterhaltung des Patents nicht mehr interessiert ist, so wird das Beschwerdeverfahren nach ständiger Rechtsprechung (z.B. **T 73/84**, ABI. EPA 1985, 241; **T 186/84**, ABI. EPA 1986, 79; **T 237/86**, ABI. EPA 1988, 261) mit einer Entscheidung beendet, die den Widerruf des Patents verfügt, ohne auf die materiellen Probleme einzugehen. Dies bestätigten die Kammern in den Entscheidungen **T 308/91**, **T 936/91**, **T 924/92**, **T 322/91**, **T 315/91** sowohl für Fälle, in denen der Patentinhaber den Widerruf des Patents beantragt hatte (**T 936/91**, **T 924/92**, **T 315/91**), als auch für Fälle, in denen er erklärte, daß er die Anmeldung zurücknehme (**T 322/91**) oder daß er mit der erteilten Fassung nicht mehr einverstanden sei und keine andere Fassung vorgelegt hatte (**T 308/91**).

In dem Verfahren **T 973/92** hatte die Beschwerdegegnerin/Patentinhaberin erklärt, daß das Patent "am 24. Januar 1992 fallengelassen worden" sei. Nach Auffassung der Kammer kann eine solche Erklärung nicht als Antrag auf Widerruf des Patents gewertet werden, weil darin nicht gesagt werde, daß das Patent von Anfang an fallengelassen worden sei. Die Kammer war daher der Auffassung, daß die Rechtsprechung zu Widerrufsansträgen hier nicht anwendbar und daß sie zu einer sachlichen Prüfung der Beschwerde verpflichtet sei.

According to existing case law, if the patent proprietor is the appellant, the withdrawal of the opposition by the opponent has no influence on the continuation of the proceedings. This has been confirmed by the Boards of Appeal in **T 138/91**, **T 627/92**, **T 535/92** (implicitly), **T 484/89**, **T 789/89**, **T 329/92** and **T 822/92**. However, the withdrawal of the opposition by the respondent has the result according to **T 789/89** that the respondent is no longer a party to the proceedings with respect to the substantive issue. He remains a party for the apportionment of costs. This view was also taken in **T 329/92**. On the other hand, in **T 484/89** the Board considered that the respondent remains a party to the proceedings even though he is not obliged to take an active part.

4.3 Request for the revocation of a patent

Where the opponent is the appellant and the patent proprietor indicates that he is no longer interested in maintaining the patent, case law has it (cf. **T 73/84**, OJ EPO 1985, 241; **T 186/84**, OJ EPO 1986, 79; **T 237/86**, OJ EPO 1988, 261) that the appeal proceedings must be terminated by a decision revoking the patent without considering the substantive issues involved. This has been confirmed by the Boards in **T 308/91**, **T 936/91**, **T 924/92**, **T 322/91**, **T 315/91** - both in cases where the patent proprietor has requested revocation of the patent (**T 936/91**, **T 924/92**, **T 315/91**) and in cases where he has declared that he withdraws the application (**T 322/91**) or that he no longer agrees with the wording of the patent as granted without submitting a new version (**T 308/91**).

In **T 973/92** the respondent/patent proprietor stated that the patent "had been abandoned since 24 January 1992". The Board held that such a declaration cannot be considered as a request for revocation, because it does not state that the patent has been abandoned *ab initio*. The Board considered that the case law on requests for revocation was therefore not applicable in the case in point and it was obliged to examine the appeal on its merits.

Selon une jurisprudence constante, lorsque le requérant est le titulaire du brevet, le retrait par l'opposant de son opposition n'a aucune influence sur la poursuite de la procédure. C'est ce qu'ont confirmé les chambres de recours dans leurs décisions **T 138/91**, **T 627/92**, **T 535/92** (de manière implicite), **T 484/89**, **T 789/89**, **T 329/92** et **T 822/92**. Toutefois, selon la décision **T 789/89**, lorsque c'est l'intimé qui retire son opposition, il ne participe plus à la procédure pour ce qui est des questions de fond, mais reste partie pour ce qui concerne la répartition des frais. C'est le même point de vue qui a été adopté dans la décision **T 329/92**. En revanche, dans la décision **T 484/89**, il a été jugé que l'intimé reste partie à la procédure bien qu'il ne soit pas tenu d'y participer activement.

4.3 Requête en révocation du brevet

Selon une jurisprudence constante (par exemple: **T 73/84**, JO OEB 1985, 241; **T 186/84**, JO OEB 1986, 79; **T 237/86**, JO OEB 1988, 261), lorsque le requérant est l'opposant et que le titulaire du brevet laisse entendre qu'il n'est plus intéressé par le maintien du brevet, la procédure de recours est close par une décision ordonnant la révocation du brevet, sans que les problèmes de fond aient été abordés. Cette jurisprudence a été confirmée dans les décisions **T 308/91**, **T 936/91**, **T 924/92**, **T 322/91**, **T 315/91** aussi bien dans les cas où le titulaire avait demandé la révocation de son brevet (**T 936/91**, **T 924/92**, **T 315/91**) que dans ceux où il avait déclaré qu'il retirait sa demande (**T 322/91**) ou qu'il n'était plus d'accord avec le texte du brevet tel qu'il avait été délivré, mais n'en posait pas de texte modifié (**T 308/91**).

Dans l'affaire **T 973/92**, l'intimée titulaire du brevet avait déclaré que le brevet "avait été abandonné depuis le 24 janvier 1992". Selon la chambre une telle déclaration ne peut pas être considérée comme une requête en révocation, car il ne s'agit pas d'une déclaration disant que le brevet était abandonné dès l'origine. La chambre a donc jugé que la jurisprudence en matière de requêtes en révocation n'était pas applicable au cas d'espèce et qu'elle était tenue d'examiner le recours quant au fond.

Dagegen hatte in der Sache **T 347/90** der Patentinhaber gegen den Widerruf des Patents durch die Einspruchsabteilung Beschwerde eingelegt. Der Beschwerdeführer erklärte während des Beschwerdeverfahrens, daß er die Anmeldung zurückziehe. Die Kammer hat diese Erklärung - ständige Rechtsprechung folgend - auch in diesem Fall als Antrag auf Widerruf des Patents interpretiert und die Beschwerde, ohne auf die Sachfragen einzugehen, zurückgewiesen. Damit war der Widerruf bestätigt. Zum gleichen Ergebnis kam die Beschwerdekammer in der Sache **T 18/92**. In diesem Verfahren hatte der Patentinhaber/Beschwerdeführer den Widerruf des Patents ausdrücklich beantragt.

4.4 Patent in allen benannten Staaten erloschen

In der Entscheidung **T 329/88** hat die Beschwerdekammer Regel 60 (1) EPÜ analog auf das Beschwerdeverfahren angewandt und es ohne eine Entscheidung in der Sache beendet, da das europäische Patent in allen benannten Vertragsstaaten während des Beschwerdeverfahrens erloschen war. Der Einsprechende/Beschwerdeführer hatte die Fortsetzung des Beschwerdeverfahrens nicht beantragt. Hierzu ist anzumerken, daß bei Einstellung des Verfahrens keine einem Widerruf entsprechende Rückwirkung nach Artikel 68 EPÜ eintritt. Die Einstellung des Verfahrens beruht vielmehr darauf, daß das Patent bereits - *ex nunc* - jeweils mit Wirkung in den benannten Vertragsstaaten erloschen ist.

4.5 Abschluß der sachlichen Debatte

Im Verfahren **T 595/90** hatte die Beschwerdekammer am Ende der mündlichen Verhandlung erklärt, daß "sich die Kammer ihre Entscheidung vorbehält." Nach der mündlichen Verhandlung gingen noch Schriftsätze von zwei Parteien ein. Die Kammer war der Auffassung, daß die von den beiden Parteien eingereichten Schriftsätze unberücksichtigt bleiben sollten, weil sie nach "Beendigung der sachlichen Debatte in der mündlichen Verhandlung" eingereicht worden seien. Mit Abschluß der sachlichen Debatte erlösche in der Regel auch die Möglichkeit zur Einreichung weiterer Schriftsätze. Danach eingehende Schriftsätze könnten nur berücksichtigt werden, wenn die Kammer die sachliche Debatte wieder eröffne, was in ihrem Ermessen liege. In dem hier vorliegenden Fall sah die Kammer dazu

On the other hand, in **T 347/90** the patent proprietor had filed an appeal against the revocation of his patent by the Opposition Division. The appellant stated during the appeal proceedings that he was withdrawing his application. In accordance with established case law, the Board interpreted this declaration as a request for revocation of the patent and dismissed the appeal without examining the case on its merits. The revocation was thus confirmed. The Board of Appeal came to the same conclusion in **T 18/92**. In this case the patent proprietor/appellant had specifically requested revocation of the patent.

4.4 Patent expired in all designated States

In **T 329/88** the Board of Appeal applied Rule 60(1) EPC, by analogy, to appeal proceedings and terminated the proceedings without any decision on the issues, since the European patent had expired during the appeal proceedings in all the designated Contracting States. The opponent/appellant had not requested continuation of the appeal proceedings. The termination of such proceedings does not have any repercussions as in revocation under Article 68 EPC, but merely reflects the fact that the patent has already expired *ex nunc* in all the designated Contracting States.

4.5 Closure of the substantive debate

In **T 595/90** the Board of Appeal stated at the end of the oral proceedings that "the Board reserves its decision". After the oral proceedings documents were submitted by two parties. The Board held that the observations filed by the two parties were to be disregarded because they were filed after the "adjournment of the oral proceedings". The adjournment of oral proceedings means that the debate is closed and normally precludes the possibility of filing further submissions. Observations submitted thereafter can only be taken into account if the Board reopens the debate at its discretion. In casu the Board saw no reason for this as the parties had been given ample opportunity to present all the arguments they thought relevant. Moreover, the submissions did not contain any matter which had not been

En revanche, dans l'affaire **T 347/90**, le titulaire du brevet avait introduit un recours contre la révocation du brevet par la division d'opposition. Lors de la procédure de recours, le requérant avait déclaré qu'il retirait sa demande. Suivant en cela la jurisprudence constante, la chambre a interprété, même dans ce cas, cette déclaration comme une requête en révocation du brevet et a rejeté le recours sans procéder à l'examen des questions de fond, confirmant ainsi la décision de révocation rendue par la première instance. La chambre de recours est parvenue aux mêmes conclusions dans l'affaire **T 18/92**. Dans cette affaire, le titulaire du brevet/requérant avait demandé expressément la révocation de son brevet.

4.4 Brevet éteint dans tous les Etats désignés

Dans la décision **T 329/88**, la chambre a appliqué par analogie la règle 60(1) CBE à la procédure de recours et mis fin à la procédure sans avoir tranché l'affaire quant au fond, étant donné que le brevet européen s'était éteint au cours de la procédure de recours dans tous les Etats désignés. L'opposant/requérant n'avait pas demandé la poursuite de la procédure de recours. Il convient de noter à ce propos que la clôture de la procédure ne produit pas d'effet rétroactif tel que le prévoyait l'article 68 CBE pour la révocation. La procédure est close du fait que le brevet est désormais éteint -*ex nunc*- avec effet dans les différents Etats contractants désignés.

4.5 Clôture des débats

Dans l'affaire **T 595/90**, la chambre de recours avait déclaré, à la fin de la procédure orale: "la Chambre réserve sa décision". Des mémoires avaient encore été soumis par deux parties après la procédure orale. La chambre a estimé qu'il ne devait pas être tenu compte de ces observations présentées par ces deux parties car elles l'avaient été après "la clôture de la procédure orale". La clôture de la procédure orale, c'est-à-dire des débats, met normalement fin à la possibilité de présenter d'autres observations. Les observations présentées après la clôture de la procédure orale ne pourraient être prises en considération que si la chambre décidait de rouvrir les débats, ce qu'elle peut faire de manière discrétionnaire. En l'espèce, la chambre n'a vu aucune raison de le faire car il avait été

keine Veranlassung, da den Parteien ausreichend Gelegenheit gegeben worden sei, alle ihnen sachdienlich erscheinenden Argumente vorzubringen. Außerdem würden die Schriftsätze nichts enthalten, was nicht bereits in der mündlichen Verhandlung erörtert worden sei.

Im Verfahren **T 253/92** hatte sich die Kammer am Ende der mündlichen Verhandlung ebenfalls "ihre Entscheidung vorbehalten". Ein nach der mündlichen Verhandlung eingegangener Schriftsatz wurde wegen Verspätung unberücksichtigt gelassen.

In der Entscheidung **T 843/91** vom **17. März 1993** wurde festgestellt, daß die Kammer nach Ergehen der Entscheidung nicht mehr dazu befugt oder dafür zuständig sei, über die Abfassung der schriftlichen Entscheidung hinaus noch weiter tätig zu werden.

5. Bindungswirkung der Beschwerdekammerentscheidung

In der Entscheidung **T 113/92** bestätigte die Kammer den Grundsatz, daß die Zurückverweisung zur Beschreibungsanpassung der Vorinstanz nicht die Möglichkeit eröffnet, die vorher rechtskräftig festgestellte Gültigkeit der Patentansprüche erneut in Frage zu stellen.

In der Entscheidung **T 843/91** vom **17. März 1993** wird dieser Grundsatz ebenfalls bestätigt und klargestellt, daß eine erneute Beschwerde gegen die Änderungen der Beschreibung zulässig sein kann.

Die Kammer hat in der Entscheidung **T 288/92** ausgeführt, daß eine Entscheidung der Beschwerdekammern die Bindungswirkung des Artikels 111(2) EPÜ nur dann entfaltet, wenn die Sache an die erste Instanz zurückverwiesen wird. Eine Entscheidung der Beschwerdekammern in einer anderen Sache ist dagegen nicht bindend für die erste Instanz. Folgt die erste Instanz in einem solchen Fall der Meinung der Beschwerdekammer nicht, so ist das zwar unerwünscht, stellt aber keinen Verfahrensmangel dar.

6. Entscheidung nach Lage der Akte

In der Entscheidung **T 784/91** hat die Kammer die Auffassung vertreten, daß es als Einverständnis mit einer Entscheidung nach Lage der Akte zu deuten ist, wenn in einem *Ex-parte*-Verfahren die Beschwerdeführerin zu

discussed during the oral proceedings.

In **T 253/92** the Board again stated at the end of the oral proceedings that it "reserved the decision". A document submitted after the oral proceedings was not taken into consideration because it was filed out of time.

In **T 843/91** of **17 March 1993** it was stated that after a decision has been taken the Board is no longer empowered or competent to take any further action apart from drafting the written decision.

5. Binding effect of Board of Appeal decisions

In **T 113/92** the Board confirmed the principle that remitting a case to the department of lower instance for the description to be amended does not render it possible to call into question the validity of claims if this has been previously established by a final decision.

In **T 843/91** of **17 March 1993** this principle was again confirmed, but it was also pointed out that a further appeal against the amendments to the description might be admissible.

The Board stated in **T 288/92** that a Board of Appeal decision only has the binding effect referred to in Article 111(2) EPC if the case is remitted to the department of first instance. A Board of Appeal decision in another case is not binding on the department of first instance. If the latter does not concur with the opinion of the Board of Appeal, this may be undesirable but does not constitute a procedural violation.

6. Decision taken as the file stands

In **T 784/91** the Board took the view that if in *ex parte* proceedings the appellant indicates that he does not wish to comment on the case, this can be taken to mean that he agrees that a decision should be taken on

amplement donné aux parties la possibilité de présenter tous les arguments qu'elles jugeraient pertinents. De plus, tous les arguments invoqués dans ces mémoires avaient déjà été examinés au cours de la procédure orale.

Dans l'affaire **T 253/92**, la chambre avait également "réservé sa décision" à la fin de la procédure orale. Une communication reçue par l'OEB après la procédure orale n'a pas été prise en considération, car elle avait été produite tardivement.

Selon la décision **T 843/91** en date du **17 mars 1993**, une fois qu'elle a rendu sa décision, une chambre n'est plus habilitée ni compétente pour accomplir des actes autres que la rédaction de la décision.

5. Effet contraignant de la décision de la chambre de recours

Dans la décision **T 113/92**, la chambre a réaffirmé le principe selon lequel le renvoi de l'affaire à la première instance pour adaptation de la description ne donne pas à cette instance la possibilité de remettre en cause les revendications dont la validité avait auparavant été reconnue définitivement par la chambre.

La décision **T 843/91** en date du **17 mars 1993** a elle aussi réaffirmé ce principe et précisé qu'un nouveau recours formé à l'encontre des modifications apportées au texte de la description peut être jugé recevable.

Dans la décision **T 288/92**, la chambre a indiqué qu'une décision des chambres de recours n'a force obligatoire au titre de l'article 111(2) CBE que lorsque l'affaire est renvoyée en première instance. En revanche, les décisions rendues par les chambres de recours dans une autre affaire ne lient pas la première instance. Si la première instance ne se range pas en ce cas à l'avis de la chambre de recours, il s'agit là d'une divergence regrettable, mais qui ne constitue pas un vice de procédure.

6. Décision rendue sur la base du dossier

Dans la décision **T 784/91**, la chambre a estimé que, si dans une procédure intéressant une seule partie, un requérant laisse entendre qu'il ne souhaite pas s'exprimer, il doit être conclu que le requérant est d'accord

verstehen gibt, daß sie nicht wünscht, sich zu der Sache zu äußern.

7. Abhilfe

In den Entscheidungen **T 219/93**, **T 1097/92**, **T 1042/92** wurde ausdrücklich an der bisherigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern festgehalten, nach der Abhilfe zu gewähren ist, wenn Änderungen vorgeschlagen werden, die der angefochtenen Entscheidung den Boden entziehen. Andere Mängel, die nicht Gegenstand der angefochtenen Entscheidung waren, stehen der Abhilfe nicht entgegen (vgl. **T 139/87**, ABI. EPA 1990, 68).

8. Zulässigkeit der Beschwerde

8.1 Beschwerdefähige Entscheidungen

In der Entscheidung **J 13/92** hat die Beschwerdekammer den Grundsatz bestätigt, daß der Inhalt und nicht die Form eines Dokuments bestimmt, ob es sich um eine beschwerdefähige Entscheidung oder um eine Mitteilung handelt. In der zur Entscheidung stehenden Sache hatte der Anmelder erklärt, daß er die Anmeldung fallen läßt. Die Rücknahme war im Europäischen Patentblatt bekanntgegeben worden. Der Anmelder hatte in der Folgezeit beantragt, die Rücknahmeerklärung als nichtig zu betrachten und das Verfahren fortzusetzen. Dieser Antrag wurde vom Formalprüfer in einer "Mitteilung" abgelehnt. Die Beschwerdekammer hielt diese Mitteilung für eine Entscheidung.

8.2 Materielle Beschwerdeberechtigung

Der Entscheidung **T 234/86** (ABI. EPA 1989, 79) folgend wurde in der Entscheidung **T 392/91** bestätigt, daß der Patentinhaber bestätigt ist, wenn nur einem Hilfsantrag stattgegeben wurde, nicht aber dem oder den vorrangigen Anträgen. Ein Hilfsantrag stelle nur ein bedingtes Einverständnis mit der Fassung dar, in der die Einspruchsabteilung das Patent aufrechtzuerhalten beabsichtigt.

Mit der Entscheidung **T 996/92** wurde die in der Entscheidung **T 273/90** vertretene Auffassung bestätigt, daß eine rechtliche Unsicherheit, die sich aus der unzureichenden Anpassung der Beschreibung an die geänderten Ansprüche ergibt, eine ausreichende Beschwerde darstellt.

the case as the file stands.

7. Interlocutory revision

T 219/93, **T 1097/92** and **T 1042/92** confirmed existing caselaw according to which interlocutory revision is to be granted if amendments are proposed that remove the basis for the contested decision. Irregularities other than those that gave rise to the contested decision do not preclude interlocutory revision (cf. **T 139/87**, OJ EPO 1990, 68).

8. Admissibility of the appeal

8.1 Appealable decision

In **J 13/92** the Board of Appeal confirmed the principle that the content, not the form, of a document determines whether this relates to an appealable decision or a communication. In this case the applicant had stated that he was dropping the application. The withdrawal was published in the European Patent Bulletin. The applicant then requested that the declaration of withdrawal be considered null and void and the proceedings be resumed. The request was rejected by the formalities officer in a "communication". The Board of Appeal considered this communication to be a decision.

8.2 Party adversely affected

Following **T 234/86** (OJ EPO 1989, 79), it was confirmed in **T 392/91** that the patent proprietor is adversely affected if only one auxiliary request is allowed but not the other request or requests. An auxiliary request constitutes only limited agreement with the wording in which the Opposition Division intends to maintain the patent.

T 996/92 confirmed the view taken in **T 273/90** that the legal uncertainty resulting from inadequate adaptation of the description to the amended claims constitutes a sufficient adverse effect.

pour que la chambre rende une décision en l'état.

7. Révision préjudicielle

Les décisions **T 1042/92**, **T 1097/92**, **T 219/93** s'entendent expressément à la jurisprudence antérieure des chambres de recours, selon laquelle il convient de procéder à une révision préjudicielle de la décision attaquée s'il est présenté des modifications qui rendent cette décision sans objet. L'existence d'irrégularités autres que celles qui ont été sanctionnées par la décision attaquée ne fait pas obstacle à cette révision préjudicielle (cf. **T 139/87**, JO OEB 1990, 68).

8. Recevabilité du recours

8.1 Décisionsusceptible de recours

Dans la décision **J 13/92**, la chambre de recours a confirmé qu'il convient de se fonder sur le contenu et non sur la forme d'un document lorsqu'il s'agit de déterminer si l'on a affaire à une notification ou à une décision susceptible de recours. En l'espèce, le demandeur avait fait savoir qu'il abandonnait sa demande. Le retrait de la demande avait été annoncé dans le Bulletin européen des brevets. Par la suite, le demandeur avait demandé que sa déclaration de retrait soit considérée comme non avenue et que la procédure soit poursuivie. Cette demande avait été rejetée par l'agent des formalités dans une "notification". La chambre de recours a considéré que cette notification constituait une décision.

8.2 Personnes admises à former un recours

Dans la ligne de la décision **T 234/86** (JO OEB 1989, 79), il a été confirmé dans la décision **T 392/91** que le titulaire de brevet peut considérer qu'il n'a pas été fait droit à ses prétentions lorsqu'il n'a été fait droit qu'à une requête à titre subsidiaire et non à une ou plusieurs autres requêtes venant dans l'ordre de ses prétentions avant cette requête subsidiaire. Une requête subsidiaire ne constitue qu'un accord sous réserves sur le texte dans lequel la division d'opposition envisage de maintenir le brevet.

La décision **T 996/92** a confirmé l'opinion défendue dans la décision **T 273/90**, à savoir que l'incertitude juridique due au fait que l'adaptation du texte de la description au texte des revendications modifiées laisse à désirer constitue un grief suffisant.

Im Verfahren **T 266/92** hatte der Einsprechende im Einspruchsverfahren erklärt, er werde seinen Antrag auf mündliche Verhandlung zurücknehmen, falls der Patentinhaber sein Einverständnis mit einer geänderten Fassung des Patents erkläre, was auch geschah. Die Einspruchsabteilung erhielt das Patent in geänderter Fassung aufrecht. Gegen diese Entscheidung legte der Einsprechende Beschwerde ein mit dem Antrag, das Patent zu widerrufen. Der Patentinhaber war der Auffassung, der Einsprechende sei nicht beschwert, weil er durch die Rücknahme des Antrags auf mündliche Verhandlung implizit die Fassung des Patents genehmigt habe. Die Beschwerdekammer war der Auffassung, daß durch die Rücknahme eines Antrags auf mündliche Verhandlung nicht automatisch auch alle anderen Anträge zurückgenommen würden. Es könne außer der Einverständniserklärung noch andere Gründe geben, weshalb ein Beteiligter, der ursprünglich eine mündliche Verhandlung beantragt habe, daran nicht mehr interessiert sei, z. B. den Wunsch nach Kostenersparnis oder nach einer Beschleunigung des Entscheidungsprozesses. Die Kammer gelangte dementsprechend zu dem Schluß, daß der Beschwerdeführer durch die Entscheidung im Sinne des Artikels 107 EPÜ beschwert sei und ihm daher die Beschwerde zustehe.

8.3 Form und Inhalt der Beschwerdeschrift - Regel 64b) EPÜ

Mit den Entscheidungen **T 631/91**, **T 727/91** und **T 273/92** wurde der Grundsatz bestätigt, daß der Umfang der Beschwerde aus dem gesamten Vorbringen des Beschwerdeführers ermittelt werden kann, wenn der im Beschwerdeverfahren gestellte Antrag keine Angaben darüber enthält. Da anderweitige Angaben im Vorbringen der Beschwerdeführer gefehlt hatten, gingen die Kammern davon aus, daß die Beschwerdeführer einen Antrag, der dem im Einspruchsverfahren gestellten entspricht, auch im Beschwerdeverfahren stellen wollten.

8.4 Beschwerdebegründung

8.4.1 Grundsätze

In der Entscheidung **T 706/91** wurden die von der Entscheidung **T 220/83** (ABI. EPA 1986, 249) gesetzten und von vielen anderen Entscheidungen bestätigten Grundsätze für eine ausreichende Beschwerdebegründung angewandt. Danach ist es notwendig, daß die Beschwerdebegründung

In **T 266/92** the opponent had declared in opposition proceedings that he would withdraw his request for oral proceedings if the patent proprietor agreed to an amended wording of the patent, as in fact he did. The Opposition Division maintained the patent in amended form. The opponent filed an appeal against this decision together with a request that the patent be revoked. The patent proprietor took the view that the opponent had not been adversely affected because by withdrawing his request for oral proceedings he had implicitly approved the wording of the patent. The Board of Appeal held that the mere withdrawal of a request for oral proceedings does not imply withdrawal of any other existing request. There may be reasons other than consent as to why a party who originally requested oral proceedings no longer calls for them, for example a desire to save costs or to obtain a quicker decision. The Board accordingly concluded that the appellant was adversely affected by the decision within the meaning of Article 107 EPC and was entitled to appeal.

8.3 Form and content of appeal - Rule 64(b) EPC

T 631/91, **T 727/91** and **T 273/92** confirmed the principle that the appeal's scope can be ascertained from the appellant's overall submissions if the request filed in the appeal proceedings does not make this clear. Since no indication was made to the contrary in the appellant's submissions, the Board of Appeal assumed that he wished to file a request in the appeal proceedings along the same lines as that filed in the opposition proceedings.

8.4 Statement of grounds of appeal

8.4.1 General principles

The principles governing an adequate statement of grounds of appeal as laid down in **T 220/83** (OJ EPO 1986, 249) and confirmed in numerous other decisions were again applied in **T 706/91**. According to those principles the statement of grounds must state the legal and fac-

Dans la procédure **T 266/92**, l'opposant avait fait savoir lors de la procédure d'opposition qu'il retirerait sa demande de procédure orale à condition que le titulaire du brevet marque son accord sur un texte modifié du brevet, ce que celui-ci a fait. La division d'opposition a alors maintenu le brevet sous sa forme modifiée. L'opposant a introduit un recours contre cette décision en demandant que le brevet soit révoqué. Le titulaire du brevet a estimé qu'il avait été fait droit aux prétentions de l'opposant car, en retirant sa requête visant à la tenue d'une procédure orale, celui-ci avait implicitement donné son accord sur le texte du brevet. La chambre de recours a considéré, quant à elle, que le simple fait de retirer une requête visant à la tenue d'une procédure orale n'impliquait pas le retrait des autres requêtes. Le retrait par une partie d'une requête visant à la tenue d'une procédure orale peut tenir à d'autres raisons que l'accord sur le texte du brevet, il peut, par exemple, avoir été inspiré par le désir d'éviter des frais supplémentaires ou d'obtenir plus rapidement une décision. Par conséquent, la chambre a conclu que la décision en cause n'avait pas fait droit aux prétentions du requérant, au sens de l'article 107 CBE, et que celui-ci était donc admis à former un recours.

8.3 Forme et contenu de l'acte de recours - Règle 64 b) CBE

Les décisions **T 631/91**, **T 727/91** et **T 273/92** ont confirmé que la portée du recours peut être établie à partir de l'ensemble des moyens présentés par le requérant, si la requête présentée lors de la procédure de recours ne contient aucune informations à cet égard. Faute d'autres indications à ce sujet dans les moyens présentés par les requérants, les chambres ont estimé que ceux-ci souhaitaient de nouveau présenter, dans le cadre de la procédure de recours, une requête correspondant à celle qu'ils avaient soumise lors de la procédure d'opposition.

8.4 Mémoire exposant les motifs du recours

8.4.1 Principes généraux

Dans la décision **T 706/91**, pour juger si le contenu du mémoire exposant les motifs du recours était suffisant, la chambre a appliqué les critères qui avaient été définis à cet égard dans la décision **T 220/83** (JO OEB 1986, 249) et confirmés par la suite dans un grand nombre d'autres déci-

gründung die rechtlichen und tatsächlichen Gründe angibt, aus denen sich die Unrichtigkeit der angefochtenen Entscheidung ergibt. Das in der Entscheidung T 213/85 (ABI. EPA 1987, 482) und in vielen anderen Entscheidungen gestellte Erfordernis, daß sich die Beschwerdebegründung mit den Gründen der angefochtenen Entscheidung auseinanderzusetzen habe, wurde dagegen als nicht wesentlich für eine ausreichende Begründung betrachtet.

Im Anschluß an die Entscheidungen T 611/90 (ABI. EPA 1993, 50) und T 525/88 hat die Beschwerdekammer in der Entscheidung **T 938/91** festgestellt, daß eine Beschwerdebegründung ausreichend ist, die sich zwar nicht mit den Gründen der angefochtenen Entscheidung auseinandersetzt, aber einen neuen Sachvortrag enthält, der unter denselben Einspruchsgrund fällt, auf dem die angegriffene Entscheidung basierte. Ebenso wurde in der Entscheidung **T 219/92** verfahren.

In dem Verfahren **T 574/91** hatte die Beschwerdeführerin lediglich vorgebracht, daß die Einspruchsabteilung "den Kern der Sache verfehlt habe", ohne sich mit der Begründung der Entscheidung auseinanderzusetzen. Die Kammer betrachtete diese Beschwerdebegründung als zulässig, obwohl sie sich mit keinem der Argumente der angefochtenen Entscheidung auseinandergesetzt hatte und das einzige vorgetragene Argument in keinem Zusammenhang mit der Entscheidung stand. Die Kammer war nämlich der Auffassung, daß die Beschwerdeführerin gemäß der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern in der Beschwerdeschrift die besonderen rechtlichen und tatsächlichen Gründe hätte angeben müssen, auf die sie sich stütze, falls sie gegen den Inhalt der angefochtenen Entscheidung Einwände erhoben hätte. Würden jedoch keine speziellen Einwände angegeben, so beschränke sich die Beschwerde in diesem Fall auf eine Überprüfung der Gründe für den Widerruf des streitigen Patents.

In dem Verfahren **T 45/92** rügte die Beschwerdeführerin die Unrichtigkeit der vorinstanzlichen Entscheidung wegen eines dort enthaltenen Fehlers bei der Beurteilung der erfindertätigen Tätigkeit. Die Kammer war zwar der Auffassung, daß dieser Fehler begangen worden war, hielt jedoch die Beschwerde wegen feh-

tual grounds for regarding the contested decision as inaccurate. However, the requirement laid down in T 213/85 (OJ EPO 1987, 482) and confirmed in numerous other decisions that the statement must discuss the grounds on which the contested decision was based was not considered essential.

Further to T 611/90 (OJ EPO 1993, 50) and T 525/88 the Board of Appeal established in **T 938/91** that a statement of grounds is adequate if despite failing to discuss the grounds of the contested decision it contains a new substantive submission falling within the same ground for opposition as that on which the contested decision was based. The same approach was taken in **T 219/92**.

In **T 574/91** the appellant merely argued that the Opposition Division "had missed the point", without discussing the grounds for the decision. The Board considered this statement of grounds admissible even though it did not discuss any of the arguments in the contested decision and the sole argument put forward bore no connection with the decision. The Board took the view that according to established case law, an appellant who wishes to raise objections to the content of the decision under appeal would have to set out the his specific factual and legal reasons for doing so in the statement of grounds. In the absence of such specific objections on the part of the appellant, the appeal in this case was limited to a review of the grounds for revocation of the patent.

In **T 45/92** the appellant disputed the accuracy of the first instance decision because a mistake had been made when assessing inventive step. The Board accepted that the mistake had been made but considered the appeal inadmissible for lack of grounds; it did not consider the mistake to be very serious and the

sions: le mémoire exposant les motifs du recours doit exposer les motifs de fait et de droit pour lesquels la décision attaquée doit être considérée comme erronée. En revanche, la condition exigée à ce sujet dans la décision T 213/85 (JO OEB 1987, 482), puis dans bon nombre d'autres décisions, à savoir que le mémoire exposant les motifs du recours doit contester les motifs de la décision attaquée, n'a pas été jugée comme une condition essentielle pour que le contenu du mémoire exposant les motifs du recours puisse être considéré comme suffisant.

Dans la ligne des décisions T 611/90 (JO OEB 1993, 50) et T 525/88, la chambre de recours a jugé suffisant dans l'affaire **T 938/91** le contenu d'un mémoire exposant les motifs du recours qui ne contestait pas les motifs de la décision attaquée mais présentait un nouvel exposé des faits relevant du même motif d'opposition que celui sur lequel était fondée la décision attaquée. Il a été jugé de même dans la décision **T 219/92**.

Dans l'affaire **T 574/91**, le requérant s'était contenté d'affirmer que la division d'opposition "était passée à côté", sans réfuter les motifs de la décision rendue par celle-ci. La chambre a jugé ce mémoire recevable bien qu'il ne réponde à aucun des arguments avancés dans la décision attaquée et que le seul argument invoqué par le requérant n'ait aucun rapport avec cette décision. En effet, la chambre a estimé que si un requérant conteste le contenu d'une décision, la jurisprudence constante des chambres de recours exige que le mémoire exposant les motifs du recours indique les raisons de fait et de droit sur lesquelles se fonde le requérant. Le requérant n'ayant pas formulé ses objections avec une telle précision, il devait être considéré qu'il s'était borné à demander le réexamen des motifs de la révocation de son brevet.

Dans l'affaire **T 45/92**, le requérant avait jugé erronée la décision rendue par la première instance, celle-ci ayant selon lui commis une erreur lors de l'appréciation de l'activité inventive. Tout en reconnaissant qu'il avait bien été commis une telle erreur, la chambre a jugé le recours irrecevable faute de motifs car, selon

lender Begründung für unzulässig, da ihrer Meinung nach der gerügte Fehler nicht so gravierend gewesen sei, und sich die Anerkennung der erfinderischen Tätigkeit in der angefochtenen Entscheidung **nur unter anderem** auf den Beurteilungsfehler stützte. Auf die anderen Erwägungen zur erfinderischen Tätigkeit sei die Beschwerdeführerin nicht eingegangen. Somit sei ihre Begründungspflicht verletzt und die Beschwerde unzulässig.

8.4.2 Änderung der Umstände nach Erlaß der angefochtenen Entscheidung

Mit der Entscheidung **T 563/91** wurde der Grundsatz bestätigt, daß eine Beschwerde zulässig ist, wenn damit die angefochtene Entscheidung nicht in Frage gestellt, sondern neue Ansprüche vorgelegt werden, auf die die Begründung der angegriffenen Entscheidung nicht mehr paßt.

Die Beschwerdekammer stellte in der Entscheidung **T 729/90** klar, daß eine Beschwerde zulässig sein kann, wenn sich zwar aus der Begründung nicht ergibt, warum die angefochtene Entscheidung falsch sein soll, aber in den **Hilfsanträgen** Ansprüche vorgeschlagen werden, die die Einwände der ersten Instanz ausräumen.

9. Verspätet eingereichte Patentansprüche im Beschwerdeverfahren

9.1 Änderungsvorschläge in einem fortgeschrittenen Verfahrensstadium

In den Sachen **T 95/83** (ABI. EPA 1985, 75) und **T 153/85** (ABI. EPA 1988, 1) wurde entschieden, daß Änderungen, die nicht rechtzeitig vor der mündlichen Verhandlung im Beschwerdeverfahren eingereicht werden, von der Beschwerdekammer in der Regel sachlich nur berücksichtigt werden, wenn sowohl für die Änderung als auch für ihre verspätete Einreichung ein triftiger Grund vorliegt. Die Kammer kann es zu Recht ablehnen, neue Ansprüche zu berücksichtigen, wenn sie in einem fortgeschrittenen Verfahrensstadium, z. B. in der mündlichen Verhandlung, eingereicht worden und nicht eindeutig gewährbar sind. Diese Grundsätze wurden in mehreren Entscheidungen angewandt.

In der Sache **T 408/91** reichte der Vertreter der **neuen** Patentinhaberin bei Eröffnung der mündlichen Verhandlung geänderte Ansprüche ein.

recognition of inventive step in the contested decision had only been based *inter alia* on the mistake in the assessment. The appellant had not discussed the other considerations with respect to inventive step. The obligation to submit a statement of grounds had not therefore been observed and the appeal was therefore inadmissible.

8.4.2 Change of circumstances after delivery of the decision

In **T 563/91** the principle was confirmed that an appeal is admissible if instead of the contested decision being put into question new claims are submitted which do not fall within the grounds for the contested decision.

The Board of Appeal made clear in **T 729/90** that an appeal can be admissible if despite it not being clear from the statement of grounds why the contested decision is incorrect, claims are put forward in **auxiliary requests** which overcome the objections of the department of first instance.

9. Late-filed claims in appeal proceedings

9.1 Submissions of amendments at a very late stage

In **T 95/83** (OJ EPO 1985, 75) and **T 153/85** (OJ EPO 1988, 1) it was decided that amendments not submitted in good time before oral proceedings in appeal proceedings should only be considered on their merits where there is some clear justification both for the amendment and for its late submission. The Board might justifiably refuse to consider new claims filed at a very late stage, for example during the oral proceedings, if such claims are not clearly allowable. In several decisions the Boards applied these principles.

In **T 408/91** the **new** patent proprietor's representative filed amended claims at the opening of the oral proceedings. The Board referred to the

elle, l'erreur invoquée n'était pas très importante et dans la décision attaquée, cet argument erroné n'était qu'un argument invoqué **parmi d'autres** pour l'appréciation de l'activité inventive. Le requérant n'avait pas réfuté ces autres arguments concernant l'activité inventive. Il n'avait donc pas dûment motivé son recours, qui était de ce fait irrecevable.

8.4.2 Situation de fait modifiée après la décision rendue en première instance

La décision **T 563/91** a confirmé qu'un recours est recevable même si le requérant ne met pas en cause la décision attaquée, mais soumet de nouvelles revendications auxquelles, telle qu'elle a été motivée, la décision attaquée ne peut plus s'appliquer.

Dans la décision **T 729/90**, la chambre de recours a précisé qu'un recours peut être recevable même si le mémoire exposant les motifs du recours ne montre pas pour quelles raisons la décision attaquée devrait être considérée comme erronée, dès lors qu'il est proposé dans les **requêtes subsidiaires** des revendications qui rendent sans objet les objections soulevées par la première instance.

9. Revendications déposées tardivement lors de la procédure de recours.

9.1 Modifications déposées tardivement

Dans les affaires **T 95/83** (JO OEB 1985, 75) et **T 153/85** (JO OEB 1988, 1), il a été décidé qu'il n'y a lieu d'examiner le bien-fondé de modifications qui n'ont pas été présentées suffisamment tôt avant l'ouverture de la procédure orale, dans le cas de la procédure de recours, que si les circonstances justifient sans ambiguïté et la modification et son dépôt tardif. La chambre peut, à bon droit, refuser de prendre en compte d'autres jeux de revendications qui ont été produits tardivement, par exemple pendant la procédure orale, si ces autres revendications ne sont pas clairement admissibles. Les chambres ont appliqué ces principes dans plusieurs décisions.

Dans l'affaire **T 408/91**, le mandataire du **nouveau** titulaire du brevet avait présenté des revendications modifiées à l'ouverture de la procé-

Die Kammer bezog sich auf die obengenannte Rechtsprechung und stellte fest, daß in dem betreffenden Fall die verspätete Einreichung gerechtfertigt erscheine, da der Übergang des Eigentums an dem Patent erst kürzlich - also lange nach Einreichung der Beschwerdebegründung - erfolgt sei und mit den Ansprüchen nach dem neuen Antrag offensichtlich ernsthaft versucht werde, die Gründe auszuräumen, aus denen die Einspruchsabteilung das Patent widerrufen habe. Die Kammer beschloß, die verspätet eingereichten Ansprüche wegen der besonderen Umstände im Verfahren zuzulassen.

In der Sache **T 252/92** ließ die Kammer den bei Beginn der mündlichen Verhandlung eingereichten neuen Anspruchssatz im Verfahren zu. Sie stellte fest, daß die fraglichen Ansprüche ausschließlich auf der Anspruchskombination beruhten, gegen die Einspruch eingelegt worden sei. Es handle sich also nur um eine Einschränkung des Gegenstands, die keine weiteren Dokumente oder Argumente erforderlich mache. Nach Auffassung der Kammer könne der Beschwerdegegnerin, die ja mit dem Gegenstand des streitigen Patents vertraut sei, zugemutet werden, daß sie diese Ansprüche prüfe.

In der Sache **T 955/91** reichte die Beschwerdeführerin in einem sehr späten Stadium des Beschwerdeverfahrens, nämlich kurz vor und auch noch während der mündlichen Verhandlung, eine große Zahl alternativer Hilfsanträge ein. Diese Hilfsanträge bezogen sich auf Ansprüche, in denen verschiedene Kombinationen von technischen Merkmalen definiert waren. Die Beschwerdeführerin führte aus, daß sie diese zahlreichen Anträge nicht eingereicht habe, um das Verfahren absichtlich zu erschweren, sondern um den Argumenten der Beschwerdegegnerin zu begegnen. Die Kammer machte dazu folgende allgemeine Bemerkung: "Wer glaubt, daß der Patentinhaber auf einen Angriff des Einsprechenden gegen seinen früheren Antrag hin kurz vor oder während der mündlichen Verhandlung noch alternative Anspruchssätze einreichen kann, verkennt die Natur des Einspruchsverfahrens und insbesondere des Einspruchsbeschwerdeverfahrens. Die mündliche Verhandlung bei einer Einspruchsbeschwerde ist als abschließendes Stadium des Einspruchsverfahrens gedacht; es ist der Zeitpunkt, zu dem die Entscheidung über die Aufrechterhaltung

above case law and stated that in the case in point, having regard to the recent change in ownership of the patent which had occurred long after the date on which the grounds of appeal were filed, and to the fact that the claims according to the new request did appear to be a genuine attempt to meet the grounds on which the patent was revoked by the Opposition Division, the late-filing seemed to be justified. The Board decided to admit the late filed claims into the proceedings, because of the exceptional circumstances.

In **T 252/92** the Board admitted the new set of claims filed at the beginning of the oral proceedings into the proceedings. The Board stated that the claims in dispute resulted from the combination of claims opposed; since only a restriction of subject-matter was involved there was no need for further documents or arguments. In the Board's view consideration of the claims could reasonably be expected of the respondent since he was familiar with the subject-matter of the patent in suit.

In **T 955/91** the appellant filed a large number of alternative auxiliary requests at a very late stage in the appeal proceedings, both shortly before and during oral proceedings, in respect of claims defining different combinations of technical features. The appellant explained that such numerous requests were not made deliberately to complicate the proceedings, but in response to arguments from the respondent. The Board made the following general remarks: "It is a misconception of the nature of opposition procedure, in particular opposition appeal procedure, to think that the patentee can continue to file alternative sets of claims in response to an opponent's attack upon the patentee's previous request, right up to and even during oral proceedings. The oral hearing in an opposition appeal is intended to be the very final stage in the opposition procedure, and the point in time at which the decision to maintain or to revoke the patent is taken. It is crucial that such oral hearing and the procedure immediately leading up to it is conducted in a manner which is fair to both sides, and in a manner which allows the Board to make its decision in fair and proper circum-

stanz. Se referant à la jurisprudence précitée, la chambre a déclaré qu'en l'espèce, ce dépôt tardif se justifiait, étant donné qu'il y avait eu récemment changement de titulaire, bien après la date de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours, et que les revendications selon la nouvelle requête semblaient témoigner d'une réelle volonté de tenir compte des motifs de révocation du brevet formulés par la division d'opposition. En raison de ces circonstances exceptionnelles, la chambre a décidé d'admettre dans la procédure ces revendications présentées tardivement.

Dans l'affaire **T 252/92**, la chambre a accepté de prendre en considération le nouveau jeu de revendications déposé à l'ouverture de la procédure orale. Elle a estimé que les revendications contestées avaient été obtenues par simple combinaison des revendications ayant fait l'objet de l'opposition; il ne s'agissait donc que d'une limitation de l'objet des revendications, de sorte qu'il était inutile de présenter d'autres pièces ou d'invoquer de nouveaux arguments. De l'avis de la chambre, l'intimé, qui connaissait parfaitement l'objet du brevet incriminé, pouvait raisonnablement s'attendre à ce que ce nouveau jeu de revendications soit pris en considération.

Dans l'affaire **T 955/91**, le requérant avait présenté un grand nombre de requêtes subsidiaires à un stade particulièrement tardif de la procédure de recours, les unes avant, les autres pendant la procédure orale. Ces requêtes portaient sur des revendications définissant diverses combinaisons de caractéristiques techniques. Le requérant avait expliqué que ses nombreuses requêtes ne visaient pas délibérément à retarder la procédure, mais étaient présentées en réponse aux arguments de l'intimé. La chambre a fait observer, de manière générale: "Ce serait se méprendre sur la nature de la procédure d'opposition, et notamment de la procédure de recours faisant suite à une opposition, que de croire que le titulaire du brevet, en riposte aux attaques de l'opposant à l'encontre de sa précédente requête, peut continuer à déposer d'autres jeux de revendications jusqu'à l'ouverture de la procédure orale, voire pendant cette procédure. Dans une procédure de recours faisant suite à une opposition, la procédure orale est censée se tenir au stade ultime de la procédure d'opposition, au moment où est prise la décision de maintenir ou de révoquer le brevet. Il est de la plus

oder den Widerruf des Patents getroffen wird. Die mündliche Verhandlung und das ihr unmittelbar vorausgehende Verfahren müssen unbedingt in einer für beide Seiten fairen Weise geführt werden, die es der Kammer ermöglicht, ihre Entscheidung unter fairen, ordnungsgemäßen Bedingungen zu treffen." Die Kammer hielt den verspätet eingereichten Anspruchssatz für unzulässig.

In der Sache **T 1059/92** ließ die Kammer geänderte Ansprüche im Verfahren zu, weil die Änderungen zumindest teilweise durch die Bemerkungen hervorgerufen worden waren, die der Berichterstatter in einem Bescheid gemacht hatte (s. auch **T 933/91**).

9.2 Zurückverweisung an die erste Instanz wegen wesentlicher Anspruchsänderungen

In der Sache **T 63/86** (ABl. EPA 1988, 224), bei der im Beschwerdeverfahren wesentliche Anspruchsänderungen vorgeschlagen worden waren, die eine weitere Sachprüfung erforderlich machten, wurde festgestellt, daß die Sache an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen sei, damit diese nach Ausübung ihres Ermessens nach Regel 86 (3) EPÜ gegebenenfalls die Prüfung vornehmen könne. Bei kleineren Änderungen, die im Beschwerdeverfahren eingereicht würden, sei es jedoch unter Umständen angezeigt, daß die Beschwerdekammer in Ausübung ihres Ermessens nach Artikel 111 (1) EPÜ im Rahmen der der Prüfungsabteilung durch Regel 86 (3) EPÜ übertragenen Zuständigkeit tätig werde.

In der Sache **T 184/91** hielt es die Kammer für angebracht, sich nur mit der Änderung zu befassen, die sich unmittelbar auf die Streitfrage bezog, nicht jedoch mit den weiteren wesentlichen Änderungen, die im Beschwerdeverfahren in die Ansprüche aufgenommen wurden, weil diese sonst erstmals im Beschwerdeverfahren sowohl auf die formalen als auch auf die materiellrechtlichen Erfordernisse des EPÜ hin geprüft worden wären, was gegen den Grundsatz der Entscheidung in zwei Instanzen verstoßen hätte. Die Kammer verwies die Sache deshalb an die Prüfungsabteilung zur weiteren Entscheidung zurück.

In dem **zweiseitigen** Beschwerdeverfahren **T 746/91** wurden zusammen mit der Beschwerdebeurteilung wesentlich geänderte Ansprüche eingereicht. Die Kammer wandte die in der Entscheidung **T 63/86** (in einem

stances". The Board held the late-filed set of claims to be inadmissible.

In **T 1059/92** the Board admitted the amended claims into the proceedings, because the amendments were at least partly occasioned by comments made by the rapporteur in a communication (see also **T 933/91**).

9.2 Remittal to the first instance because of substantial amendments to claims

As stated in **T 63/86** (OJ EPO 1988, 224), where substantial amendments to the claims requiring substantial further examination are proposed on appeal, the case should be remitted to the Examining Division to carry out the further examination, if necessary, after exercising its discretion under Rule 86(3) EPC. However, in cases of minor amendments filed during the appeal, it may be appropriate for a Board of Appeal to exercise that discretion by availing itself of its powers under Article 111(1) EPC.

In **T 184/91** the Board found it appropriate to deal only with the amendment directly related to the point at issue, but not to the further substantial amendments to the claims introduced at the appeal stage, since the latter would have entailed an examination with respect to both the formal and substantive requirements of the EPC for the first time at the appeal stage. This would have been contrary to the principle of having two instances of decision. The Board remitted the case to the Examining Division for further prosecution.

In **T 746/91**, an **inter partes** appeal, substantially amended claims were filed with the statement of grounds. The Board applied the principles laid down in **T 63/86** (an **ex parte** appeal, see above) and stated that if the late

haute importance que cette audition et que la procédure dont elle est l'aboutissement soient conduites de manière équitable pour les deux parties, de façon à permettre à la chambre de rendre sa décision en toute justice". La chambre a considéré comme irrecevable le jeu de revendications déposé tardivement.

Dans la décision **T 1059/92**, la chambre a admis les revendications modifiées, celles-ci répondant, au moins en partie, aux observations faites par le rapporteur dans une notification (cf. également **T 933/91**).

9.2 Renvoi à la première instance en raison de modifications substantielles apportées aux revendications

Comme indiqué dans la décision **T 63/86** (JO OEB 1988, 224), lorsque des modifications substantielles des revendications appelant un important réexamen sont proposées par le demandeur pendant une procédure de recours, l'affaire doit être renvoyée devant la division d'examen afin que celle-ci poursuive le cas échéant l'examen après avoir exercé le pouvoir d'appréciation que lui confère la règle 86(3) CBE. Toutefois, lorsqu'il s'agit de modifications mineures, il est parfois préférable que la chambre de recours, exerçant les compétences qui lui sont reconnues par l'article 111(1) CBE, use du pouvoir d'appréciation conféré à la division d'examen par la règle 86(3) CBE.

Dans la décision **T 184/91**, la chambre a jugé bon de n'examiner que la modification en relation directe avec la question en litige, et non les autres modifications substantielles apportées aux revendications au stade du recours, étant donné que celles-ci auraient nécessité un examen au regard des conditions de forme et de fond requises par la CBE, examen qui aurait été entrepris pour la première fois au stade du recours, ce qui aurait été contraire au principe selon lequel tout litige doit pouvoir être examiné par deux instances successives. La chambre a renvoyé l'affaire devant la division d'examen pour suite à donner.

Dans l'affaire **T 746/91**, concernant une procédure de recours **inter partes** au cours de laquelle le demandeur avait déposé, en même temps que son mémoire exposant les motifs du recours, des revendica-

einseitigen Beschwerdeverfahren, s. oben) aufgestellten Grundsätze an und entschied, daß die verspätet eingereichten Ansprüche einer weiteren Prüfung im Hinblick auf die formal- und materiellrechtlichen Erfordernisse des EPÜ bedürften, wenn sie im Verfahren zugelassen würden. Eine solche Prüfung sollte, wenn überhaupt, nur von der ersten Instanz vorgenommen werden, nachdem diese darüber entschieden habe, ob sie von ihrem Ermessen Gebrauch machen wolle. Auf diese Weise werde das Recht der Beschwerdeführerin gewahrt, sich sowohl in der Frage der Ausübung des Ermessens als auch in der Frage der formalen und materiellrechtlichen Zulässigkeit der Ansprüche mit einer Beschwerde an eine zweite Instanz zu wenden.

Die Kammer verwies die Sache an die Einspruchsabteilung mit der Aufgabe zurück, zu prüfen und zu entscheiden,

a) ob das Ermessen zugunsten der Beschwerdeführerin ausgeübt werden sollte und,

b) wenn ja, ob die Ansprüche die Bestimmungen des EPÜ erfüllen.

Die Kammer trug mit dieser Entscheidung den besonderen Umständen des betreffenden Falls Rechnung. Das Einspruchsverfahren war nämlich relativ zügig und ohne mündliche Verhandlung durchgeführt worden, so daß dem Grundsatz Genüge getan war, daß so schnell wie möglich festgestellt werden muß, ob ein Patent aufrechterhalten wird oder nicht. Außerdem waren die geänderten Ansprüche bereits zusammen mit der Beschwerdebegegründung, also im frühestmöglichen Stadium des Beschwerdeverfahrens, eingereicht worden.

10. Rückzahlung der Beschwerdegebühr

Die Beschwerdekammern bestätigten in vielen Entscheidungen weitgehend ihre bisherige Rechtsprechung zur Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

10.1 Abhilfe

Gemäß Regel 67 EPÜ wird die Rückzahlung der Beschwerdegebühr angeordnet, wenn der Beschwerde abgeholfen wird. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist jedoch keine automatische Folge der Abhilfe. Regel 67 EPÜ ist vielmehr dahin-

filed claims were admitted to the proceedings, they would require further examination in relation to both the formal and substantive requirements of the EPC. Such further examination should be carried out, if at all, only by the first instance department after deciding whether to exercise its discretion. In this way the appellant's right to appeal to a second instance is maintained for both the exercise of discretion and the formal and substantive allowability of the claims.

The Board remitted the case to the Opposition Division for it to examine and decide:

(a) whether discretion should be exercised in favour of the appellant; and

(b) if so, whether the claims comply with the EPC's provisions.

The Board took this view in the particular circumstances, because the opposition proceedings had themselves been comparatively brief and had not involved the holding of oral proceedings, thus adhering to the principle of establishing swiftly whether or not a patent can be maintained, and because the amended claims had been filed with the statement of grounds - the earliest possible stage in the appeal proceedings.

10. Reimbursement of the appeal fee

In numerous decisions, existing case law on reimbursement of the fee for appeal was largely confirmed by the Boards of Appeal.

10.1 Interlocutory revision

According to Rule 67 EPC the reimbursement of appeal fees must be ordered in the event of interlocutory revision. However, reimbursement of appeal fees is not an automatic consequence of interlocutory revision. The proper interpretation of Rule 67

tions auxquelles il avait apporté des modifications substantielles, la chambre, appliquant les principes énoncés dans la décision T 63/86 (dans laquelle il s'agissait d'une procédure de recours **unilatérale**, cf. supra) a déclaré que si elle admettait les revendications déposées tardivement, il faudrait procéder à un nouvel examen au regard des conditions de forme et de fond requises par la CBE. Or, un tel examen ne peut être effectué que par la première instance, après que celle-ci a décidé d'exercer son pouvoir d'appréciation. De la sorte, le requérant conserve le droit de former un recours devant une seconde instance, qu'il s'agisse de contester l'exercice fait de ce pouvoir d'appréciation ou la décision prise au sujet de la recevabilité et de l'admissibilité des revendications.

La chambre a renvoyé l'affaire devant la division d'opposition pour qu'elle examine et décide:

a) s'il y avait lieu d'exercer ce pouvoir d'appréciation en faveur du requérant; et

b) dans l'affirmative, si les revendications étaient conformes aux dispositions de la CBE.

Si la chambre est parvenue à cette conclusion, c'est que, dans les circonstances particulières de l'espèce, la procédure d'opposition pouvait être conduite relativement rapidement, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une procédure orale; le principe qui veut qu'il soit statué rapidement sur le maintien ou la révocation d'un brevet était ainsi respecté, et, par ailleurs, la chambre tenait compte du fait que les revendications modifiées avaient été déposées en même temps que le mémoire exposant les motifs du recours, c'est-à-dire dès le début de la procédure de recours.

10. Remboursement de la taxe de recours

Les chambres de recours ont, dans de nombreuses décisions, largement confirmé leur jurisprudence relative au remboursement de la taxe de recours.

10.1 Révision préjudicielle

Aux termes de la règle 67 CBE, le remboursement de la taxe de recours est ordonné en cas de révision préjudicielle. Cependant, une révision préjudicielle ne donne pas automatiquement lieu à un remboursement de la taxe de recours. Il y a

gehend auszulegen, daß im Falle einer Abhilfe auch ein wesentlicher Verfahrensmangel vorgelegen haben muß (s. T 79/91, bestätigt durch T 536/92).

10.2 Billigkeit

In ihrer Entscheidung zur Zurückweisung der Anmeldung hatte sich die Prüfungsabteilung auch auf die Entgegenhaltung 2 gestützt, um der Erfindung die Neuheit abzusprechen. Vor Ergehen des Zurückweisungsbeschlusses war jedoch dem Beschwerdeführer keine Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben worden. Die Kammer vertrat in ihrer Entscheidung T 893/90 die Auffassung, daß dies zwar einen wesentlichen Verfahrensmangel darstelle; jedoch sei die in Regel 67 EPÜ festgeschriebene Voraussetzung für eine Rückzahlung, nämlich daß diese wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels der **Billigkeit** entsprechen müsse, hier nicht erfüllt, weil sich die angefochtene Zurückweisung wegen mangelnder Neuheit in erster Linie auf die Entgegenhaltung 1 gestützt habe. Die Kammer stellte fest, daß die angefochtene Entscheidung selbst dann umfassend begründet gewesen wäre, wenn die Stellen, die sich auf die Entgegenhaltung 2 bezogen, außer Betracht blieben, und daß es einer Beschwerde einschließlich Entrichtung der Beschwerdegebühr bedurft hätte, um diese Entscheidung aufzuheben. Es bestehe daher keine so enge Verbindung zwischen dem durch die Stützung auf die Entgegenhaltung 2 bedingten Verfahrensmangel und dem Erfordernis der Entrichtung einer Beschwerdegebühr, daß eine Rückzahlung dieser Gebühr der Billigkeit entsprechen würde. Die Kammer wies deshalb den Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr zurück.

In dem Verfahren T 219/93 verwies die Kammer die Sache an die Vorinstanz zurück, da eine Abhilfe gemäß Artikel 109 EPÜ eindeutig geboten gewesen war. Die angefochtene Entscheidung war jedoch auch in einem Punkt nicht ausreichend im Sinne von Regel 68 (2) EPÜ begründet. Die Kammer sah jedoch von der Rückzahlung der Beschwerdegebühr ab, da die Zurückverweisung überwiegend aus anderen Gründen erfolgte, und die Kammer in diesem Fall den Verfahrensmangel nicht als so wesentlich im Sinne von Regel 67 EPÜ einstufte, daß die Rückzahlung **billig** gewesen wäre.

EPC is that in the case of interlocutory revision there also has to have been a substantial procedural violation (see T 79/91 confirmed by T 536/92).

10.2 Fairness

In its decision to refuse the application for lack of novelty, the Examining Division had relied partly on document (2). However, prior to the refusal, the appellant had not been given an opportunity to put forward comments. The Board considered in T 893/90 that although this amounted to a substantial procedural violation, the requirement of Rule 67 EPC for reimbursement, namely that such reimbursement be **equitable** by reason of a substantial procedural violation, was not met because the contested decision had been primarily based on document (1). The Board stated that even if the passages in the decision relating to document (2) were left out of account, the decision under appeal would have been fully reasoned, and an appeal - including payment of the fee for appeal - would have been required to reverse it. The procedural violation as regards the reliance on document (2) was thus not sufficiently closely linked to the need to pay an appeal fee for it to be equitable to reimburse the fee. The Board refused the request for reimbursement.

In T 219/93 the Board remitted the case to the department of first instance since it clearly called for revision under Article 109 EPC. The contested decision was also inadequately reasoned on one point within the meaning of Rule 68(2) EPC. Nevertheless, the Board decided not to reimburse the fee for appeal, since the refusal had been made principally on other grounds, and the Board did not consider the procedural violation in this case as so substantial within the meaning of Rule 67 EPC that the reimbursement would be **equitable**.

lieu d'interpréter la règle 67 CBE comme signifiant qu'en cas de révision préjudicielle, la taxe de recours est remboursée à condition que la procédure ait été entachée d'un vice substantiel (cf. T 79/91, confirmée par T 536/92).

10.2 Équité

Dans sa décision portant rejet de la demande, la division d'examen s'était notamment fondée sur le document (2) pour nier toute nouveauté. Or, avant de rendre sa décision de rejet, elle n'avait pas donné au requérant la possibilité de présenter des observations. Dans sa décision T 893/90, la chambre a estimé que bien qu'il s'agisse là d'un vice substantiel de procédure, la condition exigée à la règle 67 CBE pour que le remboursement puisse être accordé, à savoir que celui-ci doit être **équitable** en raison d'un vice substantiel de procédure, n'était pas remplie, car la décision attaquée relative à l'absence de nouveauté se fondait essentiellement sur le document (1). Selon la chambre, à supposer même que l'on ne tienne pas compte des passages de la décision qui avaient trait au document (2), la décision faisant l'objet du recours n'en demeurerait pas moins pleinement motivée, et il aurait fallu former un recours en acquittant la taxe de recours pour pouvoir l'annuler. Le lien existant entre ce vice de procédure que constituait la prise en considération du document (2) et la taxe de recours qui avait dû être acquittée n'était donc pas suffisamment étroit pour que le remboursement de cette taxe de recours soit équitable. La chambre a rejeté la requête en remboursement.

Dans la décision T 219/93, la chambre a renvoyé l'affaire devant l'instance précédente, car une révision préjudicielle conformément à l'article 109 CBE s'imposait de toute évidence. En outre, sur un point, la décision attaquée n'avait pas été suffisamment motivée au sens où l'entend la règle 68(2) CBE. La chambre a néanmoins refusé le remboursement de la taxe de recours au motif que la décision de rejet avait été prise essentiellement pour d'autres raisons, si bien qu'à son sens, le vice de procédure n'était pas substantiel, au sens de la règle 67 CBE, au point de rendre le remboursement **équitable**.

In dem Verfahren **T 908/91** wies die Beschwerdekammer den Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr zurück, obwohl es im Erteilungsverfahren zu einem wesentlichen Verfahrensmangel, nämlich einem Verstoß gegen den Grundsatz des rechtlichen Gehörs, gekommen war. Die Kammer war der Auffassung, daß in dieser Sache eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr nicht der Billigkeit entsprach, da der Beschwerde erst nach Beseitigung erheblicher, bereits von der Prüfungsabteilung in verfahrensmäßiger Hinsicht nicht zu beanstandender Weise gerügter Mängel stattgegeben werden konnte.

10.3 Wesentlicher Verfahrensmangel

In den Entscheidungen **T 182/90**, **T 119/91**, **T 523/91** (s. auch unter V.A.2.) und **T 366/92** wiesen die Beschwerdekammern darauf hin, daß **kein** wesentlicher Verfahrensmangel im Sinne von Regel 67 EPÜ gegeben ist, wenn ein Antrag auf ein persönliches oder telefonisches Gespräch mit dem beauftragten Prüfer übergangen wurde. Der Prüfer hat die in sein Ermessen gestellte Entscheidung über eine solche formlose Rücksprache entsprechend den Richtlinien unter Berücksichtigung der besonderen Umstände des Einzelfalls zu treffen (s. Richtlinien C-VI, 4.4 und 6. und T 300/89, ABI. EPA 1991, 480).

In den Verfahren **T 795/91** und **T 686/92** wurde die Rückzahlung der Beschwerdegebühr angeordnet, da die Nichtgewährung eines Antrags auf mündliche Verhandlung eine Verweigerung des rechtlichen Gehörs darstellt und somit ein wesentlicher Verfahrensmangel vorliegt.

In mehreren Entscheidungen wurde das Fehlen einer ausreichenden Begründung in der angefochtenen Entscheidung nach Regel 68 (2) EPÜ als ein die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigender wesentlicher Verfahrensmangel angesehen (**T 522/90**, **T 360/91** und **T 392/91**). In der Entscheidung **T 75/91** stellte die Kammer fest, daß der Leser der angefochtenen Entscheidung entnehmen könne, welcher Gedankengang zur Zurückweisung der Anmeldung geführt habe. Ob diese Begründung überzeugend sei und sich die Kammer ihr anschließen müsse, sei eine andere Frage und habe nichts mit einem wesentlichen Verfahrensmangel zu tun.

In der Sache **T 367/91** befand die

In **T 908/91** the Board of Appeal rejected the request for reimbursement of the fee for appeal although there had been a substantial procedural violation during the grant procedure - namely of the right to be heard. The Board took the view that in this case reimbursement of the fee for appeal would not be equitable because the appeal could only be allowed after certain substantial deficiencies had been rectified which had already been criticised by the Examining Division in a manner procedurally beyond reproach.

10.3 Substantial procedural violation

In **T 182/90**, **T 119/91**, **T 523/91** (see also V.A.2.) and **T 366/92** the Boards of Appeal stated that it is not a substantial procedural violation within the meaning of Rule 67 EPC if a request to be called back by or have an interview with the primary examiner is ignored. It is a matter for the examiner's discretion to decide whether to conduct such informal discussions in accordance with the Guidelines, bearing in mind the particular circumstances of the case (see Guidelines C-VI, 4.4 and 6, and T 300/89, OJ EPO 1991, 480).

In **T 795/91** and **T 686/92** reimbursement of the fee for appeal was ordered because the rejection of a request for oral proceedings had amounted to denial of the right to be heard and was therefore a substantial procedural violation.

In several decisions the absence of adequate reasoning in the contested decision in accordance with Rule 68(2) EPC was considered as a substantial procedural violation justifying the reimbursement of the fee for appeal (**T 522/90**, **T 360/91** and **T 392/91**). In **T 75/91** the Board stated that the impugned decision enabled the reader to follow a line of argument for refusing the application. Whether these reasons were convincing and had to be followed by the Board or not was another question and had nothing to do with a substantial procedural violation.

In **T 367/91** the Board stated that to

Dans l'affaire **T 908/91**, la chambre de recours a rejeté la requête en remboursement de la taxe de recours, alors que la procédure de délivrance était entachée d'un vice substantiel, du fait d'une violation du droit d'être entendu. La chambre a estimé qu'en l'espèce, le remboursement de la taxe de recours n'était pas équitable, car il n'avait pu être fait droit au recours qu'après la correction de graves irrégularités déjà signalées par la division d'examen, qui avait agi correctement en l'occurrence.

10.3 Vice substantiel de procédure

Dans les décisions **T 182/90**, **T 119/91**, **T 523/91** (cf. aussi V.A.2) et **T 366/92**, les chambres de recours ont souligné que le fait de n'avoir pas tenu compte d'une demande d'entrevue ou d'entretien téléphonique avec l'examineur en charge du dossier ne constitue **pas** un vice substantiel de procédure au sens de la règle 67 CBE. L'examineur apprécie conformément aux directives et compte tenu des circonstances s'il y a lieu d'accorder cet entretien informel (cf. Directives C-VI, 4.4 et 6, et T 300/89, JO OEB 1991, 480).

Dans les affaires **T 795/91** et **T 686/92** la chambre a ordonné le remboursement de la taxe de recours, déclarant que le rejet d'une demande de procédure orale ne respecte pas le droit des parties d'être entendues et constitue donc un vice substantiel de procédure.

Dans plusieurs affaires, les chambres de recours ont considéré que si la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée, comme l'exige la règle 68(2) CBE, la procédure est entachée d'un vice substantiel justifiant le remboursement de la taxe de recours (**T 522/90**, **T 360/91** et **T 392/91**). Dans l'affaire **T 75/91**, la chambre a déclaré que le lecteur pouvait trouver dans la décision attaquée une argumentation justifiant le rejet de la demande. Quant à savoir si cette argumentation était ou non convaincante et si la chambre devait l'accepter, c'était là une autre question, qui n'avait rien à voir avec l'existence d'un vice substantiel de procédure.

Dans la décision **T 367/91**, la cham-

Kammer, daß eine Entscheidung, die ausschließlich auf einer falschen Beurteilung des Stands der Technik und/oder der beanspruchten Erfindung beruhe, zwar einen wesentlichen Irrtum enthalte, aber daß dies kein Verfahrensmangel sei. Sie wies den Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr zurück. In der Entscheidung **T 182/92** stufte die Kammer die Tatsache, daß sie sich der von der ersten Instanz im Zusammenhang mit einer Prioritätsunterlage gezogenen Schlußfolgerung nicht anschließen konnte, als eine Frage der Auslegung eines Dokuments und damit als eine Frage der Beurteilung ein, die nicht als Verfahrensmangel angesehen werden könne.

In den Entscheidungen **T 197/91**, **T 640/91**, **T 734/91**, **T 880/91**, **T 392/92**, **T 892/92** (s. auch unter V.A.3.), **T 1045/92** und **T 220/93** wurde die Rückzahlung der Beschwerdegebühr angeordnet, da ein Verstoß gegen den in Artikel 113 (1) EPÜ verankerten Grundsatz des rechtlichen Gehörs vorlag. Weitere Ausführungen zu den Entscheidungen **T 640/91**, **T 734/91** und **T 220/93** die mit der Frage der Gewährung des rechtlichen Gehörs bei Zurückweisung der Patentanmeldung durch die Prüfungsabteilung nach einem einzigen Bescheid befaßt waren, sind in dem Kapitel V.C.3. enthalten. In der Sache **T 33/93** argumentierte die Beschwerdeführerin, daß die angefochtene Entscheidung auf einem wesentlichen Verfahrensmangel beruhe, da darin erstmals auf eine Entscheidung einer Beschwerdekammer Bezug genommen werde, zu der sie sich nicht habe äußern können. Die Kammer stellte fest, daß die Bezugnahme auf die Entscheidung zur Stützung des Zurückweisungsbeschlusses kein neuer Grund und kein neues Beweismittel im Sinne des Artikels 113 (1) EPÜ, sondern lediglich eine Wiederholung von Argumenten sei, da damit nur die dem Beschwerdeführer ordnungsgemäß zur Kenntnis gebrachte Auffassung bestätigt werde.

In der Sache **J 3/91** wies die Juristische Beschwerdekammer den Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr mit der Begründung zurück, daß die falsche Übertragung eines japanischen Prioritätstags (s. auch unter V.B.) nicht als Verfahrensmangel angesehen werden könne. Die Eingangsstelle sei verfahrensrechtlich nicht dazu verpflichtet, die Anmelderin darauf hinzuweisen, daß das "Showa"-Jahr in die christliche Zeitrechnung umgerechnet worden sei. Die Umrech-

base a decision only on a wrong assessment of prior art and/or the claimed invention must be regarded as a substantive error, not a procedural violation. The Board refused the request for reimbursement of the appeal fee. In **T 182/92** the Board held that the fact that the first instance department had reached a conclusion regarding the priority document which could not be confirmed by the Board was a matter of how to interpret the document, i.e. a matter of judgment, and not a procedural violation.

In **T 197/91**, **T 640/91**, **T 734/91**, **T 880/91**, **T 392/92**, **T 892/92** (see also V.A.3.), **T 1045/92** and **T 220/93** reimbursement of the fee for appeal was ordered since the principle of a fair hearing enshrined in Article 113(1) EPC had been violated. Further comments on **T 640/91**, **T 734/91** and **T 220/93** regarding the question of granting the right to present comments when the application is refused by the Examining Division following a single communication are made under V.C.3. In **T 33/93** the appellant argued that the decision under appeal was based on a substantial procedural violation, since it cited for the first time a Board of Appeal decision on which the appellant had been given no opportunity to present comments. The Board stated that the citation of the decision in support of the refusal was not a fresh ground or piece of evidence within the meaning of Article 113(1) EPC, but a mere repetition of arguments, since it only confirmed the position duly brought to the appellant's attention.

In **J 3/91** the Legal Board of Appeal refused the request for reimbursement of the appeal fee stating that the wrong transcription of a Japanese priority date (see also under V.B) could not be considered a procedural violation. The Receiving Section was not obliged by procedural law to inform the applicant that the "Showa" year had been transcribed into the equivalent date in the Christian era. Such transcriptions were a routine matter familiar to practitioners dealing with industrial property

bre a estimé qu'une décision fondée uniquement sur une appréciation erronée de l'état de la technique et/ou de l'invention revendiquée devait certes être considérée comme entachée d'un vice substantiel, mais qu'il n'y avait pas vice de procédure. La chambre a rejeté la requête en remboursement de la taxe de recours. Dans l'affaire **T 182/92**, dans laquelle la chambre n'avait pu confirmer l'avis émis par la première instance au sujet du document de priorité, la chambre a considéré que la procédure n'était pas entachée d'un vice substantiel car il s'agissait là d'une question d'interprétation d'un document, autrement dit d'une question d'appréciation.

Dans les décisions **T 197/91**, **T 640/91**, **T 734/91**, **T 880/91**, **T 392/92**, **T 892/92** (cf. aussi infra V.A.3.), **T 1045/92** et **T 220/93** le remboursement de la taxe de recours a été ordonné en raison d'une violation du droit d'être entendu reconnu aux parties par l'article 113(1) CBE. Pour plus de précisions sur les décisions **T 640/91**, **T 734/91** et **T 220/93**, qui traitent de la question du droit d'être entendu en cas de rejet de la demande de brevet par la division d'examen après l'envoi d'une seule notification, se reporter au chapitre V.C.3. Dans l'affaire **T 33/93**, le requérant avait fait valoir que dans le cas de la décision faisant l'objet du recours, la procédure était entachée d'un vice substantiel, car il était cité pour la première fois dans cette décision une décision d'une chambre de recours au sujet de laquelle le requérant n'avait pu prendre position. Selon la chambre, le fait d'avoir cité cette décision pour étayer le rejet ne constituait pas un nouveau motif ou un nouveau moyen de preuve au sens de l'article 113(1) CBE: il s'agissait là d'une simple répétition d'arguments qui ne faisait que confirmer le point de vue qui avait été correctement porté à l'attention du requérant.

Dans l'affaire **J 3/91**, la chambre de recours juridique a rejeté la requête en remboursement de la taxe de recours, déclarant que la transcription erronée d'une date de priorité japonaise (cf. aussi V.B) ne pouvait être considérée comme un vice de procédure. La section de dépôt n'était pas tenue d'informer le demandeur que l'année "Showa" avait été retranscrite en année de l'ère chrétienne. Une telle retranscription est une affaire de routine pour tout professionnel de la pro-

nung sei für Praktiker auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes eine Routineangelegenheit.

F. Verfahren vor der Disziplinarkammer

1. Europäische Eignungsprüfung

In Artikel 12 (3) der Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung für die beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter (VEP) in der durch Beschluß des Verwaltungsrats vom 7. Dezember 1990 geänderten Fassung (ABI. EPA 1991, 15 und 79) in Verbindung mit den neuen Ausführungsbestimmungen zu Artikel 12 VEP (ABI. EPA 1991, 88) heißt es, daß ein Bewerber, der die Prüfung nicht bestanden hat, unter bestimmten Voraussetzungen bei einer der nächsten Prüfungen nur die ungenügenden Arbeiten zu wiederholen hat; die Prüfung gilt als bestanden, wenn für diese Arbeiten eine ausreichende Bewertung erzielt wird.

In der Sache **D 1/93** stellte sich die Frage, ob ein Bewerber, der in der ersten Prüfung in zwei Arbeiten nicht bestanden hat, bei der zweiten Prüfung in beiden Arbeiten eine ausreichende Bewertung erzielen muß oder ob die Prüfung unter bestimmten Umständen auch dann als bestanden gilt, wenn der Bewerber zwei Arbeiten wiederholt und in einer davon nur die Note 5 erzielt. Die Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten wies darauf hin, daß durch die Eignungsprüfung festgestellt werden solle, ob die Bewerber "zur Ausübung ihrer Tätigkeit vor dem EPA geeignet seien". Deshalb sei Artikel 12 (3) VEP dahingehend auszulegen, daß es der Prüfungskommission überlassen sei festzustellen, ob der Bewerber in Grenzfällen auch dann "zur Ausübung seiner Tätigkeit geeignet" sei, wenn er bei der Wiederholung der Prüfung in einer der Arbeiten eine ungenügende Bewertung erziele. Obwohl in der VEP und ihren Ausführungsbestimmungen eindeutig vorgeschrieben ist, daß ein Bewerber, der nicht bestanden hat und zur Wiederholung der Prüfung zugelassen worden ist, diese nur besteht, wenn er in **allen** wiederholten Arbeiten eine ausreichende Bewertung erzielt, vertrat die Disziplinarkammer die Auffassung, daß ein Bewerber, der die Prüfung wiederhole und in einer der beiden wiederholten Arbei-

rights.

F. Proceedings before the Disciplinary Board of Appeal

1. European qualifying examination

In Article 12(3) of the Regulation on the European qualifying examination for professional representatives before the EPO(REE) as amended by decision of the Administrative Council of 7 December 1990 (OJ EPO 1991, 15 and 79) in connection with the corresponding new Implementing Provisions under Article 12 REE (OJ EPO 1991, 88) it is stated that in certain circumstances a candidate who has failed the examination need resit the examination only for the papers he has failed; he shall be declared to have passed the examination if he then passes those papers.

The question raised in the case in point (**D 1/93**) was whether the candidate has to pass at the second examination both papers he failed at the first one or whether a candidate who resits two papers should in all cases be declared as having been unsuccessful if he only obtains a five in one of those papers. The Disciplinary Board of Appeal stated that the aim of the qualifying examination is to determine whether the candidate is "fit to practise before the EPO." Article 12(3) REE should therefore be interpreted so as to leave the Examination Board the possibility of evaluating whether in borderline cases the candidate is "fit to practise" even though he has failed one paper at the resit. Although the REE and its Implementing Provisions clearly require that the unsuccessful candidate admitted to the resit should pass all the papers he failed, the Disciplinary Board of Appeal considered that, in principle, a candidate who fails one of the two papers he resits is a borderline case and the Board will have to decide whether he is nevertheless fit to practise. In doing so, the Board will have to analyse the results obtained by the candidate in all four papers, taking into account not only his grades but also the arithmetical sum of those grades, the nature of the examination papers and the results obtained

priété industrielle.

F. Procédures devant la chambre de recours statuant en matière disciplinaire

1. Examen européen de qualification

L'article 12(3) du règlement relatif à l'examen européen de qualification des mandataires agréés près l'OEB (REE), tel que modifié par décision du Conseil d'administration du 7 décembre 1990 (JO OEB 1991, 15 et 79), ainsi que les nouvelles dispositions d'exécution visées à l'article 12 REE (JO OEB 1991, 88) disposent qu'un candidat ajourné n'aura, dans certaines conditions, à repasser lors de l'une des sessions suivantes que les épreuves auxquelles il n'a pas obtenu une note suffisante; si le candidat obtient à ces épreuves une note suffisante, il est déclaré reçu.

La question posée dans l'affaire **D 1/93** était de savoir si le candidat doit repasser à la session suivante les deux épreuves auxquelles il avait échoué à la première session ou si le candidat, qui repasse, dans certains cas, deux épreuves doit en tout état de cause être ajourné s'il n'obtient que la note 5 dans l'une de ces épreuves. La chambre de recours statuant en matière disciplinaire a estimé que l'examen de qualification vise à déterminer si le candidat est "qualifié pour exercer l'activité" de mandataire devant l'OEB. En conséquence, il y a lieu d'interpréter l'article 12(3) REE comme permettant au jury d'examen d'apprécier si, dans des cas limites, le candidat est "qualifié pour exercer" cette activité, même s'il a échoué à une épreuve qu'il venait de repasser. Bien que le REE et ses dispositions d'exécution obligent expressément le candidat ajourné qui a été admis à repasser les épreuves à réussir **toutes** les épreuves auxquelles il avait échoué, la chambre de recours statuant en matière disciplinaire a considéré qu'en principe, lorsqu'un candidat qui repasse deux épreuves échoue à l'une d'elles, il s'agit d'un cas limite dans lequel le jury doit apprécier si ledit candidat est malgré tout qualifié pour exercer l'activité de mandataire. Pour répondre à cette question, le jury devra analyser les résultats du candidat dans les quatre épreuves,

ten eine unzureichende Bewertung erziele, grundsätzlich einen Grenzfall darstelle, bei dem die Kommission feststellen müsse, ob der Bewerber dennoch zur Ausübung seiner Tätigkeit geeignet sei. Zur Beantwortung dieser Frage müsse die Kommission die vom Bewerber in allen vier Arbeiten erzielten Ergebnisse untersuchen und dabei nicht nur die erzielten Noten, sondern auch deren arithmetisches Mittel, die Art der Prüfungsaufgabe und die mit den einzelnen Teilarbeiten erzielten Ergebnisse berücksichtigen.

Es ist darauf hinzuweisen, daß gestützt auf Artikel 12 der Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung in der Fassung vom 7. Dezember 1990 (ABI. EPA 1991, 88) die Prüfungskommission die Ausführungsbestimmungen zu Artikel 12 VEP erneut geändert hat. Die neue Fassung ist am 1. Januar 1993 in Kraft getreten (s. ABI. EPA 1993, 73). In der neu aufgenommenen Nummer XII heißt es, daß bei einer Teilprüfung der Bewerber die Prüfung nur besteht, wenn jede Prüfungsaufgabe mit der Note 4 oder besser bewertet wurde.

2. Berufsgeheimnis

In der Sache **D 11/91** hatte der Beschwerdeführer verlangt, daß bestimmte von dem Antragsteller des Disziplinarverfahrens zur Akte gegebene Schriftstücke aus dieser wieder entfernt werden. Der Antrag auf Entfernung der Schriftstücke stützte sich nach Aussage des Beschwerdeführers u.a. darauf, daß ihre Vorlage gegen die Verschwiegenheitspflicht verstoße, der die Vertreter unterlägen. Es handelte sich um Teile der Korrespondenz zwischen dem Anzeigerstatter und den Disziplinarorganen sowie um die Korrespondenz im Zusammenhang mit einer Einspruchssache.

Die Beschwerdekammer entschied, daß das Berufsgeheimnis nach Artikel 2 der Vorschriften in Disziplinarangelegenheiten von zugelassenen Vertretern (VDV) den Ermittlungsbefugnissen der Disziplinarorgane Grenzen setzt und die in Artikel 18 VDV verankerte Auskunftspflicht der beim EPA zugelassenen Vertreter einschränkt. Ein Vertreter kann sich aber nicht auf die bloße Verschwiegenheitspflicht, die aus einem in Teil I VDV enthaltenen Grundsatz hergeleitet wird, berufen, um sich einem auf Artikel 18 VDV gestützten Antrag zu widersetzen.

in each part of the papers.

It should be noted that the version of the Implementing Provisions dated 7 December 1990 (OJ EPO 1991, 88) has again been amended under Article 12 REE. The new version entered into force on 1 January 1993 (see OJ EPO 1993, 73). In the newly added point XII it is stated that in the case of partial resits, a candidate will only pass the examination if a grade four or better has been awarded in each paper.

2. Professional secrecy

In **D 11/91**, the appellant had requested the withdrawal of various documents placed on file by the complainant. The request was well founded according to the appellant because, *inter alia*, their inclusion contravened the rule of confidentiality to which professional representatives are bound. The documents were correspondence between the complainant and the disciplinary bodies and correspondence in connection with an opposition case.

The Board of Appeal decided that the professional secrecy referred to in Article 2 of the Regulation on discipline for professional representatives (RDR) constituted an obstacle to the investigative powers of the disciplinary bodies and limited the obligation imposed on a professional representative before the EPO by Article 18 RDR to supply all necessary information. On the other hand, the mere obligation of confidentiality according to the principle set out in the first part of the RDR cannot be used as a reason for refusing to comply with a request based on Article 18 RDR.

en tenant compte non seulement des notes obtenues, mais également de la somme arithmétique de ces notes, de la nature des épreuves et des résultats obtenus dans chacune d'elles.

A ce propos, il faut souligner que, eu égard à l'article 12 du règlement relatif à l'examen européen de qualification dans la version du 7 décembre 1990 (JO OEB 1991, 88), le jury d'examen a modifié à nouveau les dispositions d'exécution visées à l'article 12 REE, dont la nouvelle version est entrée en vigueur le 1er janvier 1993 (cf. JO OEB 1993, 73). Le nouveau paragraphe XII qui a été ajouté dispose qu'un candidat qui repasse un examen partiel n'est reçu à l'examen que si la note 4 ou une note meilleure lui a été attribuée dans chacune des épreuves.

2. Secret professionnel

Dans l'affaire **D 11/91**, le requérant avait demandé le retrait de certaines pièces versées au dossier par le plaignant, au motif notamment que la production de ces pièces contreviendrait à la règle de confidentialité que les mandataires sont tenus de respecter. Il s'agissait des correspondances échangées entre le plaignant et les instances disciplinaires et des correspondances afférentes à une opposition.

La chambre de recours a décidé que le respect du secret professionnel imposé par l'article 2 du RMD fait obstacle aux pouvoirs d'investigation des instances disciplinaires et limite l'obligation faite au mandataire agréé près de l'OEB par l'article 18 RMD de verser aux débats toutes informations qui en relèvent. En revanche, la simple obligation de confidentialité qui résulte d'un principe tiré de la première partie du RMD ne saurait être invoquée pour refuser d'obtempérer à une réquisition fondée sur les dispositions de l'article 18 RMD.

VI. DAS EPA ALS PCT-BEHÖRDE

A. Das EPA als ISA

In der Sache **W 3/93** forderte das EPA als ISA den Anmelder auf, innerhalb von 30 Tagen zusätzliche Gebühren zu entrichten, da es der Auffassung sei, daß die Anmeldung das Erfordernis der Einheitlichkeit nicht erfülle. Der Anmelder entrichtete die zusätzlichen Gebühren unter Widerspruch (noch nach dem alten PCT-Widerspruchsverfahren) mit der Begründung, daß die Erfindung das Erfordernis der Einheitlichkeit erfülle. Der Widerspruch wurde von der Kammer mit der Begründung als unzulässig zurückgewiesen, daß er zu spät eingelegt worden sei, worauf der Beschwerdeführer eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand beantragte. Die Kammer legte in Anwendung der Entscheidung G 5/83, Nr. 5 und 6 der Entscheidungsgründe, und unter Hinweis auf die Entscheidung W 4/87 (ABI. EPA 1988, 425) Artikel 48(2) PCT dahingehend aus, daß im Falle einer Versäumung der Frist nach Regel 40.3 PCT dieselben Rechtsmittel zur Verfügung stünden wie bei Versäumung einer vergleichbaren Frist nach dem PCT oder EPÜ. Somit kämen die Bestimmungen des Artikels 122 EPÜ zur Anwendung.

Da dem Beschwerdeführer in der Mitteilung, daß die Anmeldung das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nicht erfülle, eine Frist von 30 Tagen nach dem Mitteilungsdatum gesetzt worden sei, um der Zahlungsaufforderung nachzukommen, die Mitteilung selbst jedoch erst einen Monat nach diesem Datum zur Post gegeben worden sei, liege es auf der Hand, daß er diese Frist nicht habe einhalten können. Dem Wiedereinsetzungsantrag wurde deshalb stattgegeben.

Die Kammer kam zu dem Schluß, daß durch diese Wiedereinsetzung der Rechtszustand vor Erlass der Entscheidung der Beschwerdekammer über die Unzulässigkeit des Widerspruchs wiederhergestellt werde, d. h. daß die Rechtskraft dieser ersten Entscheidung durchbrochen werde, ohne daß es einer Aufhebung oder Abänderung dieser Entscheidung bedürfe. Des weiteren stellte die Kammer fest, daß das Widerspruchsverfahren nach Regel 40.2 PCT der materiell-rechtlichen Überprüfung der Berechtigung der Zahlungsaufforderung diene; es sei daher lediglich zu prüfen, ob in Anbetracht der von der IRB angeführten Gründe im Lichte des Widerspruchsvorbringens

VI. THE EPO ACTING AS PCT AUTHORITY

A. The EPO acting as ISA

In **W 3/93**, the EPO, acting as ISA, requested the applicant to pay additional fees within 30 days of the communication, as it considered that the application did not comply with the requirements of unity. The additional fee was paid under protest (still under the old PCT protest procedure), the applicant contending that the invention did comply with the unity requirements. The protest was rejected as inadmissible by the Board on the ground that it was filed too late, whereupon the applicant applied for re-establishment of rights. The Board, applying points 5 and 6 of the Reasons for the Decision in G 5/83 and citing W 4/87 (OJ EPO 1988, 425), interpreted Article 48(2) PCT to mean that the same remedies were available on missing the time limit under Rule 40.3 PCT as on missing comparable time limits under the PCT or EPC. Thus the provisions of Article 122 EPC were applicable.

As the communication notifying the appellant that the application did not meet the requirements of unity required an answer within thirty days of its date, but was not itself posted until one month **after** that date, it was clearly not possible for the appellant to comply with the time limit. The application for re-establishment was therefore granted.

The Board concluded that through this re-establishment the legal position obtaining before the Board of Appeal's decision on the inadmissibility of the protest was restored, i.e. the legal validity of the first decision was terminated without it being necessary to rescind or alter that decision. Furthermore the Board of Appeal held that the protest procedure under Rule 40.2 PCT served the purposes of substantive examination of the right to require payment; it therefore merely remained to examine whether in view of the reasons stated by the ISA in the light of the protest submissions it was justifiable to withhold further search fees. The Board could not therefore examine

VI. L'OEBAGISSANT EN QUALITE D'ADMINISTRATION PCT

A. L'OEBagissant en qualité d'ISA

Dans l'affaire **W 3/93**, l'OEB, qui agissait en qualité d'ISA, avait demandé au déposant d'acquitter des taxes additionnelles dans un délai de trente jours à compter de la date de la notification, car il estimait que la demande ne satisfaisait pas à l'exigence d'unité de l'invention. Le déposant avait payé cette taxe additionnelle sous réserve (conformément à l'ancienne procédure de réserve prévue par le PCT) en contestant que son invention ne satisfaisait pas à l'exigence d'unité. La chambre ayant rejeté la réserve comme irrecevable au motif qu'elle avait été présentée trop tard, le déposant avait demandé à être rétabli dans ses droits. Se fondant sur les points 5 et 6 des motifs de la décision G 5/83, et citant la décision W 4/87 (JO OEB 1988, 425), la chambre a interprété l'article 48(2) PCT comme signifiant que dans le cas du non-respect du délai visé à la règle 40.3 PCT, les remèdes juridiques offerts sont les mêmes que dans le cas du non-respect de délais comparables prévus par le PCT ou la CBE. En conséquence, les dispositions de l'article 122 CBE étaient applicables dans cette affaire.

Dans la notification par laquelle le requérant avait été informé que sa demande ne satisfaisait pas à l'exigence d'unité de l'invention, il était exigé une réponse dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle avait été établie. Or, cette notification n'ayant été remise à la poste qu'un mois **après** cette date, il était évident que le requérant ne pouvait respecter ce délai. Aussi a-t-il été fait droit à sa requête en *restitutio*.

La chambre a conclu que l'octroi de cette *restitutio in integrum* rétablissait la situation juridique qui existait avant que la chambre de recours ne statue sur l'irrecevabilité de la réserve, si bien que cette première décision perdait sa force de chose jugée sans qu'il soit nécessaire de l'annuler ou de la modifier. Par ailleurs, la chambre a constaté que la procédure de réserve prévue par la règle 40.2 PCT vise à permettre de revoir, du point de vue du droit matériel, si l'invitation à payer des taxes additionnelles était justifiée; il suffisait donc de vérifier, compte tenu des moyens invoqués à l'appui de la réserve, si les motifs invoqués par l'ISA justifiaient le paiement de taxes

die Einbehaltung weiterer Recherchegebühren gerechtfertigt war. Die Kammer könne daher nicht von Amts wegen untersuchen, ob ein Einwand mangelnder Einheitlichkeit aus anderen als den angegebenen Gründen gerechtfertigt gewesen wäre.

B. Das EPA als IPEA

In der Sache **J 7/93** hatte das Internationale Büro das EPA nicht innerhalb der in Regel 104b (1) EPÜ vorgesehenen Frist von 21 Monaten davon unterrichtet, daß es als IPEA ausgewählt worden war. Bei Ablauf dieser Frist erließ das EPA daher in Unkenntnis der Tatsache, daß die erweiterte Frist von 31 Monaten nach Kapitel II PCT zur Anwendung kam, eine Mitteilung nach Regel 85a EPÜ, in der es den Anmelder zur Zahlung der Gebühren nach Regel 104b EPÜ aufforderte. Die Gebühren wurden jedoch auch nicht innerhalb der Frist von 31 Monaten entrichtet; es wurde vielmehr ein Antrag auf Wiedereinsetzung gestellt. In der Zwischenzeit hatte das EPA dem Anmelder gemäß Regel 69 (1) EPÜ mitgeteilt, daß seine Anmeldung als zurückgenommen gelte. Diese Mitteilung bezog sich ebenfalls auf die Frist von 21 Monaten, weil das EPA noch immer nichts von der Tatsache wußte, daß es als IPEA ausgewählt worden war. Die Eingangsstelle wies den Wiedereinsetzungsantrag mit der Begründung zurück, daß gemäß Artikel 122 (5) EPÜ eine Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der in Regel 104b (1) b) und c) EPÜ vorgesehenen Gebühren ausgeschlossen sei (im Anschluß an G 3/91).

Die Kammer vertrat jedoch die Auffassung, daß die Mitteilung nach Regel 85a EPÜ und diejenige nach Regel 69 (1) EPÜ rechtlich gesehen nicht existierten, weil sie sich auf keine Bestimmung des EPÜ oder des PCT stützen könnten. Somit seien auch die Gründe, die den Beteiligten davon abgehalten hätten, auf diese Mitteilungen hin tätig zu werden, irrelevant, da die Mitteilungen für ihn keine nachteilige rechtliche Wirkung hätten. Außerdem könnten die Gebühren gemäß Regel 85a EPÜ noch innerhalb einer Nachfrist von einem Monat nach Zustellung der Mitteilung, in der auf die Fristversäumung hingewiesen werde, wirksam entrichtet werden, sofern innerhalb dieser Frist eine Zuschlagsgebühr entrichtet werde. Da eine solche Mitteilung nicht ergangen sei und der Beteiligte die Gebühren und die Zuschlagsgebühr entrichtet habe, sei ein Wiedereinsetzungsverfahren nicht notwendig. Daß das EPA das

of its own motion whether an objection as to lack of unity would have been justified on grounds other than those stated.

B. The EPO acting as IPEA

In **J 7/93** the International Bureau did not inform the EPO of its election as an IPEA within the 21-month time limit under Rule 104b(1) EPC. At the end of this period the EPO therefore issued a communication pursuant to Rule 85a EPC requesting payment of the fees to be paid under Rule 104b EPC, unaware that the extended time limit of 31 months under Chapter II PCT was applicable. However, the fees were not paid within the 31-month time limit and a request for re-establishment of rights was filed. In the meantime, the EPO had issued a notification pursuant to Rule 69(1) EPC indicating that the application was deemed to be withdrawn. This notification again referred to the 21-month time limit, the EPO still being unaware of its election. The Receiving Section went on to reject the request for re-establishment on the ground that re-establishment was excluded under Article 122(5) EPC in respect of the time limits for paying fees pursuant to Rule 104b(1)(b) and (c) EPC (following G 3/91).

However, the Board held that the communication pursuant to Rule 85a EPC and the notification pursuant to Rule 69(1) EPC were legally non-existent because they could not be based on any provision in the EPC or the PCT. Thus the reasons for which the party refrained from acting upon them were irrelevant as the communications could have no legal effect to the party's detriment. Further, according to Rule 85a EPC, the fees could still be paid with a surcharge within a period of grace of one month of notification of the failure to observe the time limit. As no such communication had been sent and the party had paid the fees and the surcharge, the proceedings for re-establishment were not necessary. The fact that the EPO continued the proceedings for, and finally refused, re-establishment of rights without taking into account the fact that these proceedings were unnecessary from the very beginning amounted

de recherche additionnelles. La chambre ne pouvait donc examiner d'office si l'objection d'absence d'unité aurait été justifiée pour des motifs autres que ceux qui avaient été indiqués.

B. L'OEB agissant en qualité d'IPEA

Dans l'affaire **J 7/93**, le Bureau international n'avait pas informé l'OEB, dans le délai de vingt et un mois visé à la règle 104ter(1) CBE, qu'il avait été élu pour agir en qualité d'IPEA. A l'expiration de ce délai, l'OEB avait établi une notification conformément à la règle 85bis CBE, dans laquelle il demandait le paiement des taxes au titre de la règle 104ter CBE, sans savoir que c'était le délai supplémentaire de 31 mois prévu au chapitre II du PCT qui s'appliquait. Or, ces taxes n'avaient pas été acquittées non plus dans le délai de 31 mois, et une requête en *restitutio in integrum* avait été présentée. Dans l'intervalle, l'OEB avait établi une notification conformément à la règle 69(1) CBE, annonçant que la demande était réputée retirée. Dans cette notification, l'OEB, qui ignorait toujours qu'il était office élu, se référait à nouveau au délai de 21 mois. La section de dépôt, suivant en cela la décision G 3/91, avait alors rejeté la requête en *restitutio in integrum* au motif que l'article 122(5) CBE exclut l'octroi de la *restitutio in integrum* quant aux délais de paiement des taxes prévues par la règle 104ter(1)(b) et (c) CBE.

Cependant, la chambre a estimé que la notification établie conformément à la règle 85bis CBE et celle établie conformément à la règle 69(1) CBE n'avaient aucune valeur juridique puisqu'elles ne pouvaient se fonder sur des dispositions de la CBE ou du PCT. Peu importait donc de savoir pour quels motifs la partie concernée n'avait pas réagi à ces notifications, puisque celles-ci ne pouvaient produire d'effet juridique à son encontre. Par ailleurs, conformément à la règle 85bis CBE, les taxes pouvaient être acquittées, moyennant versement d'une surtaxe, dans un délai supplémentaire d'un mois à compter de la signification d'une notification signalant que le délai n'avait pas été observé. Etant donné qu'une telle notification n'avait pas été signifiée et que la partie avait acquitté les taxes ainsi que la surtaxe, il n'était pas nécessaire d'engager une procédure de *restitutio in integrum*. Or, poursuivant cette procédure, l'OEB

Wiedereinsetzungsverfahren fortgeführt und die Wiedereinsetzung schließlich abgelehnt habe, ohne zu berücksichtigen, daß dieses Verfahren von Anfang an hinfällig gewesen sei, stelle einen wesentlichen Verfahrensmangel dar.

In der Entscheidung **W 4/93** befaßte sich die Beschwerdekammer erstmals mit dem neuen Verfahren zur Überprüfung eines Widerspruchs gegen die Aufforderung zur Zahlung einer zusätzlichen Gebühr für die internationale vorläufige Prüfung im Falle fehlender Einheitlichkeit der Erfindung. Die Beschwerdekammer entschied, daß die in Regel 68.3 e) PCT geforderte Überprüfung der Berechtigung einer Aufforderung zur Zahlung einer zusätzlichen Gebühr ausschließlich auf der Grundlage der in der Zahlungsaufforderung enthaltenen Gründe im Lichte der von der Anmelderin in ihrer Widerspruchsbeurkundung vorgebrachten Tatsachen und Argumente durchzuführen sei. Dies verbiete das Nachschieben neuer Gründe und Beweismittel im Zuge der Mitteilung des Ergebnisses dieser Überprüfung.

Die Kammer vertrat auch die Auffassung, das Recht des Anmelders, auch mündlich mit der IPEA zu verkehren (Artikel 34(2) a) PCT), beinhalte keinen Anspruch auf eine förmliche mündliche Verhandlung. Eine formlose Anhörung nach Regel 66.6 PCT sei im Widerspruchsverfahren nach Regel 68.3 c) PCT in der Regel nicht sachdienlich.

to a substantial procedural violation.

W 4/93 dealt for the first time with the new procedure for reviewing protests against invitations to pay additional fees for the international preliminary examination in the case of lack of unity of the invention. The Board decided that the examination stipulated in Rule 68.3(e) PCT of the right to require payment of an additional fee should only be made on the basis of grounds stated in the invitation to pay the additional fee and that the facts and arguments submitted by the applicant in his grounds of protest should also be included. This precluded the subsequent inclusion of new grounds and evidence when communicating the result of this review.

The Board also took the view that the applicant's right to communicate orally with the IPEA (Article 34(2)(a) PCT) did not include the right to formal oral proceedings. Moreover, an informal interview under Rule 66.6 PCT usually served no purpose in protest proceedings under Rule 68.3 (c) PCT.

avait finalement rejeté la requête en *restitutio in integrum*, sans tenir compte du fait qu'elle était inutile dès le départ, ce qui constituait un vice substantiel de procédure.

L'affaire **W 4/93** était le premier recours portant sur la nouvelle procédure d'examen des réserves formulées à l'encontre de l'invitation à payer des taxes additionnelles pour l'examen préliminaire international, invitation qui est adressée au demandeur en cas d'absence d'unité de l'invention. La chambre a décidé que le réexamen, conformément à la règle 68.3 e) PCT, du bien-fondé de l'invitation à payer une taxe additionnelle doit être effectué sur la seule base des motifs exposés dans l'invitation à payer, compte tenu par ailleurs des faits et arguments invoqués par le demandeur dans l'exposé des motifs de sa réserve, ce qui interdit à l'OEB de faire valoir de nouvelles preuves et de nouveaux motifs lorsqu'il fait connaître le résultat de ce réexamen.

La chambre a estimé par ailleurs que le droit du demandeur de communiquer également verbalement avec l'IPEA (article 34(2)a) PCT) n'implique pas le droit à la tenue d'une procédure orale en bonne et due forme. Une entrevue officieuse au titre de la règle 66.6 PCT n'est généralement pas utile dans la procédure de réserve visée à la règle 68.3 c) PCT.