



Amtsblatt Official Journal Journal officiel

Europäisches Patentamt (EPA)
European Patent Office (EPO)
Office européen des brevets (OEB)

Munich
Headquarters
Erhardtstr. 27
80469 Munich
Germany
Tel. +49 (0)89 2399-0
Postal address
80298 Munich
Germany

The Hague
Patentlaan 2
2288 EE Rijswijk
Netherlands
Tel. +31 (0)70 340-2040
Postal address
Postbus 5818
2280 HV Rijswijk
Netherlands

Berlin
Gitschiner Str. 103
10969 Berlin
Germany
Tel. +49 (0)30 25901-0
Postal address
10958 Berlin
Germany

Vienna
Rennweg 12
1030 Vienna
Austria
Tel. +43 (0)1 52126-0
Postal address
Postfach 90
1031 Vienna
Austria

Brussels Bureau
Avenue de Cortenbergh, 60
1000 Brussels
Belgium
Tel. +32 (0)2 27415-90

www.epo.org

2 | 2008

Februar | Jahrgang 31 | Seiten 43 - 121

February | Year 31 | Pages 43 - 121

Février | 31^e année | Pages 43 - 121

Amtsblatt des Europäischen Patentamts

Herausgeber und Schriftleitung
Europäisches Patentamt
Redaktion Amtsblatt
80298 München
Deutschland
Tel. +49 (0)89 2399-5225
Fax +49 (0)89 2399-5298
official-journal@epo.org

Druck
Imprimerie Centrale S.A.
1024 Luxembourg
Luxembourg

Auflage
4 050

Nachdruck und Vervielfältigung
Alle Urheber- und Verlagsrechte an nichtamtlichen Beiträgen sind vorbehalten. Der Rechtsschutz gilt auch für die Verwertung in Datenbanken.

Bestellungen sind zu richten an:
Europäisches Patentamt
Dienststelle Wien
Postfach 90
1031 Wien
Österreich
Tel. +43 (0)1 52126-411
Fax +43 (0)1 52126-2495
subs@epo.org

Abonnement
Preis pro Jahrgang: 71 EUR
Versandkosten:
• in Europa 46 EUR
• außerhalb Europas 76 EUR
Die Zeitschrift erscheint elfmal im Jahr.
Einzelverkauf: 12 EUR
Versandkosten: nach Aufwand
Sonderausgaben: siehe EPA-Preisliste für Patentinformationsprodukte und -dienstleistungen

Official Journal of the European Patent Office

Published and edited by
European Patent Office
Editorial office Official Journal
80298 Munich
Germany
Tel. +49 (0)89 2399-5225
Fax +49 (0)89 2399-5298
official-journal@epo.org

Printer
Imprimerie Centrale S.A.
1024 Luxembourg
Luxembourg

Print run
4 050

Copyright
All rights over non-EPO contributions reserved – including use in databases.

Please send your order to:
European Patent Office
Vienna sub-office
Postfach 90
1031 Vienna
Austria
Tel. +43 (0)1 52126-411
Fax +43 (0)1 52126-2495
subs@epo.org

Annual subscription
EUR 71
Postage:
• EUR 46 in Europe
• EUR 76 outside Europe
The Official Journal appears eleven times a year.
Price per issue: EUR 12, plus postage
Special issues: see EPO Price list for Patent Products and Services

Journal officiel de l’Office européen des brevets

Publication et rédaction
Office européen des brevets
Rédaction du Journal officiel
80298 Munich
Allemagne
Tél. +49 (0)89 2399-5225
Fax +49 (0)89 2399-5298
official-journal@epo.org

Impression
Imprimerie Centrale S.A.
1024 Luxembourg
Luxembourg

Tirage
4 050

Tirages et reproduction
Tout droit d’auteur et de publication sur les articles non officiels est réservé. Cette protection juridique s’applique également à l’exploitation de ces articles dans les banques de données.

Les commandes doivent être adressées à :
Office européen des brevets
Agence de Vienne
Postfach 90
1031 Vienne
Autriche
Tél. +43 (0)1 52126-411
Fax +43 (0)1 52126-2495
subs@epo.org

Abonnement
Prix de l’abonnement annuel : 71 EUR
Frais d’envoi :
• 46 EUR en Europe
• 76 EUR hors Europe
La publication paraît onze fois par an.
Vente au numéro : 12 EUR
Frais d’envoi : selon le cas
Editions spéciales : voir OEB liste des prix actuels – Produits et services d’information brevets

Inhalt

Verwaltungsrat

Zusammensetzung des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation (Stand: Januar 2008) **43**

Entscheidungen der Beschwerdekammern

Technische Beschwerdekammern

T 154/04 – 3.5.01 – Schätzung des Absatzes/DUNS LICENSING ASSOCIATES
"Vorliegen einer Erfindung – Verfahren, Hauptantrag (verneint)" – "Vorliegen einer Erfindung – Verfahren, erster Hilfsantrag (bejaht)" – "erfinderische Tätigkeit – System, Haupt- und erster bis dritter Hilfsantrag (verneint)" – "Änderungen – Anspruch 1, vierter und fünfter Hilfsantrag (unzulässig)" – "Zurückverweisung an die Vorinstanz (abgelehnt)" – "Vorlage an die Große Beschwerdekammer (abgelehnt)" **46**

T 1178/04 – 3.3.09 – Enzymzusätze für Futter von Wiederkäuern/HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF CANADA, VERTRETEN DURCH DAS DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND AGRI-FOOD CANADA
"Vermeintlich neuer Einsprechender als 'Verfahrensbeteiligter' (bejaht)" – "Zulässigkeit der Beschwerde des vermeintlichen Einsprechenden (bejaht)" – "Entscheidung über die Übertragung der Einsprechendenstellung als 'Entscheidung' der Einspruchsabteilung (bejaht)" – "Patentinhaber durch die Entscheidung beschwert (verneint)" – "durch die Entscheidung nicht beschwerter Patentinhaber am Vorbringen von Argumenten zur Rechtswirksamkeit der Übertragung der Einsprechendenstellung gehindert (verneint)" – "reformatio in peius (nicht zutreffend)" – "Rechtswirksamkeit der Übertragung der Einsprechendenstellung (verneint)" – "Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung (bejaht)" – "Rückzahlung der Beschwerdegebühr (verneint)" **80**

Mitteilungen des EPA

Übersicht über die Tage, an denen die Annahmestellen des EPA und die nationalen Patentbehörden im Jahr 2008 geschlossen sind **107**

Contents

Administrative Council

Composition of the Administrative Council of the European Patent Organisation (as at January 2008) **43**

Decisions of the boards of appeal

Technical boards of appeal

T 154/04 – 3.5.01 – Estimating sales activity / DUNS LICENSING ASSOCIATES
"Requirement of invention – method, main request (no)" – "Requirement of invention – method, auxiliary request 1 (yes)" – "Inventive step – system, main and auxiliary requests 1 to 3 (no)" – "Amendments – claim 1, auxiliary requests 4 and 5 (inadmissible)" – "Remittal for further prosecution (refused)" – "Referral to the Enlarged Board of Appeal (refused)" **46**

T 1178/04 – 3.3.09 – Enzyme additives for ruminant feeds/HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF CANADA, REPRESENTED BY THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND AGRI-FOOD CANADA
"Purported new opponent a 'party to proceedings' (yes)" – "Admissibility of purported opponent's appeal (yes)" – "Ruling on transfer of opponent status a 'decision' of the Opposition Division (yes)" – "Proprietor adversely affected by decision (no)" – "Proprietor not adversely affected by decision prevented from presenting arguments relating to validity of transfer of opponent status (no)" – "Reformatio in peius (not applicable)" – "Validity of transfer of opponent status (no)" – "Remittal to Opposition Division (yes)" – "Reimbursement of appeal fee (no)" **80**

Information from the EPO

List of holidays observed by EPO filing offices and the national patent authorities in 2008 **107**

Sommaire

Conseil d'administration

Composition du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets (Situation : janvier 2008) **43**

Décisions des chambres de recours

Chambres de recours techniques

T 154/04 – 3.5.01 – Evaluation des performances de vente / DUNS LICENSING ASSOCIATES
"Exigence d'invention – méthode, requête principale (non)" – "exigence d'invention – méthode, requête subsidiaire 1 (oui)" – "Activité inventive – système, requête principale et requêtes subsidiaires 1 à 3 (non)" – "Modifications – revendication 1, requêtes subsidiaires 4 et 5 (non admissibles)" – "Renvoi pour suite à donner (non)" – "Saisine de la Grande Chambre de recours (non)" **46**

T 1178/04 – 3.3.09 – Additifs à base d'enzymes pour aliments pour ruminants/SA MAJESTE LA REINE DU CHEF DU CANADA, REPRESENTÉE PAR LE MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE L'AGROALIMENTAIRE DU CANADA
"Prétendu nouvel opposant 'partie à la procédure' (oui)" – "Recevabilité du recours formé par le prétendu opposant (oui)" – "Décision relative à la transmission de la qualité d'opposant – 'décision' de la division d'opposition (oui)" – "Titulaire lésé par la décision (non)" – "Titulaire non lésé par la décision privé de la faculté de présenter des arguments relatifs à la validité de la transmission de la qualité d'opposant (non)" – "Reformatio in peius (non applicable)" – "Validité de la transmission de la qualité d'opposant (non)" – "Renvoi à la division d'opposition (oui)" – "Remboursement de la taxe de recours (non)" **80**

Communications de l'OEB

Liste des jours de fermeture des bureaux de réception de l'OEB et des services nationaux de la propriété industrielle en 2008 **107**

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 27. November 2007 über eine aktualisierte Fassung der Formblätter für den Erteilungsantrag (Form 1001) und für den Eintritt in die europäische Phase (Form 1200) **108**

Vertretung

Prüfungskommission für die europäische Eignungsprüfung
Ernennung von Mitgliedern der Prüfungsausschüsse **109**

Liste der beim EPA zugelassenen Vertreter **110**

Aus den Vertragsstaaten

CY Zypern
Neue Beträge der nationalen Gebühren in Euro **116**

ES Spanien
Neue Gebührenbeträge **117**

TR Türkei
Neue Gebührenbeträge **119**

Gebühren

Hinweise für die Zahlung von Gebühren, Auslagen und Verkaufspreisen **121**

Terminkalender

Freie Planstellen

Notice from the European Patent Office dated 27 November 2007 concerning the revision of the Request for grant form (Form 1001) and the Entry into the European phase form (Form 1200) **108**

Representation

European qualifying examination
Appointment of members of examination committees **109**

List of professional representatives before the EPO **110**

Information from the Contracting States

CY Cyprus
New national fee rates, in euro **116**

ES Spain
New fee rates **117**

TR Turkey
New amounts of fees **119**

Fees

Guidance for the payment of fees, expenses and prices **121**

Calendar of events

Vacancies

Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 27 novembre 2007, relatif à la version actualisée des formulaires de requête en délivrance (Form 1001) et d'entrée dans la phase européenne (Form 1200) **108**

Représentation

Examen européen de qualification
Nomination de membres des commissions d'examen **109**

Liste des mandataires agréés près l'OEB **110**

Informations relatives aux Etats contractants

CY Chypre
Nouveaux montants des taxes nationales en euros **116**

ES Espagne
Nouveaux montants des taxes **117**

TR Turquie
Nouveaux montants des taxes **119**

Taxes

Avis concernant le paiement des taxes, redevances et tarifs de vente **121**

Calendrier

Vacances d'emploi

Verwaltungsrat**Zusammensetzung des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation
(Stand: Januar 2008)****Präsident – Chairman – Président**

Herr Roland GROSSENBACHER, Direktor, Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum (CH)

Vizepräsident – Deputy Chairman – Vice-Président

M. Benoît BATTISTELLI, Directeur général, Institut National de la Propriété Industrielle (FR)

AT: Österreich – Austria – Autriche

Vertreter/Representative/Représentant:

Herr Friedrich RÖDLER, Präsident, Österreichisches Patentamt

Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:

Herr Richard FLAMMER, Vizepräsident für Recht und Support, Vorstand der Abteilung Externe Beziehungen, Österreichisches Patentamt

BE: Belgien – Belgium – Belgique

Vertreter/Representative/Représentant:

M. Robert GEURTS, Directeur général, Direction générale de la Régulation et de l'Organisation du Marché, Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie

Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:

M. Geoffrey BAILLEUX, Attaché, Office de la Propriété Intellectuelle, Direction générale de la Régulation et de l'Organisation du Marché, Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie

BG: Bulgarien – Bulgaria – Bulgarie

Vertreter/Representative/Représentant:

Mr Kostadin MANEV, President of the Patent Office of the Republic of Bulgaria

Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:

Ms Svetla YORDANOVA, Director, International Activity, Co-operation and Development Directorate, Patent Office of the Republic of Bulgaria

CH: Schweiz – Switzerland – Suisse

Vertreter/Representative/Représentant:

Herr Roland GROSSENBACHER, Direktor, Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum

Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:

Herr Christian BOCK, Stellvertretender Direktor, Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum

Administrative Council**Composition of the Administrative Council of the European Patent Organisation
(as at January 2008)****CY: Zypern – Cyprus – Chypre**

Vertreter/Representative/Représentant:

Mr Spyros KOKKINOS, Registrar of Companies and Official Receiver, Ministry of Commerce, Industry and Tourism

Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:

Ms Stalo PAPAIOANNOU, Senior Officer of Registrar of Companies and Official Receiver, Ministry of Commerce, Industry and Tourism

CZ: Tschechische Republik – Czech Republic – République tchèque

Vertreter/Representative/Représentant:

Mr Karel ČADA, President of the Industrial Property Office of the Czech Republic

Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:

Mr Josef KRATOCHVÍL, Deputy President of the Industrial Property Office of the Czech Republic

DE: Deutschland – Germany – Allemagne

Vertreter/Representative/Représentant:

Herr Raimund LUTZ, Präsident, Bundespatentgericht

Herr Jürgen SCHADE, Präsident, Deutsches Patent- und Markenamt (DPMA)

Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:

Herr Wolfgang SCHMITT-WELLBROCK, Ministerialdirektor, Leiter der Abteilung Justizverwaltung, Bundesministerium der Justiz

DK: Dänemark – Denmark – Danemark

Vertreter/Representative/Représentant:

Mr Jesper KONGSTAD, Director General, Danish Patent and Trademark Office

Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:

Mr Niels RAVN, Senior Policy Adviser, Danish Patent and Trademark Office

EE: Estland – Estonia – Estonie

Vertreter/Representative/Représentant:

Mr Matti PÄTS, Director General, Estonian Patent Office

Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:

Mr Toomas LUMI, Deputy Director General, Estonian Patent Office

ES: Spanien – Spain – Espagne

Vertreter/Representative/Représentant (a. i.):

Mr Miguel Ángel GUTIÉRREZ CARBAJAL, Director Patent and Technological Information Department, Spanish Patent and Trademark Office

Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant (a. i.):

Mr Javier MORENO RAMOS, Director International Relations and Legal Coordination Department, Spanish Patent and Trademark Office

FI: Finnland – Finland – Finlande

Vertreter/Representative/Représentant:

Mr Martti ENÄJÄRVI, President, National Board of Patents and Registration of Finland

Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:

Mr Pekka LAUNIS, Vice-President, National Board of Patents and Registration of Finland

FR: Frankreich – France

Vertreter/Representative/Représentant:

M. Benoît BATTISTELLI, Directeur général, Institut National de la Propriété Industrielle

Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:

M. Fabrice CLAIREAU, Directeur des Affaires juridiques et internationales, Institut National de la Propriété Industrielle

GB: Vereinigtes Königreich – United Kingdom – Royaume-Uni

Vertreter/Representative/Représentant:

Mr Ian FLETCHER, Chief Executive, Comptroller General, UK Intellectual Property Office

Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:

Mr Sean DENNEHEY, Assistant Comptroller and Director of Patents, UK Intellectual Property Office

GR: Ellas

Vertreter/Representative/Représentant:

Mr Athanassios KAISIS, Chairman of the Administrative Council, Industrial Property Organisation (OBI)

Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:

Mr Serafeim STASINOS, Director General, Industrial Property Organisation (OBI)

HR: Kroatien – Croatia – Croatie

Vertreter/Representative/Représentant:

Mr Željko TOPIĆ, Director General, State Intellectual Property Office of the Republic of Croatia

Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:

N.N.

HU: Ungarn – Hungary – Hongrie

Vertreter/Representative/Représentant:

Mr Miklós BENDZSEL, President, Hungarian Patent Office

Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:

Mr Mihály FICSOR, Vice-President for Legal Affairs, Hungarian Patent Office

IE: Irland – Ireland – Irlande

Vertreter/Representative/Représentant:

Mr Eamonn LAIRD, Controller, Irish Patents Office

Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:

Ms Helen CURLEY, Assistant Principal, Intellectual Property Unit, Department of Enterprise, Trade and Employment

IS: Island – Iceland – Islande

Vertreter/Representative/Représentant:

Ms Ásta VALDIMARSDÓTTIR, Director General, Icelandic Patent Office

Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:

Ms Elín R. JÓNSDÓTTIR, Head of Patent Division, Icelandic Patent Office

IT: Italien – Italy – Italie

Vertreter/Representative/Représentant:

Mr. Mauro MASI, Delegate for Intellectual Property, Directorate General for Economic Co-operation, Ministry of Foreign Affairs

Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:

Mme Maria Ludovica AGRÒ, Directrice, Office italien des brevets et des marques, Ministère de l'Industrie

LI: Liechtenstein

Vertreter/Representative/Représentant:

Frau Esther SCHINDLER, Diplomatische Mitarbeiterin, Amt für Auswärtige Angelegenheiten

Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:

N.N.

LT: Litauen – Lithuania – Lituanie

Vertreter/Representative/Représentant:

Mr Rimvydas NAUJOKAS, Director of the State Patent Bureau of the Republic of Lithuania

Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:

Mr Žilvinas DANYS, Deputy Director of the State Patent Bureau of the Republic of Lithuania

LU: Luxemburg – Luxembourg

Vertreter/Representative/Représentant:

M. Lex KAUFHOLD, Conseiller de direction, Chargé de la Direction de la Propriété Intellectuelle, Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur

Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:

M. Claude SAHL, Chef du secteur "Législation", Direction de la Propriété Intellectuelle, Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur

LV: Lettland – Latvia – Lettonie

Vertreter/Representative/Représentant:

Mr Zigrīds AUMEISTERS, Director, Latvian Patent Office

Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:

Mr Guntis RAMĀNS, Deputy Director, Director of the Department of the Examination of Inventions, Latvian Patent Office

MC: Monaco

Vertreter/Representative/Représentant:

N.N.

Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:

M. Jean-Pierre SANTOS, Chef de section, Direction de l'Expansion Economique, Division de la Propriété Intellectuelle

MT: Malta – Malte

Vertreter/Representative/Représentant:

Mr Godwin WARR, Director General Commerce Division, Comptroller of Industrial Property, Ministry for Competitiveness and Communications

Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:

Ms Michelle BONELLO, Director Intellectual Property Registrations, Industrial Property Registration Directorate

NL: Niederlande – Netherlands – Pays-Bas

Vertreter/Representative/Représentant:

Mr Guus BROESTERHUIZEN, President, Netherlands Patent Office

Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:

Mr Paul VAN BEUKERING, Unit Manager Intellectual Property, Ministry of Economic Affairs

NO: Norwegen – Norway – Norvège

Vertreter/Representative/Représentant:

Mr Jørgen SMITH, Director General, Norwegian Industrial Property Office

Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:

Mr Bjørn KHAM, Director Patent Department, Norwegian Industrial Property Office

PL: Polen – Poland – Pologne

Vertreter/Representative/Représentant:

Ms Alicja ADAMCZAK, President, Patent Office of the Republic of Poland

Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:

Ms Ewa NIZIŃSKA MATYSIAK, Director of the Cabinet of the President, Patent Office of the Republic of Poland

PT: Portugal

Vertreter/Representative/Représentant:

Mr António CAMPINOS, President of INPI Administrative Council, National Institute of Industrial Property (INPI)

Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:

Mr João NEGRÃO, Head of International Relations, National Institute of Industrial Property (INPI)

RO: Rumänien – Romania – Roumanie

Vertreter/Representative/Représentant:

Mr Gábor VARGA, Director General, State Office for Inventions and Trademarks (OSIM)

Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:

Mr Alexandru Cristian ȘTENC, Deputy Director General, State Office for Inventions and Trademarks (OSIM)

SE: Schweden – Sweden – Suède

Vertreter/Representative/Représentant:

Ms Gun HELLSVIK

Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:

Mr Lars BJÖRKLUND, Acting Director General, Swedish Patent and Registration Office

SI: Slowenien – Slovenia – Slovénie

Vertreter/Representative/Représentant:

Ms Biserka STREL, Director, Slovenian Intellectual Property Office

Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:

Ms Mojca PEČAR, Head of the Legal Department, Slovenian Intellectual Property Office

SK: Slowakei – Slovakia – Slovaquie

Vertreter/Representative/Représentant:

Ms Darina KYLIÁNOVÁ, President of the Industrial Property Office of the Slovak Republic

Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:

Ms Lukrécia MARČOKOVÁ, Directress of the Patent Department of the Industrial Property Office of the Slovak Republic

TR: Türkei – Turkey – Turquie

Vertreter/Representative/Représentant:

Mr Yusuf BALCI, Undersecretary, Ministry of Industry and Trade

Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:

Mr Yüksel BİRINCI, Acting President, Turkish Patent Institute

Entscheidungen der Beschwerdekammern

**Entscheidung der
Technischen Beschwerde-
kammer 3.5.01
vom 15. November 2006
T 154/04 – 3.5.01**
(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: S. Steinbrener
Mitglieder: R. R. K. Zimmermann
G. Weiss

**Anmelderin: DUNS LICENSING
ASSOCIATES, L. P.**

**Stichwort: Schätzung des Absatzes/
DUNS LICENSING ASSOCIATES**

Artikel: 52 (1), 52 (2) und (3), 54, 56,
112 (1) a) und b), 123 (2) EPÜ 1973
Artikel: 15, 16 VOBK
Artikel: 52 (1) EPÜ
Artikel: 31 Wiener Übereinkommen
über das Recht der Verträge von 1969

**Schlagwort: "Vorliegen einer Erfin-
dung – Verfahren, Hauptantrag
(verneint)" – "Vorliegen einer Erfin-
dung – Verfahren, erster Hilfsantrag
(bejaht)" – "erfinderische Tätigkeit –
System, Haupt- und erster bis dritter
Hilfsantrag (verneint)" – "Änderun-
gen – Anspruch 1, vierter und fünfter
Hilfsantrag (unzulässig)" – "Zurück-
verweisung an die Vorinstanz (abge-
lehnt)" – "Vorlage an die Große
Beschwerdekammer (abgelehnt)"**

Leitsatz

*I. Betriebswirtschaftliche Forschungs-
verfahren sind "als solche" nach Arti-
kel 52 (2) c) und (3) EPÜ nicht patent-
fähig.*

*II. Das Sammeln und das Auswerten
von Daten im Rahmen eines betriebs-
wirtschaftlichen Forschungsverfahrens
verleihen dem Verfahren keinen techni-
schen Charakter; es sei denn, diese
Schritte tragen zur technischen Lösung
einer technischen Aufgabe bei.*

Decisions of the boards of appeal

**Decision of Technical Board
of Appeal 3.5.01 dated
15 November 2006
T 154/04 – 3.5.01**
(Language of the proceedings)

Composition of the board:

Chairman: S. Steinbrener
Members: R. R. K. Zimmermann
G. Weiss

**Applicant: DUNS LICENSING
ASSOCIATES, L.P.**

**Headword: Estimating sales activity/
DUNS LICENSING ASSOCIATES**

Article: 52(1), 52(2) and (3), 54, 56,
112(1)(a) and (b), 123(2) EPC 1973
Article: 15, 16 RPBA
Article: 52(1) EPC
Article: 31 Vienna Convention on the
Law of Treaties of 1969

**Keyword: "Requirement of invention
– method, main request (no)" –
"Requirement of invention – method,
auxiliary request 1 (yes)" – "Inventive
step – system, main and auxiliary
requests 1 to 3 (no)" – "Amendments
– claim 1, auxiliary requests 4 and 5
(inadmissible)" – "Remittal for further
prosecution (refused)" – "Referral to
the Enlarged Board of Appeal
(refused)"**

Headnote

*I. Methods of business research are
excluded "as such" from patentability
under Article 52(2)(c) and (3) EPC.*

*II. Gathering and evaluating data as part
of a business research method do not
convey technical character to the busi-
ness research method if such steps do
not contribute to the technical solution of
a technical problem.*

Décisions des chambres de recours

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.5.01 en
date du 15 novembre 2006
T 154/04 – 3.5.01**
(Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : S. Steinbrener
Membres : R. R. K. Zimmermann
G. Weiss

**Demandeur : DUNS LICENSING
ASSOCIATES, L.P.**

**Référence : Evaluation des
performances de vente/
DUNS LICENSING ASSOCIATES**

Article : 52(1), 52(2) et (3), 54, 56,
112(1)a) et b), 123(2) CBE 1973
Article : 15, 16 RPCR
Article : 52(1) CBE
Article : 31 Convention de Vienne sur
le droit des traités de 1969

**Mot-clé : "Exigence d'invention –
méthode, requête principale (non)" –
"exigence d'invention – méthode,
requête subsidiaire 1 (oui)" – "Activité
inventive – système, requête princi-
pale et requêtes subsidiaires 1 à 3
(non)" – "Modifications – revendica-
tion 1, requêtes subsidiaires 4 et 5
(non admissibles)" – "Renvoi pour
suite à donner (non)" – "Saisine de la
Grande Chambre de recours (non)"**

Sommaire

*I. Les méthodes de recherche commer-
ciale sont exclues "en tant que telles"
de la brevetabilité en vertu de l'article
52(2)c) et (3) CBE.*

*II. Le recueil et l'évaluation de données
dans le cadre d'une méthode de recher-
che commerciale ne confèrent pas de
caractère technique à cette méthode, à
moins que lesdites étapes contribuent à
la solution technique d'un problème
technique.*

Sachverhalt und Anträge

I. Die europäische Patentanmeldung Nr. 94 912 949.8 mit der Veröffentlichungsnummer WO-A-94/23382 beansprucht eine Priorität aus dem Jahr 1993 für eine Erfindung betreffend die Schätzung des Absatzes in Verkaufsstellen, die über den erzielten Absatz keinen Bericht erstatten.

II. Der mit der internationalen Anmeldung veröffentlichte Recherchenbericht nennt als einschlägigen Stand der Technik unter anderem die 1990 veröffentlichte und im Prüfungsverfahren vor dem EPA als D1 bezeichnete Druckschrift US-A-4 972 504.

III. Die Prüfungsabteilung wies die Anmeldung mit der Begründung zurück, der beanspruchte Gegenstand sei nach Artikel 52 (2) c) und (3) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgeschlossen. Die schriftliche Entscheidungsbegründung wurde am 1. September 2003 zur Post gegeben.

IV. Die Beschwerdeführerin (Anmelderin) legte gegen die Entscheidung Beschwerde ein; sie reichte am 17. Oktober 2003 die Beschwerdeschrift sowie einen Abbuchungsauftrag für die Beschwerdegebühr und am 12. Januar 2004 die schriftliche Beschwerdebegründung ein.

Am 12. Januar 2004 und am 1. November 2006 reichte die Beschwerdeführerin geänderte Anspruchssätze ein, deren unabhängige Ansprüche jeweils wie folgt abgefasst waren:

Anspruch 1 des am 12. Januar 2004 eingereichten Hauptantrags:

"1. Verfahren zum Schätzen des Absatzes eines Produkts in Verkaufsstellen (U1, U2), das Folgendes umfasst:

den Empfang von Verkaufsdaten für dieses Produkt aus mehreren ersten Verkaufsstellen (S1 - S5);

die Bereitstellung einer Verkaufsstellen-Datenbank (205), die geografische Daten und kennzeichnende Daten von diesen ersten Verkaufsstellen (S1 - S5) sowie von mindestens einer anderen Verkaufsstelle (U1, U2) enthält;

Summary of facts and submissions

I. European patent application No. 94 912 949.8 published as international publication No. WO-A-94/23382 claimed a priority date from 1993 for an invention related to the estimation of sales activities at non-reporting sales outlets.

II. The search report published with the international publication cited as relevant prior art, among others, document US-A-4 972 504 published in 1990 (cited as document D1 in the examination proceedings before the EPO).

III. The examining division refused the application for the reason that the claimed subject matter was excluded from patentability under Article 52(2)(c) and (3) EPC. The grounds of the decision given in writing were posted on 1 September 2003.

IV. The appellant (applicant) lodged an appeal against the decision, filing the notice of appeal and a debit order in respect of the appeal fee on 17 October 2003, and on 12 January 2004, the written statement setting out the grounds of appeal.

On 12 January 2004 and on 1 November 2006, the appellant filed amended sets of claims, the independent claims thereof reading as follows:

Claim 1 of the main request filed on 12 January 2004:

"1. A method for estimating sales activity of a product at sales outlets (U1, U2) comprising:

receiving sales data for said product from a plurality of first sales outlets (S1-S5);

providing a database (205) of sales outlets, said database including geographic data and characterizing data from said first sales outlets (S1-S5) and at least one other sales outlet (U1, U2);

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 94 912 949.8, publiée en tant que demande internationale sous le numéro WO-A-94/23382, revendique une priorité de 1993 pour une invention concernant l'évaluation des performances de vente d'un produit dans des points de vente ne fournissant pas de données à ce sujet.

II. Le rapport de recherche publié avec la demande internationale mentionne notamment, en tant qu'état de la technique pertinent, le document US-A-4 972 504, qui a été publié en 1990 et qui est cité comme document D1 dans la procédure d'examen devant l'OEB.

III. La division d'examen a rejeté la demande au motif que l'objet revendiqué est exclu de la brevetabilité en vertu de l'article 52(2)c) et (3) CBE. La décision écrite et motivée a été remise à la poste le 1^{er} septembre 2003.

IV. Le requérant (demandeur) a formé un recours contre cette décision. Il a déposé l'acte de recours et l'ordre de débit relatif à la taxe de recours le 17 octobre 2003, et le mémoire exposant les motifs du recours le 12 janvier 2004.

Le 12 janvier 2004 et le 1^{er} novembre 2006, le requérant a produit des jeux de revendications modifiées, dont les revendications indépendantes s'énoncent comme suit :

Revendication 1 selon la requête principale déposée le 12 janvier 2004 :

"1. Méthode d'évaluation des performances de vente d'un produit dans des points de vente (U1, U2) qui comprend :

la réception des données relatives à la vente dudit produit provenant de plusieurs premiers points de vente (S1-S5);

la constitution d'une base de données (205) relative aux points de vente, qui contient les données géographiques et caractéristiques desdits premiers points de vente (S1-S5) et d'au moins un autre point de vente (U1, U2);

die Ermittlung der Entfernung d_{su} zwischen der anderen Verkaufsstelle (U1, U2) und jeder einzelnen der ausgewählten ersten Verkaufsstellen (S1 - S5) anhand der geografischen Daten;

die Formulierung eines Gewichtungsfaktors für jede der ausgewählten ersten Verkaufsstellen und die andere Verkaufsstelle, wobei der Gewichtungsfaktor eine Funktion der Entfernung und der kennzeichnenden Daten ist; und

die Schätzung des Absatzes in der anderen Verkaufsstelle (U1, U2) anhand der Verkaufsdaten für die ausgewählten ersten Verkaufsstellen (S1 - S5) und der Gewichtungsfaktoren."

Anspruch 1 des am 12. Januar 2004 eingereichten ersten Hilfsantrags:

"1. Verfahren zum Schätzen des Absatzes eines Produkts in Verkaufsstellen mithilfe eines Datenverarbeitungssystems (U1, U2), das Folgendes umfasst:

den Empfang von Verkaufsdaten für dieses Produkt aus mehreren ersten Verkaufsstellen (S1 - S5);

die Bereitstellung einer Verkaufsstellen-Datenbank (205), die geografische Daten und kennzeichnende Daten von diesen ersten Verkaufsstellen (S1 - S5) und mindestens einer anderen Verkaufsstelle (U1, U2) enthält;

den Einsatz eines Prozessors zur Ermittlung der Entfernung d_{su} zwischen dieser anderen Verkaufsstelle (U1, U2) und jeder einzelnen der ausgewählten ersten Verkaufsstellen (S1 - S5) anhand der geografischen Daten;

den Einsatz des Prozessors zur Formulierung eines Gewichtungsfaktors für jede einzelne der ausgewählten ersten Verkaufsstellen und die andere Verkaufsstelle, wobei dieser Gewichtungsfaktor eine Funktion der Entfernung und der kennzeichnenden Daten ist; und

den Einsatz des Prozessors zur Schätzung des Absatzes in der anderen Verkaufsstelle (U1, U2) anhand der Verkaufsdaten für die ausgewählten ersten Verkaufsstellen (S1 - S5) und der Gewichtungsfaktoren."

determining the distance d_{su} between said other sales outlet (U1, U2) and each of a selected plurality of said first sales outlets (S1-S5) using said geographic data;

formulating a weighting factor for each of said selected plurality of said first sales outlets and said other sales outlet, said weighting factor being a function of said distance and said characterizing data; and

estimating the sales of said other sales outlet (U1, U2) using said sales data for said selected first sales outlets (S1-S5) and said weighting factors."

Claim 1 of the first auxiliary request filed on 12 January 2004:

"1. A method for estimating sales activity of a product at sales outlets using a data processing system (U1, U2) comprising:

receiving sales data for said product from a plurality of first sales outlets (S1-S5);

providing a database (205) of sales outlets, said database including geographic data and characterizing data from said first sales outlets (S1-S5) and at least one other sales outlet (U1, U2);

operating a processor to determine the distance d_{su} between said other sales outlet (U1, U2) and each of a selected plurality of said first sales outlets (S1-S5) using said geographic data;

operating said processor to formulate a weighting factor for each of said selected plurality of said first sales outlets and said other sales outlet, said weighting factor being a function of said distance and said characterizing data; and

operating said processor to estimate the sales of said other sales outlet (U1, U2) using said sales data for said selected first sales outlets (S1-S5) and said weighting factors."

la détermination de la distance d_{su} entre l'autre point de vente (U1, U2) et chacun des premiers points de vente sélectionnés (S1-S5) en utilisant les données géographiques susmentionnées ;

la formulation d'un facteur de pondération pour chacun des premiers points de vente sélectionnés et pour ledit autre point de vente, ledit facteur de pondération étant fonction de la distance et des données caractéristiques susmentionnées, et

l'évaluation des ventes dans l'autre point de vente (U1, U2) en utilisant les données relatives aux ventes pour les premiers points de vente sélectionnés (S1-S5) et lesdits facteurs de pondération."

Revendication 1 selon la première requête subsidiaire déposée le 12 janvier 2004 :

"1. Méthode d'évaluation des performances de vente d'un produit dans des points de vente utilisant un système de traitement des données (U1, U2), et comprenant :

la réception des données relatives à la vente dudit produit provenant de plusieurs premiers points de vente (S1-S5) ;

la constitution d'une base de données (205) relative aux points de vente, qui contient les données géographiques et caractéristiques desdits premiers points de vente (S1-S5) et d'au moins un autre point de vente (U1, U2) ;

l'utilisation d'un processeur pour déterminer la distance d_{su} entre ledit autre point de vente (U1, U2) et chacun des premiers points de vente sélectionnés (S1-S5) en utilisant les données géographiques susmentionnées ;

l'utilisation dudit processeur en vue de formuler un facteur de pondération pour chacun des premiers points de vente sélectionnés et ledit autre point de vente, ledit facteur de pondération étant fonction de la distance et des données caractéristiques susmentionnées, et

l'utilisation dudit processeur pour évaluer les ventes dans l'autre point de vente (U1, U2) en utilisant les données relatives aux ventes pour les premiers points de vente sélectionnés (S1-S5) et lesdits facteurs de pondération."

Anspruch 7 des am 12. Januar 2004 eingereichten Hauptantrags und ersten Hilfsantrags:

"7. System zum Schätzen des Absatzes eines Produkts in Verkaufsstellen, das Folgendes umfasst:

einen Datenempfänger (201) zum Empfang von Verkaufsdaten aus jeder einzelnen von mehreren ersten Verkaufsstellen (S1 - S5);

einen Speicher (205), in dem eine Datenbank zu diesen ersten Verkaufsstellen (S1 - S5) und zu mindestens einer anderen Verkaufsstelle (U1, U2) gespeichert ist, wobei diese Datenbank geografische Daten und kennzeichnende Daten für jede der Verkaufsstellen enthält; und

einen Prozessor (215), der mit dem Datenempfänger (201) und dem Speicher (205) verbunden ist und ein Programm enthält, das den Prozessor (215) veranlasst, die Entfernung d_{su} zwischen der anderen Verkaufsstelle und jeder einzelnen von mehreren ausgewählten ersten Verkaufsstellen anhand der geografischen Daten zu ermitteln; einen Gewichtungsfaktor für jede einzelne der ausgewählten ersten Verkaufsstellen und die andere Verkaufsstelle zu formulieren, wobei der Gewichtungsfaktor von der Entfernung und den kennzeichnenden Daten abhängig ist, und den Absatz in der anderen Verkaufsstelle anhand der Verkaufsdaten aus den ausgewählten Verkaufsstellen und der Gewichtungsfaktoren zu schätzen."

Anspruch 1 des am 1. November 2006 eingereichten zweiten Hilfsantrags:

"1. System zum Schätzen des Vertriebs eines Produkts in mehreren Verkaufsstellen von einer Zentralstation aus, das Folgendes umfasst:

mehrere erste Verkaufsstellen (S1 - S5), die jeweils Produktvertriebsdaten generieren;

mindestens eine andere Verkaufsstelle (U1, U2), die keine Produktvertriebsdaten generiert;

Claim 7 of the main and first auxiliary request filed on 12 January 2004:

"7. A system for estimating sales activity of a product at sales outlets, comprising:

a data receiver (201) for receiving sales data from each of a plurality of first sales outlets (S1-S5);

a memory (205) storing a database of said first sales outlets (S1-S5) and at least one other sales outlet (U1, U2), said database including geographic data and characterizing data for each of said sales outlets; and

a processor (215) coupled to said data receiver (201) and said memory (205) and including a program for causing said processor (215) to determine the distance d_{su} between said other sales outlet and each of a selected plurality of said first sales outlets using said geographic data; to formulate a weighting factor for each of said selected plurality of said first sales outlets and said other sales outlet, said weighting factor being dependent on said distance and said characterizing data; and to estimate sales of said other sales outlet using said sales data from said selected sales outlets and said weighting factors."

Claim 1 of the second auxiliary request filed on 1 November 2006:

"1. A system for estimating from a central station product distribution of a product at a plurality of sales outlets, comprising;

a plurality of first sales outlets (S1-S5) each generating product distribution;

at least one other sales outlet (U1, U2) not generating product distribution;

Revendication 7 selon la requête principale et la première requête subsidiaire déposées le 12 janvier 2004 :

"7. Système d'évaluation des performances de vente d'un produit dans des points de vente qui comprend :

un récepteur de données (201) destiné à recevoir les données relatives aux ventes provenant de chacun des premiers points de vente sélectionnés (S1-S5),

une mémoire (205) renfermant une base de données relative aux premiers points de vente (S1-S5) et à au moins un autre point de vente (U1, U2), ladite base de données contenant des données géographiques et caractéristiques pour chacun desdits points de vente, et

un processeur (215) connecté au récepteur de données (201) et à la mémoire (205) et comprenant un programme qui permet au processeur (215) de déterminer la distance d_{su} entre ledit autre point de vente et chacun des premiers points de vente sélectionnés en utilisant lesdites données géographiques, de formuler un facteur de pondération pour chacun des premiers points de vente sélectionnés et pour ledit autre point de vente, ledit facteur de pondération étant fonction de la distance et des données caractéristiques susmentionnées, et d'évaluer les ventes dans l'autre point de vente en utilisant les données relatives aux ventes provenant des points de vente sélectionnés et lesdits facteurs de pondération."

Revendication 1 selon la deuxième requête subsidiaire déposée le 1^{er} novembre 2006 :

"1. Système permettant d'évaluer, à partir d'un poste central, la distribution d'un produit dans plusieurs points de vente et comprenant :

plusieurs premiers points de vente (S1-S5) générant chacun des données sur la distribution du produit,

au moins un autre point de vente (U1, U2) ne générant pas de données sur la distribution du produit,

einen Datenempfänger (201) zum Empfang der Produktvertriebsdaten aus jeder einzelnen der ersten Verkaufsstellen (S1 - S5), nicht aber von der mindestens einen anderen Verkaufsstelle (U1, U2);

einen Speicher (205), in dem eine Datenbank mit geografischen Daten und kennzeichnenden Daten zu den ersten Verkaufsstellen (S1 - S5) und der mindestens einen anderen Verkaufsstelle (U1, U2) gespeichert ist, und

einen Zentralprozessor (215), der mit dem Datenempfänger (201) und dem Speicher (205) verbunden ist und ein Programm enthält, das den Prozessor (215) veranlasst, die Entfernung d_{su} zwischen der mindestens einen anderen Verkaufsstelle und einer oder mehreren ausgewählten ersten Verkaufsstellen anhand der geografischen Daten zu ermitteln; diese Entfernung und die kennzeichnenden Daten verwendet, um einen Gewichtungsfaktor für die eine oder mehrere ausgewählten ersten Verkaufsstellen zu formulieren; und den Vertrieb des Produkts in der mindestens einen anderen Verkaufsstelle anhand der Produktvertriebsdaten aus einer oder mehreren ausgewählten ersten Verkaufsstellen und des Gewichtungsfaktors zu schätzen."

Anspruch 1 des am 1. November 2006 eingereichten dritten Hilfsantrags:

"1. System zum Schätzen des Absatzes eines Produkts in mehreren Verkaufsstellen von einer Zentralstation aus, das Folgendes umfasst:

mehrere erste Verkaufsstellen (S1 - S5), die mit einer Zentralstation verbunden sind;

eine andere Verkaufsstelle (U1, U2), die nicht mit der Zentralstation verbunden ist;

einen Datenempfänger (201) zum Empfang von Daten aus jeder einzelnen von mehreren ersten Verkaufsstellen (S1 - S5);

einen Speicher (205), in dem eine Datenbank zu den ersten Verkaufsstellen (S1 - S5) und der anderen Verkaufsstelle (U1, U2) gespeichert ist und die geografische Daten und kennzeichnende Daten für jede der Verkaufsstellen enthält; und

a data receiver (201) for receiving the product distribution from each of the plurality of the first sales outlets (S1-S5) but not from the at least one other sales outlet (U1, U2);

a memory (205) storing a database including geographic data and characterizing data for the first sales outlets (S1-S5) and the at least one other sales outlet (U1, U2), and

a central processor (215) coupled to said data receiver (201) and said memory (205) and including a program for: causing said processor (215) to determine the distance d_{su} between said at least one other sales outlet and one or more selected first sales outlets using said geographic data; using said distance and said characterizing data to formulate a weighting factor for each of said one or more selected first sales outlets; and estimating product distribution of said at least one other sales outlet using said product distribution from said one or more selected first sales outlets and said weighting factors."

Claim 1 of the third auxiliary request filed on 1 November 2006:

"1. A system for estimating from a central station sales activity of a product at a plurality of sales outlets, comprising:

a plurality of first sales outlets (S1-S5) coupled to a central station;

another sales outlet (U1, U2) not coupled to the central station;

a data receiver (201) for receiving data from each of a plurality of the first sales outlets (S1-S5);

a memory (205) storing a database of said plurality of first sales outlets (S1-S5) and the other sales outlet (U1, U2), said database including geographic data and characterizing data for each of said sales outlets; and

un récepteur de données (201) destiné à recevoir les données relatives à la distribution du produit provenant de chacun des premiers points de vente sélectionnés (S1-S5), mais pas d'au moins l'autre point de vente (U1, U2),

une mémoire (205) renfermant une base de données qui contient les données géographiques et caractéristiques concernant les premiers points de vente (S1-S5) et au moins l'autre point de vente (U1, U2) et

un processeur central (215) connecté au récepteur de données (201) et à la mémoire (205) et comprenant un programme qui permet au processeur (215) de déterminer la distance d_{su} entre au moins l'autre point de vente et un ou plusieurs premiers points de vente sélectionnés en utilisant les données géographiques susmentionnées, d'utiliser ladite distance et les données caractéristiques susmentionnées afin de formuler un facteur de pondération pour le premier point de vente ou chacun des premiers points de vente sélectionnés, et d'évaluer la distribution du produit dans au moins l'autre point de vente en utilisant les données relatives à la distribution provenant du ou des premiers points de vente sélectionnés et lesdits facteurs de pondération."

Revendication 1 selon la troisième requête subsidiaire déposée le 1^{er} novembre 2006 :

"1. Système permettant d'évaluer, à partir d'un poste central, les performances de vente d'un produit dans plusieurs points de vente et comprenant :

plusieurs premiers points de vente (S1-S5) reliés au poste central,

un autre point de vente (U1, U2) non relié au poste central,

un récepteur de données (201) destiné à recevoir les données provenant de chacun des premiers points de vente sélectionnés (S1-S5),

une mémoire (205) renfermant une base de données relative aux premiers points de vente (S1-S5) et à l'autre point de vente (U1, U2), ladite base de données contenant des données géographiques et caractéristiques concernant chacun desdits points de vente, et

wobei der Zentralprozessor einen Prozessor (215) umfasst, der mit dem Datenempfänger (201) und dem Speicher (205) verbunden ist und ein Programm enthält, das den Prozessor (215) veranlasst, die Entfernung d_{su} zwischen der anderen Verkaufsstelle und jeder einzelnen der ausgewählten ersten Verkaufsstellen anhand der geografischen Daten zu ermitteln; einen Gewichtungsfaktor für jede der ausgewählten ersten Verkaufsstellen und die andere Verkaufsstelle zu formulieren, der von der Entfernung und den kennzeichnenden Daten abhängig ist; und das Verkaufsvolumen der anderen Verkaufsstelle anhand der von den ausgewählten ersten Verkaufsstellen stammenden Daten und der Gewichtungsfaktoren zu schätzen."

Anspruch 1 des am 1. November 2006 eingereichten vierten Hilfsantrags:

"1. Vorrichtung zur Bestandsführung auf der Grundlage des Absatzes eines Produkts in Verkaufsstellen (U1, U2), die Folgendes umfasst:

eine Zentralstation (120) zum Empfang von Erstdaten für dieses Produkt aus mehreren ersten Verkaufsstellen (S1 - S5);

wobei die Zentralstation über eine Verkaufsstellen-Datenbank (205) verfügt, die geografische Daten und kennzeichnende Daten von den ersten Verkaufsstellen (S1 - S5) und mindestens einer anderen Verkaufsstelle (U1, U2) enthält;

wobei die Zentralstation zur Ermittlung der Entfernung d_{su} zwischen der anderen Verkaufsstelle (U1, U2) und jeder einzelnen der ausgewählten ersten Verkaufsstellen (S1 - S5) anhand der geografischen Daten dient;

wobei die Zentralstation zum Formulieren eines Gewichtungsfaktors für jede der ausgewählten ersten Verkaufsstellen und die andere Verkaufsstelle ausgelegt und der Gewichtungsfaktor eine Funktion der Entfernung und der kennzeichnenden Daten ist; und

wobei die Zentralstation darauf eingerichtet ist, Zweitdaten für das Produkt in der anderen Verkaufsstelle (U1, U2) anhand der Erstdaten für die ausgewählten ersten Verkaufsstellen (S1 - S5) und der Gewichtungsfaktoren zu schätzen und die Zweitdaten dazu zu verwenden, den Bestand in der anderen Verkaufsstelle zu schätzen."

the central processor comprises a processor (215) coupled to said data receiver (201) and said memory (205) and including a program for causing said processor (215) to determine the distance d_{su} between said other sales outlet and each of a selected plurality of said first sales outlets using said geographic data; to formulate a weighting factor for each of said selected first sales outlets and said other sales outlet, said weighting factor being dependent on said distance and said characterizing data; and to estimate sales volume of said other sales outlet using said data from said selected first sales outlets and said weighting factors."

Claim 1 of the fourth auxiliary request filed on 1 November 2006:

"1. Apparatus for maintaining inventory based on sales activity of a product at outlets (U1, U2) comprising:

a central station (120) for receiving first data for said product from a plurality of first outlets (S1-S5);

the central station having a database (205) of outlets, said database including geographic data and characterising data from said first outlets (S1-S5) and at least one other outlet (U1, U2);

the central station for determining the distance d_{su} between said other outlet (U1, U2) and each of a selected plurality of said first outlets (S1-S5) using said geographic data;

the central station for formulating a weighting factor for each of said selected plurality of said first outlets and said other outlet, said weighting factor being a function of said distance and said characterising data; and

wherein the central station is arranged for estimating second data for said product at said other outlet (U1, U2) using said first data for said selected first outlets (S1-S5) and said weighting factors, and to use the second data for estimating inventor [sic!] at said other outlet."

le processeur central comprenant un processeur (215) connecté au récepteur de données (201) et à la mémoire (205) et comprenant un programme qui permet au processeur (215) de déterminer la distance d_{su} entre ledit autre point de vente et chacun des premiers points de vente sélectionnés en utilisant les données géographiques susmentionnées, de formuler un facteur de pondération pour chacun des premiers points de vente sélectionnés et ledit autre point de vente, ledit facteur de pondération étant fonction de ladite distance et des données caractéristiques susmentionnées, et d'évaluer le volume des ventes dans l'autre point de vente en utilisant les données provenant des premiers points de vente sélectionnés et lesdits facteurs de pondération."

Revendication 1 selon la quatrième requête subsidiaire déposée le 1^{er} novembre 2006 :

"1. Dispositif de gestion des stocks fondé sur les performances de vente d'un produit dans des points de vente (U1, U2) et comprenant :

un poste central (120) destiné à recevoir les données primaires relatives audit produit provenant de plusieurs premiers points de vente (S1-S5),

le poste central disposant d'une base de données (205) relative aux points de ventes qui contient des données géographiques et caractéristiques des premiers points de vente (S1-S5) et d'au moins un autre point de vente (U1, U2),

le poste central permettant de déterminer la distance d_{su} entre l'autre point de vente (U1, U2) et chacun des premiers points de vente sélectionnés (S1-S5) en utilisant les données géographiques susmentionnées,

le poste central permettant de formuler un facteur de pondération pour chacun des premiers points de vente sélectionnés et pour l'autre point de vente, ledit facteur de pondération étant fonction de la distance et des données caractéristiques susmentionnées, et

le poste central étant conçu aux fins d'évaluer des données secondaires relatives audit produit dans l'autre point de vente (U1, U2), en utilisant les données primaires relatives aux premiers points de vente sélectionnés (S1-S5) et lesdits facteurs de pondération, et d'utiliser les données secondaires pour évaluer les stocks dans l'autre point de vente."

Anspruch 1 des am 1. November 2006 eingereichten fünften Hilfsantrags:

"1. Vorrichtung zur Bestandsführung auf der Grundlage des Absatzes eines Produkts in Verkaufsstellen, die Folgendes umfasst:

einen Datenempfänger (201) zum Empfang von Erstdaten aus jeder einzelnen von mehreren ersten Verkaufsstellen (S1 - S5);

einen Speicher (205), in dem eine Datenbank zu den ersten Verkaufsstellen (S1 - S5) und zu mindestens einer anderen Verkaufsstelle (U1, U2) gespeichert ist, die geografische Daten und kennzeichnende Daten für jede der Verkaufsstellen enthält; und

einen Prozessor (215), der mit dem Datenempfänger (201) und dem Speicher (205) verbunden ist und ein Programm enthält, das den Prozessor (215) veranlasst, die Entfernung d_{su} zwischen der anderen Verkaufsstelle und jeder aus einer Auswahl der ersten Verkaufsstellen anhand der geografischen Daten zu ermitteln; einen Gewichtungsfaktor für jede einzelne der ausgewählten ersten Verkaufsstellen und die andere Verkaufsstelle zu formulieren, wobei der Gewichtungsfaktor von der Entfernung und den kennzeichnenden Daten abhängig ist; Zweitdaten für das Produkt in der anderen Verkaufsstelle anhand der Erstdaten aus den ausgewählten Verkaufsstellen und der Gewichtungsfaktoren zu schätzen, und die Zweitdaten dazu zu verwenden, den Bestand in der anderen Verkaufsstelle zu schätzen."

V. Die mündliche Verhandlung vor der Kammer fand am 15. November 2006 statt. In der Verhandlung reichte die Beschwerdeführerin die folgenden Fragen zur Vorlage an die Große Beschwerdekammer ein:

"(1) Welches ist der richtige Ansatz, wenn festgestellt werden soll, ob eine Erfindung sich auf einen nach Artikel 52 ausgeschlossenen Gegenstand bezieht?

(2) Wie ist bei der Prüfung einer Erfindung auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit gemäß den Artikeln 54 und 56 mit den Teilen eines Anspruchs zu verfahren, die sich auf einen ausgeschlossenen Gegenstand beziehen?

Claim 1 of the fifth auxiliary request filed on 1 November 2006:

"1. Apparatus for maintaining inventory based on sales activity of a product at outlets, comprising:

a data receiver (201) for receiving first data from each of a plurality of first outlets (S1-S5);

a memory (205) storing a database of said first outlets (S1-S5) and at least one other outlet (U1, U2), said database including geographic data and characterising data for each of said outlets; and

a processor (215) coupled to said data receiver (201) and said memory (205) and including a program for causing said processor (215) to determine the distance d_{su} between said other outlet and each of a selected plurality of said first outlets using said geographic data; to formulate a weighting factor for each of said selected plurality of said first outlets and said other outlet, said weighting factor being dependent on said distance and said characterising data; to estimate second data for said product at said other outlet using said first data from said selected outlets and said weighting factors, and to use the second data to estimate inventory at said other outlet."

V. Oral proceedings before the Board took place on 15 November 2006. At the oral proceedings, the appellant submitted questions for referral to the Enlarged Board of Appeal, which read as follows:

"(1) What is the correct approach to adopt in determining whether an invention relates to subject matter that is excluded under Article 52?

(2) How should those elements of a claim that relate to excluded subject matter be treated when assessing whether an invention is novel and inventive under Articles 54 and 56?

Revendication 1 selon la cinquième requête subsidiaire déposée le 1^{er} novembre 2006 :

"1. Dispositif de gestion des stocks fondé sur les performances de vente d'un produit dans des points de vente et comprenant :

un récepteur de données (201) destiné à recevoir les données primaires provenant de chacun des premiers points de vente sélectionnés (S1-S5),

une mémoire (205) renfermant une base de données relative aux premiers points de vente (S1-S5) et à au moins un autre point de vente (U1, U2), ladite base de données contenant des données géographiques et caractéristiques pour chacun desdits points de vente, et

un processeur (215) connecté au récepteur de données (201) et à la mémoire (205) et comprenant un programme permettant au processeur (215) de déterminer la distance d_{su} entre ledit autre point de vente et chacun des premiers points de vente sélectionnés en utilisant les données géographiques susmentionnées, de formuler un facteur de pondération pour chacun des premiers points de vente sélectionnés et l'autre point de vente, ledit facteur de pondération étant fonction de ladite distance et des données caractéristiques susmentionnées, d'évaluer des données secondaires relatives audit produit dans l'autre point de vente en utilisant les données primaires provenant desdits points de vente sélectionnés et lesdits facteurs de pondération, et d'utiliser les données secondaires pour l'évaluation des stocks dans l'autre point de vente."

V. La procédure orale devant la Chambre a eu lieu le 15 novembre 2006. Au cours de cette procédure, le requérant a produit les questions suivantes en vue d'une saisine de la Grande Chambre de recours :

"(1) Quelle est l'approche correcte à suivre pour déterminer si une invention porte sur un objet exclu de la brevetabilité en vertu de l'article 52 CBE ?

(2) Comment les éléments d'une revendication relatifs à un objet exclu de la brevetabilité doivent-ils être traités lors de l'examen de la nouveauté et de l'activité inventive au titre des articles 54 et 56 CBE ?

(3) Und insbesondere:

3 a) Ist ein auf ein Speichermedium wie einen Chip oder eine Computerfestplatte geladenes ausführbares Computerprogramm nach Artikel 52 (2) von der Patentierbarkeit ausgeschlossen, sofern es keine technische Wirkung erzeugt, und wenn ja, was ist unter "technische Wirkung" zu verstehen?

3 b) Was sind die Schlüsselmerkmale des Ausschlusses von Verfahren für geschäftliche Tätigkeiten?

(4) Ist ein System zum Schätzen des Vertriebs eines Produkts in Verkaufsstellen ohne diesbezügliche Berichterstattung auf der Grundlage von Gewichtungsfaktoren, die eine Funktion der Entfernung zwischen den nicht berichterstattenden Verkaufsstellen und einer Auswahl von berichterstattenden Verkaufsstellen sowie der charakteristischen Merkmale der nicht berichterstattenden und der berichterstattenden Verkaufsstellen (etwa ihrer Größe) sind, technischer Natur?

5 a) Sind die einzelnen Ausschlussbestände des Artikels 52 bei der Prüfung auf Naheliegen unterschiedlich zu behandeln?

5 b) Sind angeblich unter Artikel 52 fallende Erfindungen anders auf Naheliegen zu prüfen als Erfindungen, von denen nicht behauptet wird, sie fielen unter Artikel 52?"

Mit den Fragen 1, 2, 3 a) und 3 b) wurden ausdrücklich die Fragen aufgegriffen, deren Vorlage an die Große Beschwerdekammer im Aerotel/Macrossan-Urteil des England and Wales Court of Appeal vorgeschlagen worden war (siehe Urteil in Sachen Aerotel Ltd v. Telco Holdings Ltd (u. a.) und Macrossan's Patent Application [2006] EWCA Civ 1371, Nr. 76).

VI. In der mündlichen Verhandlung vor der Kammer beantragte die Beschwerdeführerin, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und ein Patent auf der Grundlage der Ansprüche 1 bis 12 des Hauptantrags oder hilfsweise auf der Grundlage der Anspruchssätze gemäß den Hilfsanträgen 1 bis 5 zu erteilen. Ferner wurde hilfsweise beantragt, die in der mündlichen Verhandlung einge-

(3) And specifically:

3(a) Is an operative computer program loaded onto a medium such as a chip or hard drive of a computer excluded by Article 52(2) unless it produces a technical effect, if so what is meant by "technical effect"?

3(b) What are the key characteristics of the method of doing business exclusion?

(4) Is a system for estimating product distribution for non-reporting outlets based on weighing factors that are a function of the distance between the non-reporting outlets and sample reporting outlets and the characterisation, e.g. size, of the non-reporting and reporting outlets of a technical nature?

5(a) Are the exclusions of Article 52 to be treated differently from each other in the way that obviousness is assessed?

5(b) Are inventions alleged to be within Article 52 to have a different test for obviousness than other inventions not alleged to be within Article 52?"

Questions 1, 2, 3(a), and 3(b) were explicitly taken from the questions proposed for referral to the Enlarged Board of Appeal in the "Aerotel/Macrossan" judgment of the England and Wales Court of Appeal (see the Judgment in the matters of Aerotel Ltd v Telco Holdings Ltd (and others) and Macrossan's Patent Application [2006] EWCA Civ 1371 at paragraph No. 76).

VI. At the oral proceedings before the Board, the appellant requested that the decision under appeal be set aside and that a patent be granted on the basis of claims 1 to 12 of the main request, or alternatively on the basis of the sets of claims in accordance with auxiliary requests 1 to 5. It was further alternatively requested to refer questions 1 to 5 to the Enlarged Board of Appeal

(3) En particulier :

3a) Un programme d'ordinateur opérationnel chargé sur un support tel qu'une puce électronique ou un disque dur d'un ordinateur est-il exclu de la brevetabilité en vertu de l'article 52(2) CBE dès lors qu'il ne produit pas d'effet technique et, si oui, que faut-il entendre par "effet technique" ?

3b) Quelles sont les caractéristiques clés de l'exclusion relative aux méthodes dans le domaine des activités économiques ?

(4) Un système d'évaluation de la distribution d'un produit dans des points de vente ne fournissant pas de données à ce sujet, système fondé sur des facteurs de pondération qui sont fonction d'une part de la distance entre les points de vente ne fournissant pas de données et des points de ventes sélectionnés qui fournissent de telles données, et d'autre part des caractéristiques (telles que la taille) des points de vente qui ne fournissent pas de données et de ceux qui en fournissent, est-il de nature technique ?

5a) Y a-t-il lieu de traiter différemment les diverses exclusions formulées à l'article 52 CBE lors de l'appréciation de l'activité inventive ?

5b) Les inventions dont il est prétendu qu'elles relèvent de l'article 52 CBE doivent-elles être examinées différemment quant à l'activité inventive que celles qui ne sont pas supposées tomber sous le coup de cet article ?"

Les questions 1, 2, 3a) et 3b) sont explicitement reprises des questions proposées en vue d'une saisine de la Grande Chambre de recours dans le jugement rendu par le Court of Appeal d'Angleterre et du Pays de Galles dans l'affaire "Aerotel/Macrossan" (voir le jugement rendu dans l'affaire Aerotel Ltd v. Telco Holdings Ltd (et al.) and Macrossan's Patent Application [2006] EWCA Civ 1371, paragraphe 76).

VI. Pendant la procédure orale devant la Chambre, le requérant a demandé l'annulation de la décision contestée et la délivrance du brevet sur la base des revendications 1 à 12 selon la requête principale ou des jeux de revendications selon les requêtes subsidiaires 1 à 5. Il a également demandé à titre subsidiaire que la Grande Chambre de recours soit saisie des questions 1 à 5 soumises lors

reichten Fragen 1 bis 5 der Großen Beschwerdekammer vorzulegen bzw. die Sache zur Fortsetzung des Verfahrens an die erste Instanz zurückzuverweisen.

VII. Das Vorbringen der Beschwerdeführerin kann wie folgt zusammengefasst werden:

Mit dem erfindungsgemäßen System und Verfahren lasse sich der Absatz bzw. der Vertrieb eines Produkts in einer Verkaufsstelle, die diesbezüglich keinen Bericht erstatte, auf der Grundlage von repräsentativen Verkaufsdaten von Verkaufsstellen, die entsprechende Berichte erstellten, exakter als mit bisherigen Systemen und Verfahren schätzen.

Allgemein sei der technische Beitrag einer Erfindung der Fortschritt gegenüber dem, was vor dem Prioritätstag bekannt sei. Maßgeblich dafür, ob dieser Fortschritt "technischer Art" sei, sei laut der Entscheidung T 953/94 (nicht im ABl. EPA veröffentlicht), Nr. 3.1 der Entscheidungsgründe, das Kriterium, ob er unter die in Artikel 52 (2), (3) und (4) EPÜ genannten Ausschlussbestimmungen falle oder nicht. Bei diesen handle es sich um jeweils eigenständige und gesondert zu prüfende Bestimmungen.

Die vorliegende Erfindung sei insofern unabhängig von jeder geschäftlichen Tätigkeit, als sie zwar zur Förderung der Geschäfte eingesetzt werden könne, aber selbst kein Verfahren für geschäftliche Tätigkeiten sei. Der Fortschritt bestehe in einer besseren Einschätzung des Gesamtabsatzes und sei somit technischer Natur. Die Erfindung ermögliche eine bessere Verarbeitung von Daten, bei denen es sich um physikalische Entitäten handle.

Die Bereitstellung einer Verkaufsstellen-Datenbank und der in der Ermittlung von Entfernungen bestehende Schritt seien technische Verfahren. Die verarbeiteten Daten hingen mit dem Absatz eines Produkts in Verkaufsstellen zusammen; ein Produkt sei eindeutig eine physikalische Entität. Die Verarbeitung von Daten, die eine physikalische Entität (Absatz eines Produkts) darstellten und sich auf die Effizienz eines Prozesses (Produktvertrieb) auswirkten, könnten als weiterer technischer Effekt im Sinne der Entscheidung T 1173/97 – Compu-

submitted at the oral proceedings, or to remit the case back to the department of first instance for further prosecution.

VII. The appellant's submissions may be summarised as follows:

The invention provided a system and a method suitable for estimating sales or product distribution at a non-reporting sales outlet, based on sample sales data from reporting outlets, more accurately than achieved by previous systems and methods.

Generally, the technical contribution made by an invention was the advance over that which was already known before the priority date. The criterion whether that advance was "technical" was whether it fell within or outside the exclusions as specified in Article 52(2), (3), and (4) EPC according to decision T 953/94 (not published in OJ EPO), Reasons No. 3.1. The exclusions were separate provisions and should be considered separately.

The present invention was independent of any business activity, in the sense that it could be used for the furtherance of business, but was not in itself a method of doing business. The advance was a better estimation of total sales activity, which was technical. The invention provided a better processing of data, which represented physical entities.

Providing a database for sales outlets and the step of determining distances were technical processes. The data processed were related to the sales activity of a product at sales outlets; a product was clearly a physical entity. Processing data which represented a physical entity (sales activity of a product) and which could affect the efficiency of a process (product distribution) could be said to be a further technical effect within the meaning of decision T 1173/97 – Computer program product/ IBM (OJ EPO 1999, 609). Determining

de la procédure orale ou que l'affaire soit renvoyée à la première instance pour suite à donner.

VII. Les arguments du requérant peuvent se résumer de la façon suivante :

L'invention propose un système et une méthode permettant une évaluation plus exacte, par rapport aux méthodes et systèmes antérieurs, des ventes ou de la distribution d'un produit dans un point de vente ne fournissant pas de données à ce sujet, et ce sur la base des données échantillonnées relatives aux ventes dans des points de vente qui fournissent de telles données.

D'après le requérant, la contribution technique apportée par une invention réside en règle générale dans le progrès réalisé par rapport à ce qui était connu avant la date de priorité. Conformément à la décision T 953/94 (non publiée au JO OEB), point 3.1 des motifs, il convient de se demander si ce progrès relève ou non des exclusions prévues à l'article 52(2), (3) et (4) CBE, pour déterminer s'il est technique. Les exclusions relevant de dispositions distinctes, elles doivent être examinées séparément.

La présente invention est indépendante de toute activité économique dans la mesure où elle ne constitue pas en soi une méthode pour l'exercice d'une activité économique, même si elle peut être mise en œuvre pour promouvoir les affaires. Le progrès réside dans une meilleure estimation des performances de vente globales de sorte qu'il est de nature technique. L'invention permet un meilleur mode de traitement des données, lesquelles constituent des entités physiques.

La création d'une base de données relative à des points de vente et l'étape consistant à déterminer des distances sont des processus techniques. Les données traitées concernent les performances de vente d'un produit dans des points de vente, un produit constituant indubitablement une entité physique. Le traitement de données qui représentent une entité physique (les performances de vente d'un produit) et sont susceptibles d'influer sur l'efficacité d'un processus (la distribution du produit) peut être qualifié d'effet technique supplémentaire

terprogrammprodukt/IBM (ABI. EPA 1999, 609) bezeichnet werden. Bei der Ermittlung von Entfernungen handle es sich um ein technisches Merkmal. Auf welche Weise die Entfernungen ermittelt würden, sei grundsätzlich irrelevant. Selbst wenn die Entfernungen sich aus Zip-Code-Daten ableiten ließen, die bei Postämtern in Erfahrung gebracht werden könnten, sei dies für die Frage, ob der Gegenstand als technisch anzusehen sei oder nicht, ohne Belang.

Die Formulierung eines Gewichtungsfaktors und die Vornahme einer Schätzung anhand der Verkaufsdaten und der Gewichtungsfaktoren seien auf jeden Fall Schritte, die eindeutig mit technischen Überlegungen einhergingen und daher das Erfordernis des technischen Charakters nach Maßgabe der Entscheidung T 769/92 – Universelles Verwaltungssystem/SOHEI (ABI. EPA 1995, 525) erfüllten. Das System nach Anspruch 7 sei eine Vorrichtung im Sinne der Entscheidung T 931/95 – Steuerung eines Pensionssystems/PBS Partnership (ABI. EPA 2001, 441), sodass ihm ein technischer Charakter zuerkannt werden müsse.

Die vorliegende Erfindung stelle ein nützliches Hilfsmittel zur Steuerung einer Versorgungskette in einem weitläufigen geografischen Gebiet und zur Überwachung der Bestände in diesem Gebiet dar. Dass das neue Hilfsmittel in Verbindung mit geschäftlichen Verfahren eingesetzt werden könne, ändere nichts an der Tatsache, dass es ein technisches Hilfsmittel sei.

Die zu lösende technische Aufgabe bestehe darin, eine präzisere Technik zur Schätzung des Absatzes in einer bestimmten Verkaufsstelle zu finden, bei der ein Datenverarbeitungssystem dazu verwendet werde, Daten, die den Absatz in anderen Verkaufsstellen darstellten, zu verarbeiten, obwohl der Absatz eine unstetige Funktion des Standorts sei.

Dokument D1 als nächster Stand der Technik offenbare lediglich, dass jedes Geschäft über eine Vorrichtung vor Ort verfüge, die Daten in Echtzeit erfasse, interpretiere, verarbeite und speichere. Die technische Lösung der vorliegenden Erfindung bestehe darin, die Entfernungen zwischen den verschiedenen Verkaufsstellen zu messen, anhand dieser Entfernungsinformationen für jede der herangezogenen Verkaufsstellen und anhand von deren charakteristi-

distances was a technical feature. The mechanism by which such distances were determined was essentially irrelevant. Even if such distances could be derived from the ZIP code centroids available from post office data, this should not have any bearing on whether or not the subject matter was regarded as technical.

Formulating a weighting factor, and making an estimate using the sales data and the weighting factors were, by any standards, steps which clearly involved technical considerations, and thus satisfied the requirement for technical character according to decision T 769/92 – General-purpose management system/SOHEI (OJ EPO 1995, 525). The system of claim 7 was an apparatus within the meaning of decision T 931/95 – Controlling pension benefits system/PBS Partnership (OJ EPO 2001, 441) and should thus be regarded as having technical character.

The present invention provided a useful tool for operating a supply chain over a geographically dispersed region and for controlling its inventory. The fact that the new tool could be used in conjunction with commercial procedures did not detract from the fact that it was a technical tool.

The technical problem to be solved was to find a more accurate technique for estimating sales activity at a given outlet using a data-processing system to process data representing sales activity at further outlets even although sales activity was a discontinuous function of location.

Document D1, the closest prior art, only disclosed that each store had an in-store device which detected, interpreted, processed, and stored data on a real-time basis. The technical solution of the present invention was to measure the distances between the various sales outlets, to formulate the weighting factor using that distance information for each of the plurality of sales outlets under consideration and the characteristics of the sales outlet and then to process this

au sens de la décision T 1173/97 – Produit "programme d'ordinateur"/IBM (JO OEB 1999, 609). Le calcul des distances est une caractéristique technique. A cet égard, le mécanisme permettant d'établir ces distances importe peu. Même si ces dernières peuvent être déduites des centroïdes des codes ZIP disponibles auprès des services postaux, cela ne devait pas être pris en compte pour déterminer si l'objet de l'invention est de nature technique.

En tout état de cause, l'établissement d'un facteur de pondération et la réalisation d'une évaluation fondée sur les données relatives aux ventes et sur les facteurs de pondération constituent des étapes qui impliquent clairement des considérations techniques, si bien qu'elles satisfont au critère de technicité posé dans la décision T 769/92 – Système de gestion universel/SOHEI (JO OEB 1995, 525). Le système décrit dans la revendication 7 est un dispositif au sens de la décision T 931/95 – Contrôle d'un système de caisse de retraite/PBS Partnership (JO OEB 2001, 441) et doit donc être considéré comme ayant un caractère technique.

La présente invention fournit un instrument utile pour faire fonctionner une chaîne d'approvisionnement sur un vaste territoire géographique et pour contrôler les stocks. Que le nouvel instrument puisse être utilisé en combinaison avec des procédures commerciales ne change rien au fait qu'il s'agit d'un instrument technique.

Le problème technique à résoudre consiste à trouver une technique plus précise d'évaluation des performances de vente dans un point de vente donné en utilisant un système de traitement des données relatives aux performances de vente dans d'autres points de vente, bien que ces performances soient une fonction discontinue de la localisation.

Le document D1, qui constitue l'état de la technique le plus proche, expose seulement que chaque magasin avait un dispositif interne permettant de saisir, d'interpréter, de traiter et de stocker des données en temps réel. La présente invention propose comme solution technique de mesurer les distances entre les divers points de vente, d'établir un facteur de pondération en se fondant sur ces distances pour chacun des points de vente considérés ainsi que sur leurs

schen Merkmalen einen Gewichtungsfaktor zu formulieren und diese Daten dann so zu verarbeiten, dass der gewünschte Schätzwert generiert werde. Im Stand der Technik sei keine Rede davon, Verkaufsdaten eines Geschäfts dazu zu verwenden, die Verkaufsdaten eines anderen Geschäfts, das diesbezüglich keinen Bericht erstattet, anhand der geografischen Entfernung zwischen den Geschäften zu schätzen. Die Erfindung sei daher gegenüber dem Stand der Technik eindeutig neu und erfindерisch.

Die Vorlage an die Große Beschwerdekammer sei gerechtfertigt, weil die Beschwerdeführerin den "COMVIK-Ansatz" ausdrücklich ablehne, den die Kammer in der Entscheidung T 641/00 – Zwei Kennungen/COMVIK (ABl. EPA 2003, 352) sowie in der oben erwähnten Pensionssystem-Entscheidung T 931/95 zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit angewandt habe. Bei diesem Ansatz werde im Zusammenhang mit dem Erfordernis der erfinderischen Tätigkeit eine Rechtsfiktion eingeführt, die intellektuell schlichtweg unredlich sei; etwas dem Stand der Technik zuzurechnen, was gar nicht dazu gehöre, sei abartig. Würde beispielsweise in den Entscheidungen VICOM (T 208/84 – Computerbezogene Erfindung/VICOM, (ABl. EPA 1987, 14) oder AT&T (T 212/94, nicht im ABl. EPA veröffentlicht) unterstellt, dass das mathematische Verfahren und das Computerprogramm dem Durchschnittsfachmann als solche bekannt seien, so wären zur Ausführung der Erfindung nur noch die konventionellen Schritte der Programmierung und des Betriebs eines Computers vonnöten. Dem Erfinder bliebe damit der Schutz für eine neue und nützliche technische Erfindung versagt.

Der COMVIK-Ansatz sei eindeutig zu beanstanden, weil er sich zur Bestimmung des Stands der Technik einer rückschauenden Betrachtungsweise bediene. Der Stand der Technik sei definitionsgemäß das, was der Öffentlichkeit tatsächlich zugänglich sei, in COMVIK werde jedoch Naheliegen von einem verborgenen, geheimen Ausgangspunkt aus beurteilt, was logisch unsauber sei. Es sei einfach nicht korrekt, zu behaupten, eine Erfindung sei von einem geheimen Ausgangspunkt aus naheliegend.

Der Fachmann sei ein routinierter Praktiker. Von Dingen, die nicht öffentlich gemacht worden seien, habe er keine

data to produce the desired estimate. There was no mention in the prior art of using sales data at one store to estimate sales data at another non-reporting store on the basis of the geographic distances between the stores. The invention, therefore, was clearly novel and inventive over the prior art.

The request for referral to the Enlarged Board of Appeal was justified since the appellant expressly disagreed with the "COMVIK approach" applied by the Board for assessing inventive step in decision T 641/00 – Two identities/COMVIK (OJ EPO 2003, 352) and in the Pension Benefits decision T 931/95 (supra). This approach introduced a legal fiction in relation to the requirement for an inventive step that was simply not intellectually honest; deeming something part of the prior art when it was not was a perverse situation. Assuming, for example, that the notional skilled person had knowledge of the mathematical method and computer program as such in decisions VICOM (T 208/84 – Computer-related invention/VICOM, OJ EPO 1987, 14) or AT&T (T 212/94, not published in OJ EPO), the remaining implementation of the invention outlined therein simply involved the conventional steps of programming a computer and running it. The applicant would be denied the protection for a new useful and technical invention.

The COMVIK approach was clearly defective because it used hindsight to determine the state of the art. The state of the art was defined as what was truly available to the public, but the obviousness assessment in COMVIK started from a hidden, secret, position which was logically flawed. It was simply not right to say that an invention was obvious from a secret starting point.

The skilled person was the routine practitioner. He did not know things that had not been made public. This applied to

caractéristiques, puis de traiter ces données pour obtenir l'estimation désirée. L'état de la technique est muet sur l'utilisation de données relatives aux performances de vente dans un magasin pour évaluer celles d'un autre magasin ne fournissant pas de données à ce sujet, et ce sur la base de la distance géographique entre les magasins. Aussi l'invention est-elle clairement nouvelle et inventive par rapport à l'état de la technique.

La requête en saisine de la Grande Chambre de recours est justifiée, car le requérant réfute expressément "l'approche COMVIK" que la chambre a appliquée pour apprécier l'activité inventive dans la décision T 641/00 (Deux identités/COMVIK, JO OEB 2003, 352) et dans la décision T 931/95 (supra). Cette approche introduit une fiction juridique en ce qui concerne l'exigence d'activité inventive, qui ne procède pas d'une démarche intellectuelle honnête. Il est en effet anormal de considérer qu'une chose fait partie de l'état de la technique alors que ce n'est pas le cas. Si l'on supposait par exemple que l'homme du métier avait connaissance de la méthode mathématique et du programme d'ordinateur en tant que tels dans les décisions VICOM (T 208/84 – Invention concernant un calculateur/VICOM, JO OEB 1987, 14) ou AT&T (T 212/94, non publiée au JO OEB), la mise en œuvre de l'invention impliquerait uniquement les étapes classiques consistant à programmer et à faire fonctionner un ordinateur. Le demandeur n'obtiendrait dès lors pas de protection pour une nouvelle invention technique et utile.

L'approche COMVIK est manifestement erronée parce qu'elle utilise des connaissances acquises a posteriori pour déterminer l'état de la technique. Par définition, celui-ci est constitué par ce qui est effectivement accessible au public, alors que le constat d'évidence dans la décision COMVIK repose sur un point de départ occulte, non révélé et, partant, sur un raisonnement défectueux. Il n'est tout simplement pas juste de dire qu'une invention est évidente sans révéler le point de départ adopté.

L'homme du métier est un praticien habituel qui n'a pas connaissance de ce qui n'est pas accessible au public. Cela vaut

Kenntnis. Dies gelte für nichttechnische Offenbarungen bzw. angebliche Offenbarungen ebenso wie für technische Offenbarungen. Der "HITACHI-Ansatz", der in der HITACHI-Entscheidung (T 258/03 – Auktionsverfahren/HITACHI, ABI. EPA 2004, 575) und in der Pensionssystem-Entscheidung (T 931/95 s. o.) angewandt worden sei, sei insofern verkehrt, als er zur Beurteilung des Naheliegens dem Fachmann geheime und bislang unbekannte Wünsche hinsichtlich der herbeizuführenden Funktion unterstelle und davon ausgehe, dass die gewünschte Funktion bekannt sei. Dem sei aber nicht so.

Weshalb der HITACHI-Ansatz in einigen Fällen versage, werde am Beispiel der gesamten pharmazeutischen Industrie überdeutlich. Die (vom Patentschutz ausgeschlossene) Entdeckung, dass die Chemikalie XXX die Krankheit YYY heile, bilde den Schlüssel zur Entwicklung eines neuen Arzneimittels. Sei dies erst einmal bekannt, so sei der restliche Prozess der Entwicklung eines neuen Arzneimittels reine Routine und nicht erfinderisch. Dem HITACHI-Ansatz zufolge wären somit alle pharmazeutischen Patente ungültig.

Richtig sei der Ansatz, dem die Große Beschwerdekammer in der Stellungnahme G 1/04 – Diagnostizierverfahren (ABI. EPA 2006, 334) gefolgt sei, als sie die Ausschlüsse eng ausgelegt und die vom Gesetzgeber bewusst verwendeten Worte "als solche" in den Ausschlussbestimmungen des Artikels 52 EPÜ hervor gehoben habe.

Die beanspruchte Erfindung müsse bei der Beurteilung der Patentfähigkeit als Ganzes behandelt werden, da die Kombination von Merkmalen auch dann technischer Natur sein könne, wenn einzelne Merkmale für sich genommen als nichttechnisch anzusehen seien. Der COMVIK-Ansatz stehe hierzu in Widerspruch, da Ansprüche in ihre Einzelteile zerlegt und die geheimen, nichttechnischen Merkmale aus dem Anspruch herausgelöst und dem Durchschnittsfachmann zugeschrieben würden.

VIII. Die Kammer verkündete die Entscheidung über die Beschwerde am Ende der mündlichen Verhandlung.

non-technical disclosures or alleged disclosures just as much as to technical disclosures. The "HITACHI approach" used in HITACHI (T 258/03 – Auction method/HITACHI, OJ EPO 2004, 575) and Pension Benefits (T 931/95 supra) was wrong in that it started an obviousness assessment by giving secret, hitherto unknown desires for the function to be achieved, to the skilled man and pretended that that desired function was known. It was not.

A clear example of why the HITACHI approach was wrong in some cases was the entire pharmaceutical industry. The discovery (prohibited from being patented) that chemical XXX cured disease YYY was the key to the development of a new drug. Once that knowledge was known, the rest of the process of developing a new drug was routine and non-inventive. Under the HITACHI approach, therefore, all pharmaceutical patents would be invalid.

The correct approach was that endorsed by the Enlarged Board of Appeal in Opinion G 1/04 – Diagnostic methods (OJ EPO 2006, 334), taking a narrow view on what was excluded, and placing emphasis on the legislature's deliberate use of the words "as such" in the exclusions of Article 52 EPC.

The claimed invention should be treated as a whole when assessing patentability, as the combination could be technical even if features taken individually had to be considered non-technical. The COMVIK approach was in conflict with this statement since it considered a claim piecemeal, with the secret, non-technical features being extracted from the claim and given to the notional skilled man.

VIII. The Board announced the decision on the appeal at the end of the oral proceedings.

tant pour les divulgations non techniques ou prétendues que pour les divulgations techniques. L'"approche HITACHI" appliquée dans les décisions HITACHI (T 258/03 – Méthode d'enchères/HITACHI, JO OEB 2004, 575) et Caisse de retraite (T 931/95 supra) est erronée en ce que l'on prête à l'homme du métier, aux fins de l'appréciation de l'évidence, des intentions secrètes et jusque là inconnues à propos de la fonction à obtenir, et que l'on prétend que la fonction souhaitée était connue, ce qui n'était pas le cas.

L'industrie pharmaceutique fournit un bon exemple montrant pourquoi l'approche HITACHI est déficiente dans certains cas. La découverte (exclue de la brevetabilité) que la substance chimique XXX permet de guérir la maladie YYY constitue la clé de la mise au point d'un nouveau médicament. Une fois cette connaissance acquise, le reste du processus de mise au point d'un nouveau médicament relève de la routine et n'implique aucune activité inventive. Si l'on appliquait l'approche HITACHI, aucun brevet pharmaceutique ne serait valable.

L'approche correcte est celle que la Grande Chambre de recours a suivie dans l'avis G 1/04 – Méthodes de diagnostic (JO OEB 2006, 334), lorsqu'elle a adopté une interprétation étroite de ce qui est exclu de la brevetabilité et souligné l'importance de l'usage délibéré, par le législateur, des mots "en tant que tel" dans les dispositions d'exclusion de l'article 52 CBE.

Lors de l'examen de la brevetabilité, il convient de considérer l'invention dans son ensemble, étant donné que la combinaison des caractéristiques peut être de nature technique, même si les caractéristiques individuelles doivent être considérées comme non techniques. L'approche COMVIK est incompatible avec cette interprétation puisqu'elle revient à examiner chaque revendication dans ses différents éléments et à en extraire des caractéristiques occultes et non techniques, qui sont soi-disant connues de l'homme du métier.

VIII. La Chambre a prononcé sa décision à la fin de la procédure orale.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig, aber unbegründet.

Aus den nachfolgenden Gründen erfüllt die mit dem Hauptantrag und den Hilfsanträgen 1 bis 3 beanspruchte Erfindung nicht die Erfordernisse der Patentfähigkeit, während die Ansprüche der Hilfsanträge 4 und 5 unzulässige Änderungen enthalten.

Dem Hilfsantrag, die Sache zur Fortsetzung des Verfahrens an die erste Instanz zurückzuverweisen, kann nicht stattgegeben werden, da es sinn- und zwecklos wäre, eine weitere Prüfung auf der Grundlage von Ansprüchen anzuordnen, die in der Sache nicht gewährbar wären.

Der weitere Hilfsantrag, mit dem eine Entscheidung der Großen Beschwerdekammer nach Artikel 112 (1) a) EPÜ begehrt wird, wird zurückgewiesen. Da die Gründe hierfür auch für die Entscheidung über die vorangehenden Beschwerdeanträge relevant sind, soll zunächst der Antrag auf Vorlage an die Große Beschwerdekammer behandelt werden.

Vorlage an die Große Beschwerdekammer

2. Nach Artikel 112 (1) a) EPÜ ist die Befassung der Großen Beschwerdekammer nur zulässig, wenn eine Entscheidung zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung erforderlich ist oder wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt. Die Antwort auf die Vorlagefrage darf nicht nur von theoretischem oder allgemeinem Interesse sein, sondern muss für die Entscheidung der betreffenden Beschwerde wesentlich sein (siehe z. B. G 3/98 – Sechsmonatsfrist/ University Patents (ABl. EPA 2001, 62), Nr. 1.2.3 der Entscheidungsgründe).

Nach Artikel 16 VOBK wird die Große Beschwerdekammer mit einer Frage befasst, wenn die vorlegende Kammer von einer Auslegung oder Erläuterung des Übereinkommens, die in einer Stellungnahme oder Entscheidung der Großen Beschwerdekammer enthalten ist, abweichen will.

Eine Entscheidung, die von der in einer anderen Beschwerdekammerentscheidung vertretenen Auffassung abweicht, eine divergierende Auffassung, die

Reasons for the decision

1. The appeal, although admissible, is not allowable.

The invention claimed according to the main request and auxiliary requests 1 to 3 does not meet the requirements of patentability and the claims of auxiliary requests 4 and 5 include inadmissible amendments for the reasons given below.

The auxiliary request for remitting the case back to the department of first instance for further prosecution is to be refused since it would be to no purpose to order further examination on the basis of claims which are not allowable on the merits.

The further auxiliary request for a decision of the Enlarged Board of Appeal under Article 112(1)(a) EPC is refused. Since the reasons for this are relevant to deciding on the preceding appeal requests, the request for referral will be considered first.

Referral to the Enlarged Board of Appeal

2. According to Article 112(1)(a) EPC, a referral of questions to the Enlarged Board of Appeal is only admissible if a decision is required in order to ensure uniform application of the law or if an important point of law arises. The answer to the referred question should not be merely of theoretical or general interest, but has to be essential to reach a decision on the appeal in question (see, for example, G 3/98 – Sixth-month period/ University Patents (OJ EPO 2001, 62), Reasons No. 1.2.3).

Under Article 16 RPBA, a question will be referred to the Enlarged Board of Appeal if the referring board considers it necessary to deviate from an interpretation or explanation of the Convention contained in an earlier opinion or decision of the Enlarged Board of Appeal.

A decision deviating from an opinion given in another decision of a board of appeal, a diverging opinion expressed in decisions of different boards, or a devia-

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable, mais non fondé.

Pour les raisons indiquées ci-après, l'invention revendiquée dans la requête principale et les requêtes subsidiaires 1 à 3 ne remplit pas les conditions de brevetabilité, et les revendications selon les requêtes subsidiaires 4 et 5 comportent des modifications non admissibles.

Il y a lieu de rejeter la requête subsidiaire visant à renvoyer l'affaire devant la première instance pour suite à donner, étant donné qu'il serait inutile d'ordonner la poursuite de l'examen sur la base de revendications qui ne sont pas admissibles sur le fond.

La requête subsidiaire en saisine de la Grande Chambre de recours conformément à l'article 112(1)a) CBE est également rejetée. Les motifs de ce rejet étant pertinents pour statuer sur les requêtes précédentes, la requête en saisine sera examinée en premier.

Saisine de la Grande Chambre de recours

2. Conformément à l'article 112(1)a) CBE, la Grande Chambre de recours ne peut être saisie que si une décision est nécessaire pour assurer une application uniforme du droit ou si une question de droit d'importance fondamentale se pose. La réponse à la question soumise ne doit pas présenter un intérêt purement théorique ou général, mais doit être essentielle pour statuer sur le recours considéré (voir, par exemple, la décision G 3/98 – Délai de six mois/ University Patents, JO OEB 2001, 62, point 1.2.3 des motifs de la décision).

En vertu de l'article 16 RPCR, la Grande Chambre de recours est saisie si une chambre juge nécessaire de s'écarter d'une interprétation ou d'une explication de la Convention figurant dans un avis antérieur ou dans une décision de la Grande Chambre de recours.

Une décision qui s'écarter d'un avis donné dans une autre décision d'une chambre de recours, un avis divergent exprimé dans des décisions de plusieurs

in Entscheidungen verschiedener Kammern zum Ausdruck kommt, oder eine Abweichung von der nationalen Rechtsprechung eines Landes – beispielsweise von der Rechtsprechung des Court of Appeal des Vereinigten Königreichs, auf die sich die Beschwerdeführerin zur Stützung ihres Vorbringens beruft – sind für sich genommen kein hinreichender Vorlagegrund (siehe auch Artikel 15 VOBK). Das Rechtssystem des Europäischen Patentübereinkommens lässt damit Raum für die Fortentwicklung der Rechtsprechung (die somit kein Fallrecht nach streng angelsächsischem Verständnis ist) und stellt es in das Ermessen der Kammern, ob sie ein Abweichen von anderen Entscheidungen begründen oder die Große Beschwerdekammer mit einer Rechtsfrage befassen wollen. Der Präsident des Europäischen Patentamts kann nach Artikel 112 (1) b) EPÜ eine Vorlage veranlassen, insbesondere, wenn die Gesetzeslage für erstinstanzliche Verfahren unklar wird.

3. Im Sinne der Harmonisierung von nationalen und internationalen Rechtsvorschriften ziehen die Beschwerdekammern bei der Rechtsauslegung auch Entscheidungen und Stellungnahmen der nationalen Gerichte in Betracht (siehe G 5/83 – Zweite medizinische Indikation/EISAI (ABl. EPA 1985, 64), Nr. 6 der Entscheidungsgründe). Solche Betrachtungen befreien eine Beschwerdekammer in Verfahren vor dem Europäischen Patentamt aber nicht von der ihr als unabhängigem Gerichtsorgan obliegenden Pflicht, das Europäische Patentübereinkommen auszulegen und anzuwenden und in letzter Instanz über Fragen der Patenterteilung zu entscheiden. Außerdem ist selbst bei harmonisierten Rechtsvorschriften nicht davon auszugehen, dass diese Vorschriften von verschiedenen Gerichten ein und desselben Staates, geschweige denn von den Gerichten verschiedener Vertragsstaaten auch einheitlich ausgelegt werden, sodass die Beschwerdekammern vor der Wahl stünden, welcher Auslegung sie denn folgen sollten, wenn sie sich nicht ihr eigenes unabhängiges Urteil bilden würden.

4. Im Lichte der vorstehenden Kriterien ist der Antrag auf Vorlage an die Große Beschwerdekammer zurückzuweisen:

Frage 3 a) betrifft die Patentfähigkeit von Computerprogrammen, die auf ein Speichermedium geladen sind, was keiner der eingereichten Ansprüche zum

tion from some national jurisprudence – for example, from the UK case law of the Court of Appeal to which the appellant referred in support of its case – are not per se valid reasons for referral (see also Article 15 RBPA). Hence, the legal system of the European Patent Convention gives room for evolution of the jurisprudence (which is thus not "case law" in the strict Anglo-Saxon meaning of the term) and leaves it to the discretion of the boards whether to give reasons in any decision deviating from other decisions or to refer a point of law to the Enlarged Board. The President of the European Patent Office may intervene under Article 112(1)(b) EPC, in particular if the legal situation becomes unclear for first-instance proceedings.

3. In the interest of the harmonisation of national and international rules of law, the boards of appeal will take into consideration decisions and opinions given by national courts in interpreting the law (see G 5/83 – Second medical indication/EISAI (OJ EPO 1985, 64), Reasons No. 6). Nevertheless, in the proceedings before the European Patent Office, such considerations do not exonerate a board of appeal from its duty as an independent judicial body to interpret and apply the European Patent Convention and to decide in last instance in patent granting matters. In addition, despite harmonised legal regulations it is not self-evident that their interpretation is also harmonised among different national courts, let alone courts of different contracting states, so that the boards of appeal would be at a loss as to which interpretation to follow if they did not exercise their own independent judgement.

4. In the light of the above criteria, the request for referral must be refused:

Question 3(a) concerns the patentability of computer programs loaded onto a medium, which is not the subject matter of any one of the claims requested.

chambres de recours ou une divergence par rapport à la jurisprudence nationale, par exemple la jurisprudence de la Court of Appeal du Royaume-Uni à laquelle s'est référé le requérant à l'appui de sa cause, ne sont pas en soi des motifs valables de saisine (voir aussi l'article 15 RPCR). Le système juridique de la Convention sur le brevet européen est donc suffisamment souple pour permettre l'évolution de la jurisprudence (qui n'est pas synonyme de "case law" au sens strict où l'entendent les Anglo-saxons) et laisse les chambres de recours libres d'exposer les raisons pour lesquelles elles rendent une décision divergente ou décident de saisir la Grande Chambre d'une question de droit. Le Président de l'Office européen des brevets peut quant à lui intervenir en vertu de l'article 112(1)b) CBE, notamment si la situation juridique devient confuse pour la première instance.

3. Dans l'intérêt de l'harmonisation des dispositions juridiques nationales et internationales, les chambres de recours tiennent compte des décisions et avis rendus par les juridictions nationales lorsqu'elles interprètent le droit (voir la décision G 5/83 – Deuxième indication médicale/EISAI, JO OEB 1985, 64, point 6 des motifs). Dans la procédure devant l'Office européen des brevets, ces considérations n'exemptent toutefois pas une chambre du devoir qui lui incombe, en tant qu'instance juridictionnelle indépendante, d'interpréter et d'appliquer la Convention sur le brevet européen et de statuer en dernier ressort en matière de délivrance de brevets. En outre, même si les dispositions juridiques sont harmonisées, il n'est pas évident que leur interprétation par différentes juridictions nationales d'un même Etat soit également harmonisée, et encore moins lorsqu'il s'agit de juridictions de différents Etats contractants, de sorte que les chambres de recours ne sauraient quelle interprétation suivre si elles ne pouvaient exercer leur libre arbitre.

4. Compte tenu des critères susmentionnés, il convient de rejeter la requête en saisine.

La question 3a) concerne la brevetabilité des programmes d'ordinateur chargés sur un support, ce qui ne fait l'objet d'aucune revendication de la demande. Par

Gegenstand hat. Damit mag diese Frage zwar von allgemeinem Interesse sein, für die sachliche Entscheidung der vorliegenden Beschwerde ist sie aber völlig irrelevant.

In Frage 4 geht es um etwas sehr Spezifisches, nämlich um die Patentfähigkeit eines Systems zur Schätzung des Vertriebs eines Produkts in Verkaufsstellen, die diesbezüglich keinen Bericht erstatten. Damit wird weder eine Rechtsfrage von grundlegender Bedeutung angesprochen, noch ist eine Antwort der Großen Beschwerdekammer erforderlich, um die einheitliche Rechtsanwendung zu gewährleisten.

Die Fragen 1, 2, 3 b) und 5 a) und b) betreffen zwar wichtige und für die vorliegende Beschwerde relevante Rechtsfragen, rechtfertigen jedoch ebenso wenig eine Befassung der Großen Beschwerdekammer, da für die Kammer außer Zweifel steht, wie diese Fragen auf der Grundlage des Übereinkommens gemäß der ständigen Rechtsprechung zur Patentfähigkeit von Erfindungen zu beantworten sind.

Rechtsprechung zur Patentfähigkeit von Erfindungen

5. Bei näherer Betrachtung laufen die Fragen 1, 2, 3 b) sowie 5 a) und b) auf die Anwendung der Artikel 52, 54 und 56 EPÜ im Zusammenhang mit einem Gegenstand bzw. mit Tätigkeiten hinaus, die nach Artikel 52 (2) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sind.

Die für den vorliegenden Fall relevante ständige Rechtsprechung der Beschwerdekammern lässt sich kurz und bündig in den folgenden Grundsätzen zusammenfassen:

A) Artikel 52 (1) EPÜ nennt vier Erfordernisse, die eine patentfähige Erfindung erfüllen muss: Es muss eine Erfindung vorliegen, und wenn eine Erfindung vorliegt, muss sie die Erfordernisse der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit erfüllen.

B) Eine implizite Bedingung für eine "Erfindung" im Sinne von Artikel 52 (1) EPÜ ist ihr technischer Charakter (Erfordernis der "Technizität").

C) Artikel 52 (2) EPÜ steht der Patentfähigkeit von Gegenständen oder Tätigkeiten mit technischem Charakter auch dann nicht entgegen, wenn sie sich auf

Hence, although possibly of general interest, this question is plainly irrelevant in deciding the present appeal on its merits.

Question 4 relates to a very specific subject matter, namely the patentability of a system for estimating product distribution for non-reporting outlets. This issue neither addresses an important point of law nor requires any answer from the Enlarged Board of Appeal to ensure the uniform application of law.

Questions 1, 2, 3(b), and 5(a) and (b), although concerning important points of law relevant to the present appeal, do not warrant a referral to the Enlarged Board of Appeal either, since the Board has no doubts how to answer the questions on the basis of the Convention, following the established case law on patentability of inventions.

Case law related to patentability of inventions

5. Considering questions 1, 2, 3(b), and 5(a) and (b) in more detail, the issue raised boils down to the application of Articles 52, 54, and 56 EPC in the context of subject matter and activities excluded from patentability under Article 52(2) EPC.

The constant jurisprudence of the boards of appeal as far as it is relevant to the present case may be summarised succinctly in the following principles:

(A) Article 52(1) EPC sets out four requirements to be fulfilled by a patentable invention: there must be an invention, and if there is an invention, it must satisfy the requirements of novelty, inventive step, and industrial applicability.

(B) Having technical character is an implicit requisite of an "invention" within the meaning of Article 52(1) EPC (requirement of "technicality").

(C) Article 52(2) EPC does not exclude from patentability any subject matter or activity having technical character, even if it is related to the items listed in this

conséquent, même si elle peut présenter un intérêt général, cette question n'est absolument pas pertinente pour statuer sur le bien-fondé du présent recours.

La question 4 a trait à un sujet tout à fait particulier, à savoir la brevetabilité d'un système d'évaluation de la distribution d'un produit dans des points de vente ne fournissant pas de données à ce sujet. Il ne s'agit ni d'une question de droit d'importance fondamentale, ni d'une question qui requiert une réponse de la Grande Chambre de recours pour assurer une application uniforme du droit.

Les questions 1, 2, 3b) ainsi que 5a) et b) concernent certes des questions de droit d'importance fondamentale qui sont pertinentes pour le présent recours, mais ne justifient pas une saisine de la Grande Chambre de recours, étant donné que la Chambre n'a pas de doute sur la façon de répondre à ces questions sur la base de la Convention et conformément à la jurisprudence constante en matière de brevetabilité des inventions.

Jurisprudence relative à la brevetabilité des inventions

5. Un examen plus détaillé des questions 1, 2, 3b) et 5a) et b) montre que les problèmes soulevés se résument à l'application des articles 52, 54 et 56 CBE eu égard à des éléments et activités exclus de la brevetabilité en vertu de l'article 52(2) CBE.

Dans la mesure où elle intéresse la présente affaire, la jurisprudence constante des chambres de recours peut se résumer brièvement par les principes suivants :

A) L'article 52(1) CBE énonce les quatre exigences que doit remplir une invention pour être brevetable : il doit s'agir d'une "invention" et, si tel est le cas, celle-ci doit satisfaire aux exigences de nouveauté, d'activité inventive et d'applicabilité industrielle.

B) Une condition implicite d'une "invention" au sens de l'article 52(1) CBE est qu'elle doit présenter un caractère technique (critère de "technicité").

C) L'article 52(2) CBE n'exclut de la brevetabilité aucun objet ou activité possédant un caractère technique, même si cet objet ou cette activité se

in dieser Vorschrift angegebene Sachverhalte beziehen, da diese nur "als solche" ausgeschlossen sind (Art. 52 (3) EPÜ).

D) Die vier Erfordernisse – Vorliegen einer Erfindung, Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit – sind im Wesentlichen eigenständige und voneinander unabhängige Patentfähigkeitskriterien, die zu konkurrierenden Beanstandungen Anlass geben können. So ist insbesondere Neuheit nicht etwa Voraussetzung für eine Erfindung im Sinne von Artikel 52 (1) EPÜ, sondern ein eigenständiges Erfordernis der Patentfähigkeit.

E) Bei der Prüfung auf Patentfähigkeit einer Erfindung in Bezug auf einen Anspruch sind die technischen Merkmale der Erfindung, d. h. die Merkmale, die zum technischen Charakter der Erfindung beitragen, durch Auslegung des Anspruchs zu bestimmen.

F) Es ist zulässig, dass ein Anspruch eine Mischung aus technischen und "nichttechnischen" Merkmalen aufweist, wobei die nichttechnischen Merkmale sogar den bestimmenden Teil des beanspruchten Gegenstands bilden können. Neuheit und erfinderische Tätigkeit können jedoch nur auf technische Merkmale gestützt werden, die somit im Anspruch deutlich definiert sein müssen. Nichttechnische Merkmale, die nicht mit dem technischen Gegenstand des Anspruchs zur Lösung einer technischen Aufgabe zusammenwirken, d. h. nichttechnische Merkmale "als solche", leisten keinen technischen Beitrag zum Stand der Technik und werden daher bei der Beurteilung von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit nicht berücksichtigt.

G) Für die Zwecke des Aufgaben-Lösungs-Ansatzes muss es sich bei der Aufgabe um eine technische Aufgabe handeln, die einem Fachmann des betreffenden technischen Gebiets am relevanten Prioritätstag zur Lösung angetragen werden könnte. Die technische Aufgabe kann unter Verweis auf eine Zielsetzung auf einem nichttechnischen Gebiet formuliert werden, die folglich nicht Teil des technischen Beitrags ist, den die Erfindung zum Stand der Technik leistet. Dies kann insbesondere durch die Definition einer zu erfüllenden Bedingung erreicht werden (auch wenn sich die Zielsetzung erst a posteriori in Kenntnis der Erfindung erschließt).

provision since these items are only excluded "as such" (Article 52(3) EPC).

(D) The four requirements – invention, novelty, inventive step, and susceptibility of industrial application – are essentially separate and independent criteria of patentability, which may give rise to concurrent objections. Novelty, in particular, is not a requisite of an invention within the meaning of Article 52(1) EPC, but a separate requirement of patentability.

(E) For examining patentability of an invention in respect of a claim, the claim must be construed to determine the technical features of the invention, i.e. the features which contribute to the technical character of the invention.

(F) It is legitimate to have a mix of technical and "non-technical" features appearing in a claim, in which the non-technical features may even form a dominating part of the claimed subject matter. Novelty and inventive step, however, can be based only on technical features, which thus have to be clearly defined in the claim. Non-technical features, to the extent that they do not interact with the technical subject matter of the claim for solving a technical problem, i.e. non-technical features "as such", do not provide a technical contribution to the prior art and are thus ignored in assessing novelty and inventive step.

(G) For the purpose of the problem-and-solution approach, the problem must be a technical problem which the skilled person in the particular technical field might be asked to solve at the relevant priority date. The technical problem may be formulated using an aim to be achieved in a non-technical field, and which is thus not part of the technical contribution provided by the invention to the prior art. This may be done in particular to define a constraint that has to be met (even if the aim stems from an a posteriori knowledge of the invention).

rapporte à des éléments énumérés dans cet article, étant donné que ces éléments sont seulement exclus "en tant que tels" (article 52(3) CBE).

D) Les quatre exigences (invention, nouveauté, activité inventive et applicabilité industrielle) sont pour l'essentiel des critères de brevetabilité distincts et indépendants, qui peuvent donner lieu à des objections concomitantes. La nouveauté, notamment, n'est pas une condition à remplir pour qu'il y ait invention au sens de l'article 52(1) CBE, mais une exigence de brevetabilité distincte.

E) Lors de l'examen de la brevetabilité d'une invention faisant l'objet d'une revendication donnée, il convient d'interpréter la revendication en vue de déterminer les caractéristiques techniques de l'invention, c.-à-d. les caractéristiques qui contribuent au caractère technique de l'invention.

F) Une revendication peut à la fois comprendre des caractéristiques techniques et "non techniques", les caractéristiques "non techniques" pouvant même constituer la majeure partie de l'objet revendiqué. Toutefois, la nouveauté et l'activité inventive ne peuvent reposer que sur des caractéristiques techniques, qui doivent donc être clairement définies dans la revendication. Les caractéristiques "non techniques" qui n'interagissent pas avec l'objet technique de la revendication aux fins de résoudre un problème technique, c.-à-d. les caractéristiques non techniques "en tant que telles", n'apportent pas de contribution technique à l'état de la technique et ne sont donc pas prises en compte lors de l'examen de la nouveauté et de l'activité inventive.

G) Aux fins de l'approche problème-solution, le problème doit être un problème technique que l'homme du métier du domaine technique concerné pouvait être amené à résoudre à la date de priorité. Il est possible de formuler le problème technique au moyen d'un objectif à atteindre dans un domaine non technique, cet objectif ne faisant par conséquent pas partie de la contribution technique de l'invention à l'état de la technique. A cet effet, on peut en particulier définir une contrainte à respecter (même si l'objectif provient d'une connaissance a posteriori de l'invention).

6. Diese Grundsätze haben eine klare und solide Basis im Übereinkommen und in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern, insbesondere der Großen Beschwerdekammer.

Die wichtigste für die Patentfähigkeit von Erfindungen maßgebliche Vorschrift des EPÜ ist Artikel 52 (1) EPÜ, der wie folgt lautet:

"Europäische Patente werden für Erfindungen erteilt, die neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind."

Im revidierten EPÜ 2000 hat diese Bestimmung folgenden Wortlaut erhalten:

"Europäische Patente werden für Erfindungen auf allen Gebieten der Technik erteilt, sofern sie neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind."

Artikel 52 (1) EPÜ bringt die grundlegende Maxime zum Ausdruck, wonach alle Erfindungen auf sämtlichen Gebieten der Technik generell Anspruch auf Patentschutz haben (G 5/83 (s. o.), Nr. 21 der Entscheidungsgründe; G 1/98 – Transgene Pflanze/NOVARTIS II (ABI. EPA 2000, 111), Nr. 3.9 der Entscheidungsgründe; G 1/03 – Disclaimer/PPG (ABI. EPA 2004, 413), Nr. 2.2.2 der Entscheidungsgründe, G 1/04 (s. o.), Nr. 6 der Entscheidungsgründe). Eine Einschränkung des generellen Anspruchs auf Patentschutz ist somit keine Frage des richterlichen Ermessens, sondern bedarf einer eindeutigen Rechtsgrundlage im Europäischen Patentübereinkommen.

Die Anwendung von Artikel 52 (1) EPÜ wirft ein Auslegungsproblem auf, denn bei Abschluss des Übereinkommens im Jahr 1973 gab es keine gesetzliche oder allgemein anerkannte Definition des Begriffs der "Erfindung". Das EPA hat eine solche explizite Definition auch in der Zwischenzeit nicht entwickelt, und zwar aus guten Gründen. Der zweite Absatz von Artikel 52 EPÜ ist nichts weiter als eine nicht erschöpfende Negativliste dessen, was nicht als Erfindung im Sinne von Artikel 52 (1) EPÜ anzusehen ist. Es war die erklärte Absicht der Vertragsstaaten, dieser Liste der "ausgeschlossenen" Gegenstände keinen allzu weiten Anwendungsbereich zu geben, wie die Entstehungsgeschichte von Arti-

6. These principles have indeed a clear and consistent basis in the Convention and in the case law of the boards of appeal and the Enlarged Board of Appeal, in particular.

The fundamental provision of the EPC which governs the patentability of inventions is Article 52(1) EPC, which reads:

"European patents shall be granted for any inventions which are susceptible of industrial application, which are new and which involve an inventive step."

The wording of the amended provision in the revised Convention EPC 2000 is:

"European patents shall be granted for any inventions, in all fields of technology, provided that they are new, involve an inventive step and are susceptible of industrial application."

Article 52(1) EPC expresses the fundamental maxim of the general entitlement to patent protection for any inventions in all technical fields (see G 5/83 (supra), Reasons No. 21; G 1/98 – Transgenic plant/NOVARTIS II (OJ EPO 2000, 111), Reasons No. 3.9; G 1/03 – Disclaimer/PPG (OJ EPO 2004, 413), Reasons No. 2.2.2, G 1/04 (supra), Reasons No. 6). Any limitation to the general entitlement to patent protection is thus not a matter of judicial discretion, but must have a clear legal basis in the European Patent Convention.

The application of Article 52(1) EPC presents a problem of construction as there was no legal or commonly accepted definition of the term "invention" at the time of conclusion of the Convention in 1973. Moreover, the EPO has not developed any such explicit definition ever since, for good reasons. The second paragraph of Article 52 EPC is merely a negative, non-exhaustive list of what should not be regarded as an invention within the meaning of Article 52(1) EPC. It was the clear intention of the contracting states that this list of "excluded" subject matter should not be given a too broad scope of application, as follows from the legislative history of Article 52 (2) EPC, then Article 50,

6. Ces principes sont clairement et solidement ancrés dans la Convention ainsi que dans la jurisprudence des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours notamment.

La disposition fondamentale de la CBE qui régit la brevetabilité des inventions est l'article 52(1) CBE, lequel s'énonce comme suit :

"Les brevets européens sont délivrés pour les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle."

Cette disposition a été modifiée comme suit dans la version révisée de la Convention (CBE 2000) :

"Les brevets européens sont délivrés pour toute invention dans tous les domaines technologiques, à condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activité inventive et qu'elle soit susceptible d'application industrielle."

L'article 52(1) CBE pose le principe fondamental selon lequel les inventions peuvent obtenir une protection par brevet dans tous les domaines technologiques (voir les décisions G 5/83 (supra), point 21 des motifs; G 1/98 – Plante transgénique/NOVARTIS II (JO OEB 2000, 111), point 3.9 des motifs; G 1/03 – Disclaimer/PPG (JO OEB 2004, 413), point 2.2.2 des motifs, G 1/04 (supra), point 6 des motifs). Par conséquent, toute limitation du droit général à l'obtention d'une protection par brevet ne relève pas du pouvoir d'appréciation du juge, mais doit avoir un fondement juridique clair dans la Convention sur le brevet européen.

L'application de l'article 52(1) CBE pose un problème d'interprétation, étant donné qu'il n'existait pas de définition juridique ou généralement admise du terme "invention" lors de l'adoption de la Convention en 1973. L'OEB n'a entre-temps pas formulé non plus de définition explicite, et ceci pour de bonnes raisons. Le deuxième paragraphe de l'article 52 CBE n'est qu'une simple liste négative et non exhaustive de ce qui ne doit pas être considéré comme une invention au sens de l'article 52(1) CBE. Il est clair que les Etats contractants n'ont pas voulu conférer un champ d'application trop étendu à cette liste d'éléments exclus de la brevetabilité, comme cela ressort de la genèse de l'article 52(2)

kel 52 (2) EPÜ zeigt, dem damaligen Artikel 50, der auf Initiative der deutschen Delegation mit folgender Begründung geändert wurde:

"Hieraus könnte der unzutreffende Schluss gezogen werden, dass die in Absatz 2 nicht auf diese Weise eingeschränkten Begriffe extensiv auszulegen sind."

(s. die Materialien (Travaux préparatoires) zum Europäischen Patentübereinkommen, München 1999, Dokument M/11 von März 1973, Bd. 35E, Nr. 21, sowie Dokument M/PR/I, Bd. 42E, Nr. 42).

Absatz 3 des gegenwärtigen Artikels 52 EPÜ wurde eingeführt, um einer derartigen weiten Auslegung von Artikel 52 (2) EPÜ vorzubeugen. Durch die ausdrückliche Erwähnung der "Patentfähigkeit der [...] Gegenstände oder Tätigkeiten" wurde der Anspruch auf Patentschutz für die in Absatz 2 aufgezählten Nichterfindungen in Absatz 3 de facto festgeschrieben - wenn auch mit der Einschränkung, dass die Patentierbarkeit "insoweit" ausgeschlossen ist, "als sich die europäische Patentanmeldung oder das europäische Patent auf die genannten Gegenstände oder Tätigkeiten als solche bezieht".

7. Artikel 52 (3) EPÜ sollte eindeutig gewährleisten, dass alles, was zuvor nach den herkömmlichen Patentierungskriterien eine patentfähige Erfindung gewesen war, auch nach dem Europäischen Patentübereinkommen patentierbar bleiben würde. Dass kein Paradigmenwechsel beabsichtigt war, zeigt auch das Beispiel der Schweiz, die es als Vertragsstaat bei der Harmonisierung der nationalen Rechtsvorschriften mit dem EPÜ für überflüssig erachtet hat, den Inhalt von Artikel 52 (2) und (3) EPÜ in das nationale Recht zu übernehmen (s. "Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung über drei Patentübereinkommen und die Änderung des Patentgesetzes", 76.021, 24. März 1976, S. 67).

Wie in der VICOM-Entscheidung T 208/84 (s. o.), Nr. 16 der Entscheidungsgründe, zum Ausdruck gebracht wurde, ist für die Patentfähigkeit einer Erfindung "[e]ntscheidend [...], welchen technischen Beitrag die im Anspruch definierte Erfindung als Ganzes zum Stand der Technik leistet". Dieser Grundsatz bezieht sich auf eine patentfähige

amended on initiative of the German delegation with the reasoning:

"This could lead to the erroneous conclusion that a broad interpretation should be given to items not limited in this way in paragraph 2."

(see the Historical Documentation (Travaux préparatoires) relating to the European Patent Convention, Munich 1999, document M/11 of March 1973, Vol. 35E, No. 21 and document M/PR/I, Vol. 42E, No. 42).

Paragraph 3 of the present Article 52 EPC was introduced as a bar to such a broad interpretation of Article 52(2) EPC. By referring explicitly to the "patentability of the subject-matter or activities", paragraph 3 actually enshrined the entitlement to patent protection for the non-inventions enumerated in paragraph 2 – albeit restricting the entitlement by excluding patentability "to the extent to which the European patent application or European patent relates to such subject matter or activities as such".

7. The intention of Article 52(3) EPC was clearly to ensure that anything which was a patentable invention before under conventional patentability criteria should remain patentable under the European Patent Convention. That no paradigm shift was intended may also be seen from the fact that e.g. Switzerland as a contracting state has considered it unnecessary ("überflüssig") to include the contents of Article 52(2) and (3) EPC in the national regulations when harmonising them with the EPC (see "Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung über drei Patentübereinkommen und die Änderung des Patentgesetzes", 76.021, 24 March 1976, page 67).

As expressed in the VICOM decision T 208/84 (supra), Reasons No. 16, "decisive [for the invention to be patentable] is what technical contribution the invention as defined in the claim when considered as a whole makes to the known art". This principle is referring to the patentable invention, i.e. an invention meeting all the patentability criteria of the

CBE (alors l'article 50), lequel a été modifié à l'initiative de la délégation allemande sur la base du raisonnement suivant :

"On pourrait en tirer la conclusion erronée que les notions mentionnées au paragraphe 2 ne faisant pas l'objet d'une telle restriction doivent être interprétées de manière extensive."

(cf. Travaux préparatoires relatifs à la Convention sur le brevet européen, Munich 1999, document M/11 de mars 1973, vol. 35E, n° 21 et document M/PR/I, vol. 42E, n° 42).

Le paragraphe 3 du présent article 52 CBE a été introduit pour éviter une telle interprétation extensive de l'article 52(2) CBE. En se référant explicitement à la "brevetabilité des éléments", le paragraphe 3 consacre de fait le droit à la protection par brevet pour les non-inventions énumérées au paragraphe 2, tout en le limitant lorsqu'il exclut la brevetabilité "dans la mesure où la demande de brevet européen ou le brevet européen ne concerne que l'un de ces éléments, considéré en tant que tel".

7. L'article 52(3) CBE visait manifestement à garantir que tout ce qui constituait auparavant une invention brevetable, conformément aux critères classiques de brevetabilité, le soit encore en vertu de la Convention sur le brevet européen. Le fait, par exemple, que la Suisse, en tant qu'Etat contractant, ait jugé inutile ("überflüssig") d'inclure le contenu de l'article 52(2) et (3) CBE dans sa législation nationale lorsqu'elle l'a harmonisée avec la CBE (voir le message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale au sujet des trois traités en matière de brevets et de la modification de la loi sur les brevets, 76.021, 24 mars 1976, page 67), montre également qu'il n'était pas dans l'intention des pères de la Convention d'opérer un changement radical.

Comme indiqué dans la décision VICOM (T 208/84, supra), au point 16 des motifs, "le critère déterminant [pour que l'invention soit brevetable] [est] la contribution qu'apporte à l'état de la technique l'invention telle que définie dans la revendication et considérée dans son ensemble". Ce principe se rapporte à une invention brevetable, c.-à-d. à une

Erfindung, d. h. auf eine Erfindung, die alle Patentfähigkeitskriterien des Übereinkommens erfüllt. In der VICOM-Entscheidung wird nicht etwa postuliert, dass der technische Beitrag zum Stand der Technik das Kriterium schlechthin sei, das über das Vorliegen einer Erfindung entscheide.

Unter Berücksichtigung von Ziel und Zweck der Patentfähigkeitserfordernisse und der Rechtspraxis in den Vertragsstaaten des EPÜ haben die Beschwerdekammern den technischen Charakter der Erfindung als das allgemeine Kriterium angesehen, das in Artikel 52 Absätze 2 und 3 EPÜ enthalten ist (siehe z. B. die Entscheidungen T 22/85 – Zusammenfassung und Wiederauffinden von Dokumenten/IBM (ABI. EPA 1990, 12), Nr. 3 der Entscheidungsgründe, Pensionssystem T 931/95 (s. o.), Nr. 2 der Entscheidungsgründe, sowie in jüngerer Zeit die Entscheidungen T 619/02 – Geruchsauswahlverfahren/QUEST INTERNATIONAL (ABI. EPA 2007, 63), Nr. 2.2 der Entscheidungsgründe, und T 930/05 – Modellieren eines Prozessnetzwerkes/XPERT (nicht im ABI. EPA veröffentlicht), Nr. 2 der Entscheidungsgründe). Hat ein Produkt, Verfahren o. ä. technischen Charakter, so unterliegt es auch dann nicht dem Patentierbarkeitsausschluss gemäß Artikel 52 Absätze 2 und 3 EPÜ, wenn es sich formal auf einen der in Absatz 2 aufgezählten Gegenstände bezieht.

8. In der Tat war immer unstreitig, dass Schöpfungen in den Bereichen der Technik nach dem Europäischen Patentübereinkommen schutzfähig sind. Wie die Kammer in T 930/05 (s. o.), Nr. 2 der Entscheidungsgründe befand, ergibt sich dieses Kriterium aus dem inneren Zusammenhang der Absätze 1 und 2 des Artikels 52 EPÜ. Schon die Tatsache, dass die Liste der nicht als Erfindungen anzusehenden Gegenstände in Artikel 52 (2) EPÜ nicht erschöpfend formuliert ist ("insbesondere"), weist auf die Existenz eines Ausschlusskriteriums hin, das allen diesen Dingen gemeinsam ist und eine denkbare Erweiterung der Liste erlaubt. Die Aufzählung typischer Nichterfindungen in Artikel 52 (2) EPÜ umfasst Tatbestände, die als gemeinsames Merkmal den fehlenden technischen Charakter erkennen lassen. Dabei geht die Gesetzesformulierung letzten Endes auf den vom Gesetzgeber übernommenen klassischen Erfindungsbegriff zurück, der zwischen praktischen naturwissenschaftlichen Anwendungen und geistigen Leistungen im Allgemei-

Convention. VICOM thus does not postulate that the technical contribution to the prior art is the actual criterion to be applied for deciding on the requirement of invention.

Taking into account object and purpose of the patentability requirements and the legal practice in the contracting states of the EPO, the boards of appeal considered the technical character of the invention to be the general criterion embodied in paragraphs 2 and 3 of Article 52 EPC (see, for example, decisions T 22/85 – Document abstracting and retrieving/IBM (OJ EPO 1990, 12), Reasons No. 3, Pension Benefits T 931/95 (supra), Reasons No. 2, and more recently decisions T 619/02 – Odour selection/QUEST INTERNATIONAL (OJ EPO 2007, 63), Reasons No. 2.2 and T 930/05 – Modellieren eines Prozessnetzwerkes/XPERT (not published in OJ EPO), Reasons No. 2). By having technical character, any product, method etc., even if formally relating to the list enumerated in paragraph 2, is not excluded from patentability under paragraphs 2 and 3 of Article 52 EPC.

8. It was indeed always common ground that creations in engineering and technology were entitled to patent protection under the European Patent Convention. As the Board judged in T 930/05 (supra), Reasons No. 2, this criterion is reflected by the internal logic of Article 52(1) and (2) EPC. The mere fact that the Article 52(2) list of items not to be regarded as inventions is non-exhaustive ("in particular") is indicative of the existence of an exclusion criterion common to all those items and allowing for additions to the list that were thought possible. The enumeration of typical non-inventions in Article 52(2) EPC covers subjects whose common feature is a substantial lack of technical character. The formulation of the law ultimately derives from the classical notion of invention adopted, which distinguishes between practical scientific applications and intellectual achievements in general. The connection of the notions of invention and technical character of the invention arises immediately, because the list of exclusions in Article 52(2) EPC, with its reference to Article

invention qui remplit tous les critères de brevetabilité prévus dans la Convention. La décision VICOM ne pose pas le principe que la contribution technique de l'invention à l'état de la technique est le véritable critère à appliquer lorsqu'il s'agit de déterminer s'il y a invention.

Les chambres de recours, tenant compte de l'objet et de la finalité des conditions de brevetabilité ainsi que de la pratique juridique dans les Etats parties à la CBE, ont estimé que le caractère technique de l'invention est le critère général inhérent aux paragraphes 2 et 3 de l'article 52 CBE (voir, par exemple, les décisions T 22/85 – Résumé et recherche de documents/IBM (JO OEB 1990, 12), point 3 des motifs, T 931/95 – Caisse de retraite (supra), point 2 des motifs, et plus récemment T 619/02 – Sélection d'odeurs/QUEST INTERNATIONAL (JO OEB 2007, 63), point 2.2 des motifs, ainsi que T 930/05 – Modéliser un processus/QUEST INTERNATIONAL (non publiée au JO OEB), point 2 des motifs). Si un produit, un procédé ou autre présente un caractère technique, il n'est pas exclu de la brevetabilité en vertu des paragraphes 2 et 3 de l'article 52 CBE, même s'il porte, d'un point de vue formel, sur un des éléments énumérés au paragraphe 2.

8. On s'est en effet toujours accordé sur le fait que les créations dans les domaines de la technique peuvent bénéficier d'une protection par brevet en vertu de la Convention sur le brevet européen. Comme l'a estimé la chambre dans la décision T 930/05 (supra), point 2 des motifs, ce critère découle de la logique interne de l'article 52(1) et (2) CBE. Le simple fait que l'article 52(2) CBE contient une liste non exhaustive ("notamment") des éléments qui ne doivent pas être considérés comme des inventions montre qu'il doit exister un critère d'exclusion commun à l'ensemble de ces éléments, qui permettrait éventuellement de compléter la liste. L'énumération à l'article 52(2) CBE des non-inventions typiques comprend des éléments ayant en commun d'être dénués de caractère technique. En fin de compte, le libellé de la disposition découle de la notion classique d'invention qui a été adoptée, laquelle établit une distinction entre les applications scientifiques pratiques et les réalisations intellectuelles en général. Le rapport

nen unterscheidet. Der Zusammenhang zwischen dem Erfindungsbegriff und dem technischen Charakter der Erfindung erschließt sich unmittelbar, da der auf Artikel 52 (1) EPÜ Bezug nehmende Ausnahmenkatalog des Artikels 52 (2) EPÜ als Negativdefinition des Erfindungsbegriffs aufzufassen ist. Dieser Zusammenhang kommt auch in weiteren Bestimmungen des EPÜ zum Ausdruck, siehe z. B. die Artikel 18 und 56 sowie die Regeln 27 (1) und 29 (1) EPÜ, die diesen patentrechtlichen Grundgedanken verdeutlichen.

Der technische Charakter als gesetzliche Voraussetzung für eine Erfindung wurde auf der Konferenz der Vertragsstaaten zur Revision des Europäischen Übereinkommens vom 20. bis zum 29. November 2000 ausdrücklich bekräftigt. Die Neufassung des Artikels 52 (1) EPÜ wurde von den Vertragsstaaten auf der Grundlage des Basisvorschlages für die Revision des Europäischen Patentübereinkommens (MR/2/00) gebilligt, der damit – als Teil einer späteren Übereinkunft der Vertragsstaaten zum EPÜ – ein gültiges Instrument zur Auslegung des Übereinkommens gemäß den üblichen Auslegungsregeln ist (G 5/83 (s. o.), Nr. 5 der Entscheidungsgründe, Regel (4) sowie den entsprechenden Artikel 31 des Wiener Übereinkommens über das Recht der Verträge von 1969).

Der Basisvorschlag macht deutlich, dass der Patentschutz grundsätzlich technischen Erfindungen aller Art offenstehen soll (MR/2/00, S. 43, Nr. 1) und dass der technische Charakter eine zwingende Voraussetzung für jede patentfähige Erfindung ist. In Absatz 4 heißt es dazu unmissverständlich:

"4. Gleichwohl ist festzuhalten, dass der Patentschutz Schöpfungen auf dem Gebiet der Technik vorbehalten ist. Die Neufassung von Artikel 52 (1) EPÜ bringt dies nun klar zum Ausdruck. Um patentfähig zu sein, muss der beanspruchte Gegenstand "technischen Charakter" aufweisen oder – etwas präziser umschrieben – eine "Lehre zum technischen Handeln" zum Gegenstand haben, d. h. eine an den Fachmann gerichtete Anweisung, eine bestimmte technische Aufgabe mit bestimmten technischen Mitteln zu lösen. Dieses Verständnis des Erfindungsbegriffs liegt auch der Erteilungspraxis des EPA und

52(1) EPC, must be viewed as a negative definition of the notion of invention. This connection is also inherent in other provisions of the EPC, such as Articles 18 and 56 and Rules 27(1) and 29(1) EPC, which clearly express this underlying principle of patent law.

The technical character as a legal requirement of invention was expressly confirmed by the Conference of the Contracting States to Revise the European Patent Convention of 20 to 29 November 2000. Revised Article 52(1) EPC was approved by the contracting states on the basis of the Basic Proposal for the Revision of the European Patent Convention, document MR/2/00, which is hence – as part of a subsequent agreement between the contracting states concerning the EPC – a valid instrument for construing the Convention according to the traditional rules of interpretation (see decision G 5/83 (supra), Reasons No. 5, rule (4), and the corresponding Article 31 of the Vienna Convention on the Law of Treaties of 1969).

The Basic Proposal clearly confirms that patent protection should be available to technical inventions of all kinds (MR/2/00e, page 43, No. 1) and that the technical character is a mandatory requirement for any patentable invention. Paragraph No. 4 is very explicit on this point; it says:

"4. Nevertheless, the point must be made that patent protection is reserved for creations in the technical field. This is now clearly expressed in the new wording of Article 52(1) EPC. In order to be patentable, the subject-matter claimed must therefore have a "technical character" or to be more precise – involve a "technical teaching", i.e. an instruction addressed to a skilled person as to how to solve a particular technical problem using particular technical means. It is on this understanding of the term "invention" that the patent granting practice of the EPO and the jurisprudence of the Boards of Appeal are based. The same

entre la notion d'invention et le caractère technique de l'invention s'impose d'emblée, car la liste des exclusions figurant à l'article 52(2) CBE, avec sa référence à l'article 52(1) CBE, doit être considérée comme une définition négative de la notion d'invention. Ce rapport est également inhérent à d'autres dispositions de la CBE, telles que les articles 18 et 56 ainsi que les règles 27(1) et 29(1) CBE, qui expriment clairement ce principe de base du droit des brevets.

La Conférence des Etats contractants pour la révision de la Convention sur le brevet européen, qui s'est déroulée du 20 au 29 novembre 2000, a confirmé expressément que le caractère technique était une condition juridique de l'invention. Le texte révisé de l'article 52(1) CBE a été approuvé par les Etats contractants sur la base de la proposition de base pour la révision de la Convention sur le brevet européen (document MR/2/00), laquelle est donc, en tant qu'élément constitutif d'un accord ultérieur des Etats contractants relatif à la CBE, un instrument valable pour interpréter la Convention conformément aux règles classiques d'interprétation (voir la décision G 5/83 (supra), point 5 des motifs, règle n°4, et l'article 31 correspondant de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités).

La proposition de base confirme clairement que les inventions techniques peuvent en tout état de cause, quelle que soit leur nature, bénéficier d'une protection par brevet (MR/2/00f, page 43, n° 1) et que le caractère technique est une condition *sine qua non* que toute invention brevetable doit remplir. Le paragraphe 4 ne laisse aucun doute à ce sujet :

"4. Néanmoins, il y a lieu de maintenir que la protection par brevet est réservée aux créations dans le domaine de la technique. La nouvelle rédaction de l'article 52(1) CBE exprime désormais cela clairement. Pour être brevetable, l'objet revendiqué doit avoir un "caractère technique" ou – pour donner une définition plus précise – avoir pour objet "un enseignement pratique en matière technique", c'est-à-dire qu'il doit enseigner à l'homme du métier comment s'y prendre pour résoudre un problème technique donné en mettant en œuvre certains moyens techniques. C'est également ainsi qu'est comprise la

der Rechtsprechung der Beschwerdekammern zugrunde. Für die Beurteilung von Computerprogrammen gilt nichts anderes.

Es bleibt daher weiterhin Rechtssprechung und Amtspraxis überlassen, festzustellen, ob ein als Erfindung beanspruchter Gegenstand technischen Charakter aufweist, und den Erfindungsbegriff im Lichte der technischen Entwicklung und dem jeweiligen Erkenntnisstand entsprechend sachgerecht weiter zu entwickeln."

9. Dass eine Erfindung technischen Charakter haben muss, ist (ebenso wie die gewerbliche Anwendbarkeit) ein absolutes Erfordernis, das nicht zwingend mit einem neuen Beitrag zum Stand der Technik einhergeht. Natürlich aber muss eine patentfähige Erfindung, d. h. eine Erfindung, die alle Patentfähigkeitskriterien erfüllt, einen neuen und erfinderischen technischen Beitrag zum Stand der Technik leisten.

Aus dem Wortlaut von Artikel 52 (1) EPÜ und der Verwendung des Begriffs "Erfindung" im Zusammenhang mit den Patentfähigkeitskriterien geht klar hervor, dass es sich bei den Erfordernissen der Erfindung, der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit um jeweils eigenständige und voneinander unabhängige Kriterien handelt, die hinsichtlich der Erfordernisse mehrere Einwände gleichzeitig begründen können.

Für diese Auslegung von Artikel 52 (1) EPÜ findet sich eine eindeutige Grundlage in der Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer. Am Beispiel einer Entdeckung, die keine neuen technischen Merkmale aufwies, machte die Große Beschwerdekammer in G 2/88 - Reibungsvermindernder Zusatz/Mobil Oil III (ABI. EPA 1990, 93) unter Nr. 7.2, 7.3 und 8 der Entscheidungsgründe Folgendes deutlich:

"7.2 [...] der Anspruch [enthält] kein neues technisches Merkmal und ist nach Artikel 54 (1) und (2) EPÜ ungültig (weil die einzigen technischen Merkmale des Anspruchs bekannt sind).

7.3 Bei einem solchen Anspruch, der kein neues technisches Merkmal enthält, braucht natürlich nicht geprüft zu werden, ob die beanspruchte Erfindung

considerations apply to the assessment of computer programs.

Thus, it will remain incumbent on Office practice and case law to determine whether subject-matter claimed as an invention has a technical character and to further develop the concept of invention in an appropriate manner, in light of technical developments and the state of knowledge at the time."

9. The presence of technical character in an invention (as well as for the industrial applicability) is an absolute requirement that does not imply any new contribution to the prior art. Naturally, however, a patentable invention, i.e. an invention meeting all criteria of patentability, must provide a novel and inventive technical contribution to the prior art.

From the wording of Article 52(1) EPC and the use of the term "invention" in the context of the patentability criteria, it is clear that the requirements of invention, novelty, inventive step, and susceptibility of industrial application are separate and independent criteria which may give rise to concurrent objections under any of these requirements.

This construction of Article 52(1) EPC has a clear basis in the case law of the Enlarged Board of Appeal. Invoking the example of a discovery having no novel technical features, the Enlarged Board of Appeal stated in G 2/88 - Friction reducing additive/Mobile Oil III (OJ EPO 1990,93), Reasons Nos. 7.2, 7.3, and 8:

"7.2 [...] the claim contains no novel technical feature and is invalid under Article 54 (1) and (2) EPC (because the only technical features in the claim are known).

7.3 In relation to such a claim having no novel technical feature, there is of course no need to consider whether the claimed invention is in respect of a

notion d'invention dans la pratique en matière de délivrance suivie par l'OEB et dans la jurisprudence des chambres de recours. L'évaluation des programmes d'ordinateur ne saurait se faire autrement.

C'est donc toujours à la jurisprudence et à la pratique de l'OEB qu'il reviendrait de déterminer si un objet revendiqué comme invention a un caractère technique, et de poursuivre d'une manière appropriée le développement du concept d'invention à la lumière de l'évolution technique et de l'état des connaissances du moment."

9. La présence d'un caractère technique dans une invention est (à l'instar de l'applicabilité industrielle) une condition absolue qui n'implique pas nécessairement une contribution nouvelle à l'état de la technique. Toutefois, une invention brevetable, c'est-à-dire qui répond à toutes les conditions de brevetabilité, doit bien entendu apporter à l'état de la technique une contribution technique nouvelle et inventive.

Il découle clairement du texte de l'article 52(1) CBE et de l'emploi du terme "invention" dans le contexte des critères de brevetabilité que les exigences d'invention, de nouveauté, d'activité inventive et d'applicabilité industrielle constituent des critères distincts et indépendants, qui peuvent donner lieu à des objections concomitantes.

Cette interprétation de l'article 52(1) CBE est clairement fondée sur la jurisprudence de la Grande Chambre de recours. Ainsi, dans la décision G 2/88 - Additif réduisant le frottement/Mobile Oil III (JO OEB 1990, 93), la Grande Chambre de recours, invoquant l'exemple d'une découverte dépourvue de caractéristiques techniques nouvelles, a déclaré aux points 7.2, 7.3 et 8 des motifs que :

"7.2 [...] la revendication n'indique pas de caractéristique technique nouvelle et est inadmissible au regard de l'article 54(1) et (2) (car les seules caractéristiques techniques indiquées dans la revendication sont connues).

7.3 Dans le cas d'une revendication n'indiquant pas de caractéristique technique nouvelle, il n'est évidemment pas nécessaire d'examiner si l'invention revendi-

eine Entdeckung ist [...] oder ob sie aufgrund des Artikels 52 (2) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgenommen ist.

8. [...] Es gibt Fälle, in denen gleichzeitig Einwände nach Artikel 54 (1) und (2) EPÜ und nach Artikel 52 (2) und (3) EPÜ erhoben werden können. Diese Einwände sind jedoch getrennt zu behandeln."

In der Entscheidung G 1/95 – Neue Einspruchsgründe/DE LA RUE (ABl. EPA 1996, 615), Nr. 4 ff. der Entscheidungsgründe wird festgestellt:

"4.3 Artikel 100 a) EPÜ bezieht sich – ganz abgesehen von der allgemeinen Definition patentfähiger Erfindungen nach Artikel 52 (1) EPÜ und den Ausnahmen von der Patentierbarkeit nach Artikel 53 EPÜ – auf eine Reihe von Definitionen, die in den Artikeln 52 (2) bis (4) und 54 bis 57 EPÜ zu den Begriffen "Erfindung", "Neuheit", "erfinderische Tätigkeit" und "gewerbliche Anwendbarkeit" aufgestellt werden und in Verbindung mit Artikel 52 (1) EPÜ bestimmte Erfordernisse vorgeben und somit gesonderte Einspruchsgründe im Sinne gesonderter rechtlicher Einwände oder Rechtsgrundlagen für einen Einspruch verkörpern."

In der Entscheidung T 1002/92 – Warteschlangensystem/PETTERSSON (ABl. EPA 1995, 605) machte der Beschwerdeführer geltend, der beanspruchte Gegenstand leiste keinen Beitrag zum Stand der Technik auf einem vom Patentschutz nicht ausgeschlossenen Gebiet, da das einzige im Stand der Technik nicht offenbarte Anspruchsmerkmal keinen technischen Charakter habe; dazu stellte die Kammer unter Nr. 1 der Entscheidungsgründe Folgendes fest:

"Nach Auffassung der Kammer zeugt diese Argumentation von einem falschen Verständnis des Verhältnisses zwischen den Artikeln 52 und 56 EPÜ. In Fällen wie diesem ist zunächst zu prüfen, ob der Beschwerdeführer zu Recht behauptet, dass der Gegenstand – hier des Anspruchs 1 – keine "Erfindung" im Sinne des Artikels 52 (1) EPÜ verkörpert. Ist der beanspruchte Gegenstand entgegen der Behauptung des Beschwerdeführers nach Artikel 52 EPÜ nicht vom Patentschutz ausgeschlossen, so stellt sich die – vom Beschwerdeführer

discovery [...] or is otherwise excluded from patentability by virtue of Article 52(2) EPC.

8. [...] In a particular case, it is possible that there may be concurrent objections under Article 54 (1) and (2) EPC and under Article 52 (2) and (3) EPC. They are distinct objections, however."

In decision G 1/95 – Fresh Grounds for Opposition/DE LA RUE (OJ EPO 1996, 615), Reasons Nos. 4 ff., it is said:

"4.3 [...], Article 100(a) EPC simply refers, apart from the general definition of patentable inventions according to Article 52(1) EPC, and the exceptions to patentability according to Article 53 EPC, to a number of definitions according to Articles 52(2) to (4) and 54 to 57 EPC, which specify "invention", "novelty", "inventive step" and "industrial application" which, when used together with Article 52(1) EPC, define specific requirements and therefore form separate grounds for opposition in the sense of separate legal objections or bases for opposition."

In decision T 1002/92 – Queueing system/PETTERSSON (OJ EPO 1995, 605), the appellant argued that the claimed subject-matter did not involve any contribution to the art in a field not excluded from patentability since the only claim feature not disclosed in the prior art was not a technical feature, giving rise to the following consideration (Reasons No. 1):

"In the board's view, these submissions result from a misinterpretation of the relationship between Articles 52 and 56 EPC. In a case such as the present, a first question to be considered is whether the appellant is correct in his contention that the subject-matter of claim 1 does not constitute an "invention" within the meaning of Article 52(1) EPC. If, contrary to the appellant's contention, such subject-matter is not excluded from being patentable under Article 52 EPC, a further and separate question, also raised by the appellant, is whether the

quée concerne une découverte [...] ou si elle est exclue par ailleurs de la brevetabilité en vertu de l'article 52(2) CBE.

8. [...] Dans certains cas, il se peut que des objections soient soulevées concurremment au titre des articles 54(1) et (2) et 52(2) et (3) CBE. Il s'agit toutefois d'objections distinctes."

Dans la décision G 1/95 – Nouveaux motifs d'opposition/DE LA RUE (JO OEB 1996, 615), la Grande Chambre de recours a déclaré aux points 4 s. :

"4.3 [...] mis à part le rappel de la définition générale des inventions brevetables selon l'article 52(1) CBE et des exceptions à la brevetabilité selon l'article 53 CBE, il n'est fait référence à l'article 100a) CBE qu'à un certain nombre de définitions données à l'article 52, paragraphes 2, 3 et 4, et aux articles 54 à 57 CBE, qui précisent ce qu'il faut entendre par "invention", "nouveauté", "activité inventive" et "application industrielle", termes qui, utilisés en conjonction avec l'article 52(1) CBE, définissent des exigences spécifiques et représentent donc des motifs d'opposition distincts en ce sens qu'ils constituent des objections ou des fondements juridiques distincts pour la formation d'une opposition."

Dans la décision T 1002/92 – Séquence d'attente des clients/PETTERSSON (JO OEB 1995, 605), le requérant avait soutenu que l'objet revendiqué n'impliquait aucune contribution à l'état de la technique dans un domaine non exclu de la brevetabilité, étant donné que la seule caractéristique de la revendication non divulguée dans l'état de la technique n'était pas de nature technique. A ce propos, la Chambre a déclaré au point 1 des motifs de la décision que :

"D'après la Chambre, ces arguments témoignent d'une interprétation erronée de la relation existant entre l'article 52 et l'article 56 CBE. La première question qu'il convient de se poser dans un cas comme celui-ci est de savoir si le requérant a raison d'affirmer que l'objet de la revendication 1 ne constitue pas une "invention" au sens de l'article 52(1) CBE. Si, contrairement à ce que prétend le requérant, cet objet n'est pas exclu de la brevetabilité en vertu de l'article 52 CBE, une autre question qui se pose, qui a également été soulevée par le

rer ebenfalls aufgeworfene – weitere, unabhängige Frage, ob er denn eine erfinderische Tätigkeit aufweist."

10. Die Frage, ob eine Erfindung im Sinne von Artikel 52 (1) bis (3) EPÜ vorliegt, ist daher strikt von den drei anderen in Artikel 52 (1) EPÜ genannten Patentfähigkeitserfordernissen zu trennen und sollte nicht mit diesen vermengt werden. Diese Unterscheidung löst den Begriff "Erfindung" als ein allgemeines und absolutes Erfordernis der Patentfähigkeit von den relativen Kriterien Neuheit und erfinderische Tätigkeit, die in der gewöhnlichen umgangssprachlichen Bedeutung als Attribute jeder Erfindung angesehen werden, ebenso wie von dem Erfordernis der gewerblichen Anwendbarkeit. Entscheidend für das Vorhandensein einer (potenziell patentierbaren) Erfindung ist der grundlegende Charakter des beanspruchten Gegenstands.

11. Die Unterscheidung zwischen dem absoluten Erfordernis der Erfindung und den relativen Erfordernissen der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit ist in der nationalen Rechtsprechung der Vertragsstaaten nicht unbekannt. So hat zum Beispiel der Richter am England and Wales Court of Appeal, Lord Justice Mustill, in dem Urteil in der Sache *Genentech Inc.'s Patent* [1989] R.P.C. 147, S. 262 f. Folgendes ausgeführt:

"Der Hinweis, dass die Erfindung identifiziert werden muss, führt mich zu einem Aspekt des Falls, der mir einiges Kopfzerbrechen bereitet hat. Die meisten Argumente konzentrieren sich auf die drei Voraussetzungen für die Erteilung eines Patents, die in den Buchstaben a bis c von Section 1 (1) festgelegt sind – was angesichts der Ausgestaltung des alten Gesetzes verständlich ist. Allerdings kann dieser Ansatz leicht den Blick auf ein grundlegendes Erfordernis verstellen, das erfüllt sein muss, damit ein Patent wirksam erteilt werden kann, nämlich, dass der Anmelder überhaupt eine "Erfindung" gemacht hat. [...]

[...] Meines Erachtens zeigt dies, dass zunächst die Frage bejaht werden muss, ob der Anspruch etwas offenbart, das als Erfindung bezeichnet werden kann, bevor relevant wird, ob die Buchstaben a bis d erfüllt sind; und der Wortlaut von Artikel 52 macht dies in allen drei Sprachen sogar noch deutlicher. [...]

claimed subject-matter involves an inventive step."

10. The examination whether there is an invention within the meaning of Article 52(1) to (3) EPC should hence be strictly separated from and not mixed up with the other three patentability requirements referred to in Article 52(1) EPC. This distinction abstracts the concept of "invention" as a general and absolute requirement of patentability from the relative criteria novelty and inventive step, which in an ordinary popular sense are understood to be the attributes of any invention, as well as from the requirement of industrial applicability. Decisive for the presence of a (potentially patentable) invention is the inherent character of the claimed subject-matter.

11. The distinction between the absolute requirement of invention and the relative requirements of novelty and inventive step is not unknown in the national jurisprudence. For example, Lord Justice Mustill of the England and Wales Court of Appeal observed in the judgment in *re Genentech Inc.'s Patent* [1989] R.P.C. 147, pages 262 f.:

"This suggestion of a need to identify the invention leads me to a part of the case which I have found most perplexing. Most of the arguments have been concentrated on the three conditions precedent to the grant of a patent set out in paragraphs (a) to (c) of section 1(1) – and understandably so, given the shape of the old law. But this approach tends to mask a more fundamental requirement which must be satisfied before a patent can be properly be granted, namely that the applicant has made an "invention". [...]

[...] To my mind this shows that the question whether the claim discloses anything which can be described as an invention must be answered in the affirmative before compliance with paragraphs (a) to (d) becomes relevant: and the wording of Article 52 in all three languages is even more plainly to the same effect. [...]

requérant, est de savoir si cet objet implique une activité inventive."

10. Par conséquent, il convient d'examiner séparément si l'on est en présence d'une invention au sens de l'article 52(1) à (3) CBE et de ne pas confondre cette exigence avec les trois autres conditions de brevetabilité énoncées à l'article 52(1) CBE. Cette distinction a pour effet d'abstraire la notion d'"invention", en tant que condition absolue et générale de brevetabilité, par rapport aux critères relatifs de la nouveauté et de l'activité inventive, lesquelles sont ordinairement considérées comme étant les attributs de toute invention, et par rapport à l'exigence d'applicabilité industrielle. Le caractère inhérent de l'objet revendiqué est décisif pour déterminer si l'on est en présence d'une invention (potentiellement brevetable).

11. La distinction entre l'exigence absolue d'invention et les exigences relatives de nouveauté et d'activité inventive n'est pas inconnue dans la jurisprudence nationale. Ainsi, Lord Justice Mustill de la Court of Appeal d'Angleterre et du Pays de Galles a fait observer dans le jugement rendu dans l'affaire *Genentech Inc.'s Patent* [1989] R.P.C. 147, pages 262 s. :

"La suggestion selon laquelle il convient d'identifier l'invention m'amène à évoquer un aspect de l'affaire qui m'a semblé particulièrement complexe. L'essentiel des arguments s'est concentré sur les trois conditions énumérées aux paragraphes a) à c) de l'article 1(1) et que l'invention doit remplir pour qu'un brevet soit délivré, ce qui est compréhensible vu la formulation de l'ancienne législation. Toutefois, cette approche tend à dissimuler l'existence d'une condition encore plus fondamentale à remplir pour qu'un brevet puisse être valablement délivré, à savoir que le demandeur doit avoir réalisé une "invention". [...]

[...] A mon avis, ceci montre qu'il convient de déterminer en premier lieu si la revendication divulgue un objet susceptible d'être qualifié d'invention avant d'examiner s'il satisfait aux conditions visées aux paragraphes a) à d). Cela ressort de manière encore plus évidente du texte de l'article 52 dans les trois langues. [...]

[...] Auf den ersten Blick mag dies als eine völlig überflüssige, zusätzliche Komplikation erscheinen, wo doch in den Absätzen a bis c alles Erforderliche getan wird, um den zulässigen Gegenstand des Ausschließlichkeitsrechts zu definieren, und es mag absurd klingen, von einer Erfindung zu sprechen, die nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht – dazu aber muss man bereit sein, wenn die soeben vorgeschlagene Auslegung zutreffend ist [...].

Auch wenn sich also der gegen ein Patent erhobene Einwand, es werde ein Monopol auf etwas beansprucht, das gar keine Erfindung ist, sehr oft mit einem anderen potenziellen Einwand überschneiden dürfte – und derartige Überschneidungen sind im Patentrecht nichts Neues –, ist dies dennoch ein gesonderter Aspekt, der im jeweiligen Fall gesondert zu prüfen ist."

Der Bundesgerichtshof (BGH) ist von einem ähnlichen, breiten Erfindungsbegriff ausgegangen, etwa in dem Beschluss X ZB 20/03 – Elektronischer Zahlungsverkehr vom 24. Mai 2004 (siehe Nr. II 3. b) (1) und II 4. der Gründe), wo festgestellt wird:

"(1) [...] Dessen Bekanntheit hingegen ist ein Gesichtspunkt, der nicht die Frage eines Patentierungsausschlusses, sondern die nach den Patentierungsvoraussetzungen der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit (§§ 3, 4 PatG) berührt. Wie der Senat bereits hinsichtlich des Erfordernisses der Technizität ausgeführt hat (BGHZ 143, 255, 263 – Logikverifikation), darf auch bei computerbezogenen oder Datenverarbeitung nutzenden Lehren die Wertung, ob ein konkretes technisches Problem besteht und gelöst wird oder ob mangels eines solchen ein gesetzlicher Patentierungsausschluss nach § 1 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 3 PatG greift, im Ergebnis nicht davon abhängen, ob der zu beurteilende Vorschlag neu und erfinderisch ist."

"4. Das Bundespatentgericht wird deshalb die Anmeldung einer erneuten sachlichen Prüfung unterziehen müssen, wobei hinsichtlich der gesetzlichen Patentierungsvoraussetzungen und

[...] It might, at first sight, seem that this adds a wholly unnecessary complication, where paragraphs (a) to (c) do all that is necessary to define the permissible subject matter of the monopoly, and that it is absurd to speak of an invention which does not involve an inventive step – as one must be ready to do, if the interpretation just suggested is sound [...].

Thus, although the objection to a patent on the ground that it monopolises something which is not an invention will very often overlap another potential objection – and such an element of overlapping is nothing new in patent law – it is none the less a separate element which, in the appropriate case, ought to be separately investigated."

The German Federal Court of Justice (Supreme Court) has adopted a similar broad concept of "invention"; for example in decision X ZB 20/03 – Elektronischer Zahlungsverkehr [Electronic banking] of 24 May 2004 (see Reasons Nos. II 3. b) (1) and II 4.), it stated that:

"(1) [...] The degree to which [the subject-matter] is known, however, is an aspect relating to the patenting requirements of novelty and inventive step, not to the question of exclusion from patentability (Sections 3 and 4 German Patent Law). As the Senate has already stated in connection with the requirement of having a technical nature (BGHZ 143, 255, 263 – Logic verification), even in the case of computer-related teachings or those using data processing, the results of the evaluation as to whether a concrete technical problem exists and has been solved or whether, in the absence thereof, a legal exclusion from patentability applies under Section 1 paragraph 2 No. 3 and paragraph 3 German Patent Law cannot depend on whether the proposal to be assessed is new and inventive."

"4. The German Federal Patent Court will therefore have to subject the application to a further substantive examination, whereby the examination as to the legal patenting requirements and exclusions

[...] A première vue, cela pourrait sembler compliquer inutilement les choses, puisque les paragraphes a) à c) définissent déjà ce qui est susceptible de bénéficier d'un monopole, et il paraîtrait sembler absurde de parler d'une invention qui n'impliquerait pas d'activité inventive, comme il faut s'y préparer si l'interprétation qui vient d'être suggérée est correcte [...].

Par conséquent, même s'il arrive fréquemment que l'objection formulée contre un brevet selon laquelle ce dernier protège une chose qui n'est pas une invention se recoupe avec une autre objection potentielle, ce qui n'est pas nouveau en droit des brevets, il s'agit néanmoins d'un aspect distinct qui, le cas échéant, doit être examiné séparément."

La Cour fédérale de justice allemande (Bundesgerichtshof) a adopté une interprétation extensive similaire de la notion d'"invention". Ainsi, dans l'arrêt X ZB 20/03 – Elektronischer Zahlungsverkehr [Paiements électroniques] du 24 mai 2004 (voir les points II 3. b) (1) et II 4. des motifs de la décision), elle a déclaré ce qui suit :

"(1) [...] Toutefois, la question de savoir jusqu'à quel point un objet est connu est un aspect lié aux conditions de brevetabilité que sont la nouveauté et l'activité inventive (articles 3 et 4 de la loi allemande sur les brevets) et non aux exclusions de la brevetabilité. Comme la chambre l'a déjà indiqué à propos du critère de technicité (BGHZ 143, 255, 263 – Vérification de la logique), même dans le cas d'enseignements ayant trait aux ordinateurs ou utilisant le traitement des données, l'examen de la question de savoir s'il existe un problème technique concret à résoudre et si une solution est proposée ou, à défaut, si l'une des exclusions de la brevetabilité prévues à l'article 1, paragraphe 2, point 3, et paragraphe 3 de la loi sur les brevets s'applique, ne saurait dépendre, en définitive, de la question de savoir si la proposition à examiner est nouvelle et inventive."

"4. Pour cette raison, le Tribunal fédéral des brevets devra soumettre la demande à un nouvel examen au fond, sans avoir à respecter un ordre particulier en ce qui concerne l'examen

Patentierungsausschlüsse keine bestimmte Prüfungsreihenfolge eingehalten werden muss [...]."

from patentability does not have to be performed in any particular order. [...]"

des conditions de brevetabilité prévues dans la loi et des exclusions de la brevetabilité. [...]"

(Translation from:

"(1) [...] Dessen Bekanntheit hingegen ist ein Gesichtspunkt, den nicht die Frage eines Patentierungsausschlusses, sondern die nach den Patentierungsvoraussetzungen der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit (§§ 3, 4 PatG) berührt. Wie der Senat bereits hinsichtlich des Erfordernisses der Technizität ausgeführt hat (BGHZ 143, 255, 263 – Logikverifikation), darf auch bei computerbezogenen oder Datenverarbeitung nutzenden Lehren die Wertung, ob ein konkretes technisches Problem besteht und gelöst wird oder ob mangels eines solchen ein gesetzlicher Patentierungsausschluss nach § 1 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 3 PatG greift, im Ergebnis nicht davon abhängen, ob der zu beurteilende Vorschlag neu und erfinderisch ist."

(Traduction de l'allemand :

"(1) [...] Dessen Bekanntheit hingegen ist ein Gesichtspunkt, den nicht die Frage eines Patentierungsausschlusses, sondern die nach den Patentierungsvoraussetzungen der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit (§§ 3, 4 PatG) berührt. Wie der Senat bereits hinsichtlich des Erfordernisses der Technizität ausgeführt hat (BGHZ 143, 255, 263 – Logikverifikation), darf auch bei computerbezogenen oder Datenverarbeitung nutzenden Lehren die Wertung, ob ein konkretes technisches Problem besteht und gelöst wird oder ob mangels eines solchen ein gesetzlicher Patentierungsausschluss nach § 1 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 3 PatG greift, im Ergebnis nicht davon abhängen, ob der zu beurteilende Vorschlag neu und erfinderisch ist."

"4. Das Bundespatentgericht wird deshalb die Anmeldung einer erneuten sachlichen Prüfung unterziehen müssen, wobei hinsichtlich der gesetzlichen Patentierungsvoraussetzungen und Patentierungsausschlüsse keine bestimmte Prüfungsreihenfolge eingehalten werden muss. [...]"

"4. Das Bundespatentgericht wird deshalb die Anmeldung einer erneuten sachlichen Prüfung unterziehen müssen, wobei hinsichtlich der gesetzlichen Patentierungsvoraussetzungen und Patentierungsausschlüsse keine bestimmte Prüfungsreihenfolge eingehalten werden muss. [...]"

12. Diese Auffassungen stehen voll und ganz mit dem von der Kammer im Zusammenhang mit Artikel 52 (1) bis (3) EPÜ zugrunde gelegten Rechtsbegriff der "Erfindung" in Einklang, was nicht mit dem gewöhnlichen Verständnis eines Laien von einer Erfindung als einem neuen und oftmals auch erfinderischen Beitrag zum Stand der Technik verwechselt werden darf. Die gleichzeitige Anwendung dieser beiden sehr unterschiedlichen Erfindungsbegriffe wäre ein rechtlicher Schlussfehler.

12. These views are entirely consistent with the legal concept of "invention" applied by the Board in the context of Article 52(1) to (3) EPC, which should not be mixed up with the layman's ordinary understanding of invention as a novel, and often also inventive contribution to the known art. Using these two very different concepts of invention in one breath would be a legal fallacy.

12. Ces points de vue sont parfaitement en accord avec la notion juridique d'"invention" qui est appliquée par la Chambre dans le contexte de l'article 52(1) à (3) CBE et qu'il ne faut pas confondre avec la notion ordinaire d'invention telle que la comprend une personne non initiée, à savoir en tant que contribution nouvelle et souvent inventive à l'état de la technique. Il serait erroné sur le plan juridique d'appliquer simultanément ces deux conceptions fort différentes de l'invention.

Der von Lord Justice Jacob im Aerotel/Macrossan-Urteil (s. Nrn. 26 (2) und 38) bekräftigte "Ansatz des technischen Effekts" scheint in dieser zweiten, umgangssprachlichen Bedeutung des Erfindungsbegriffs begründet zu sein - eine Praxis, die "angesichts der Ausgestaltung des alten Gesetzes" (Lord Justice Mustill, a. a. O.) verständlich sein mag, mit einer Auslegung des Europäischen Patentübereinkommens nach Treu und Glauben gemäß Artikel 31 des Wiener Übereinkommens über das Recht der Verträge von 1969 jedoch nicht zu vereinbaren ist.

The "technical effect approach" endorsed by Lord Justice Jacob in the Aerotel/Macrossan judgement (see paragraphs Nos. 26(2) and 38) seems to be rooted in this second ordinary meaning of the term invention, a practice which might be understandable "given the shape of the old law" (Lord Justice Mustill, loc.cit.), but which is not consistent with a good-faith interpretation of the European Patent Convention in accordance with Article 31 of the Vienna Convention on the Law of Treaties of 1969.

"L'approche fondée sur l'effet technique", qui a été approuvée par Lord Justice Jacob dans la décision Aerotel/Macrossan (voir les paragraphes n° 26(2) et 38), semble reposer sur le sens ordinaire ci-dessus du mot invention, ce qui paraît compréhensible "vu la formulation de l'ancienne législation" (Lord Justice Mustill, passage cité). Une telle pratique est toutefois incompatible avec une interprétation de bonne foi de la Convention sur le brevet européen conformément à l'article 31 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités.

Tatsächlich würde eine Bezugnahme auf den Stand der Technik im Kontext des Artikels 52 (2) und (3) EPÜ zu unüberwindlichen Schwierigkeiten führen; der "Stand der Technik" ist ein komplexer, durch eine Kombination von Vorschriften, nämlich die Artikel 54 bis 56 EPÜ, fein differenzierter Begriff, dessen Inhalt vom Anmelde- und Prioritätstag der Anmeldung bzw. des Patents ebenso abhängt wie von dem jeweils betrachteten Patentfähigkeitserfordernis. Es gibt jedoch keinerlei Regelung, die bestimmt, welcher Stand der Technik im Zusammenhang mit Artikel 52 (2) EPÜ maßgeblich sein soll. Dass die Vertragsstaaten bei Abschluss des Übereinkommens einen derartig wichtigen Punkt übersehen haben sollten, ist einfach undenkbar. Es sind also stichhaltige Gründe, warum der "Beitrags"- oder "technische Effekt"-Ansatz aufgegeben werden sollte, was die Kammern vor etwa zehn Jahren getan haben.

13. Der im *Aerotel/Macrossan*-Urteil befolgte "technische Effekt-Ansatz (mit Zusatzklausel)" ist mit dem Europäischen Patentübereinkommen auch aus dem weiteren Grund unvereinbar, als er davon ausgeht, dass ein "neuer und erfinderischer, völlig ausgeschlossener Gegenstand nicht als 'technischer Beitrag' zählt" (*Aerotel/Macrossan*, z. B. Nr. 26 (2) der Gründe). Dies entbehrt jeder Grundlage im Übereinkommen und steht nicht im Einklang mit klassischen Patentfähigkeitskriterien; so hat die Große Beschwerdekammer etwa in Bezug auf mathematische Methoden und Entdeckungen in der Entscheidung G 2/88 (s. o.), Nr. 8 der Entscheidungsgründe ausgeführt:

"Wie in der Entscheidung T 208/84 [...] festgestellt worden ist, bei der es zwar nicht um eine Entdeckung, sondern um eine mathematische Methode ging, aber der gleiche Grundsatz angewendet wurde, bedeutet [...] die Tatsache, dass die dem beanspruchten Gegenstand zugrunde liegende Idee in einer Entdeckung liegt, nicht zwangsläufig, dass der beanspruchte Gegenstand eine Entdeckung 'als solche' ist".

Tatsächlich kann ein nichttechnisches Merkmal mit technischen Elementen so zusammenwirken, dass eine technische Wirkung entsteht, etwa durch seine Anwendung zur technischen Lösung einer technischen Aufgabe (siehe z. B. die Stellungnahme G 1/04 (s. o.), Nr. 5.2 ff. der Gründe). Wenn dies für einen schlichtweg ausgeschlossenen Gegen-

Actually, any reference to the prior art in the context of Article 52(2) and (3) EPC would lead to insurmountable difficulties; the prior art, the "state of the art" in the terminology of the Convention, is a complex concept finely tuned by a combination of provisions, Articles 54 to 56 EPC, and depending on the filing and priority dates of the application or patent as well as on the patentability requirement involved. There is, however, no rule whatsoever defining the prior art which should be applied in the context of Article 52(2) EPC. It is simply inconceivable that the contracting states missed such an important point in the conclusion of the Convention. Hence, there are convincing reasons why the "contribution" or "technical effect" approach should be abandoned, which the boards did some ten years ago.

13. The "technical effect approach (with the rider)" applied in the *Aerotel/Macrossan* judgment is irreconcilable with the European Patent Convention also for the further reason that it presupposes that "novel and inventive purely excluded matter does not count as a 'technical contribution'" (*Aerotel/Macrossan*, e.g. paragraph No. 26(2)). This has no basis in the Convention and contravenes conventional patentability criteria; referring e.g. to mathematical methods and to discoveries, the Enlarged Board of Appeal said in decision G 2/88 (supra), Reasons No. 8:

"[...] as was recognised in Decision T 208/84 [...] (dealing there with a mathematical method rather than a discovery, but the same principle applies), the fact that the idea or concept underlying the claimed subject-matter resides in a discovery does not necessarily mean that the claimed subject-matter is a discovery 'as such'".

In fact, a non-technical feature may interact with technical elements so as to produce a technical effect, e.g. by its application for the technical solution of a technical problem (see for example Opinion G 1/04 (supra), Reasons Nos. 5.2 ff.). If this is true for some purely excluded matter, for example the intellectual exercise cited in the Opinion,

Toute référence à l'état de la technique dans le contexte de l'article 52(2) et (3) CBE conduirait en effet à des difficultés insurmontables. L'art antérieur, ou "état de la technique" selon la terminologie de la Convention, est une notion complexe régie avec précision par une combinaison de dispositions, à savoir les articles 54 à 56 CBE, et dont le contenu dépend des dates de dépôt et de priorité de la demande ou du brevet ainsi que de la condition de brevetabilité impliquée. Il n'existe toutefois aucune règle qui définit l'état de la technique à appliquer dans le contexte de l'article 52(2) CBE. Or, il est tout simplement inconcevable que les Etats contractants aient oublié un point aussi important lors de l'adoption de la Convention. Il existe donc des raisons convaincantes pour lesquelles il convient d'abandonner l'approche fondée sur la "contribution" ou l'"effet technique", ce que les chambres de recours ont fait il y a une dizaine d'années.

13. Une autre raison pour laquelle l'approche fondée sur l'effet technique (avec la condition)", qui a été appliquée dans la décision *Aerotel/Macrossan*, est incompatible avec la Convention sur le brevet européen est qu'elle présuppose qu'un "objet nouveau et inventif, mais entièrement exclu de la brevetabilité", ne compte pas comme contribution technique (*Aerotel/Macrossan*, p. ex. paragraphe 26(2)). Ceci n'a aucun fondement dans la Convention et n'est pas conforme aux critères conventionnels de brevetabilité. Ainsi, dans la décision G 2/88 (supra), la Grande Chambre de recours a déclaré au point 8 des motifs à propos des méthodes mathématiques et des découvertes que :

"[...] comme il a été affirmé dans la décision T 208/84 [...] (il s'agissait dans cette affaire d'une méthode mathématique et non d'une découverte, mais le principe posé reste valable), le fait que l'idée ou le concept qui sous-tend l'objet de la revendication constitue une découverte n'implique pas nécessairement que l'objet revendiqué soit une découverte 'en tant que telle'".

Une caractéristique non technique peut effectivement agir réciproquement avec des éléments techniques de manière à produire un effet technique, par exemple si elle contribue à la solution technique d'un problème technique (voir par exemple l'avis G 1/04 (supra), points 5.2 s. des motifs). Si cela est vrai pour un élément purement et simplement exclu,

stand gilt, z. B. für die in der Stellungnahme erwähnte geistige Tätigkeit, dann muss dieser Gegenstand – soweit er zur technischen Wirkung beiträgt – als Beitrag zum technischen Charakter zählen.

14. Während Neuheit nicht notwendig ist, um den technischen Charakter einer Erfindung zu bejahen, gilt dies umgekehrt nicht, da Neuheit und erfinderische Tätigkeit nur anhand der technischen Merkmale der Erfindung festgestellt werden können. Dies steht mit der Rechtsprechung der Beschwerdekammern in Einklang; so hat die Große Beschwerdekammer etwa in der Entscheidung G 2/88 (s. o.), Nr. 7 der Entscheidungsgründe, ausgeführt:

"7. [...] die Ansprüche eines europäischen Patents [müssen] die technischen Merkmale der Erfindung und damit den technischen Gegenstand des Patents so eindeutig definieren, dass dessen Schutzbereich festgelegt und ein Vergleich mit dem Stand der Technik angestellt werden kann, um sicherzustellen, dass die beanspruchte Erfindung unter anderem neu ist. Eine beanspruchte Erfindung ist nur dann neu, wenn sie mindestens ein wesentliches technisches Merkmal enthält, durch das sie sich vom Stand der Technik unterscheidet.

Bei der Beurteilung der Neuheit eines Anspruchs besteht eine erste grundlegende Bewertung zunächst darin, den Anspruch auf seine technischen Merkmale hin zu untersuchen."

"7.2 [...] Enthält ein Anspruch auf eine neue Verwendung [...] bei richtiger Auslegung kein technisches Merkmal, das diese neue Verwendung wiedergibt, und ist der Wortlaut des Anspruchs, der sich auf diese neue Verwendung bezieht, rein gedanklicher Art und definiert er keine technischen Merkmale, so enthält der Anspruch [...] folglich kein neues technisches Merkmal und ist nach Artikel 54 (1) und (2) EPÜ ungültig (weil die einzigen technischen Merkmale des Anspruchs bekannt sind)."

15. Aus der Unterscheidung zwischen technischen und nichttechnischen Merkmalen ("rein gedanklicher Art" im obigen Zitat) folgt, dass die nichttechnischen Merkmale insoweit, als sie mit den technischen Merkmalen nicht so zusammen-

then – to the extent it contributes to the technical effect – it must count as a contribution to the technical character.

14. Whereas novelty is not necessary to establish the technical character of an invention, the converse is not true, as novelty and inventive step can only be established on the basis of the technical features of the invention. This is in line with the case law of the boards of appeal; for example, the Enlarged Board of Appeal said in decision G 2/88 (supra), Reasons No. 7:

"7. [...], the claims of a European patent should clearly define the technical features of the subject invention and thus its technical subject-matter, in order that the protection conferred by the patent can be determined and a comparison can be made with the state of the art to ensure that the claimed invention is inter alia novel. A claimed invention lacks novelty unless it includes at least one essential technical feature which distinguishes it from the state of the art.

When deciding upon the novelty of a claim, a basic initial consideration is therefore to construe the claim in order to determine its technical features."

"7.2 [...] if on its proper construction the claim contains no technical feature which reflects such new use, and the wording of the claim which refers to such new use is merely mental in nature and does not define a technical feature, then the claim contains no novel technical feature and is invalid under Article 54(1) and (2) EPC (because the only technical features in the claim are known)."

15. From this distinction between the technical features and non-technical features ("merely mental in nature" in the citation above), it must be inferred that non-technical features, to the extent that they do not interact with technical

par exemple pour l'exercice d'activités intellectuelles cité dans l'avis susmentionné, il doit être pris en compte comme contribution au caractère technique de l'invention dans la mesure où il contribue à l'effet technique.

14. Si une invention ne doit pas nécessairement être nouvelle pour établir son caractère technique, l'inverse est faux étant donné que la nouveauté et l'activité inventive ne peuvent être déterminées que sur la base des caractéristiques techniques de l'invention. Ceci est conforme à la jurisprudence des chambres de recours. Ainsi, dans la décision G 2/88 (supra), la Grande Chambre de recours a déclaré au point 7 des motifs que :

"7. [...], les revendications d'un brevet européen doivent clairement définir les caractéristiques techniques de l'invention et, par conséquent, son objet technique, afin de permettre de déterminer la protection conférée par le brevet et d'apprécier par rapport à l'état de la technique si l'invention revendiquée est nouvelle, entre autres. Pour pouvoir être considérée comme nouvelle, l'invention revendiquée doit se distinguer de l'état de la technique par au moins une caractéristique technique essentielle.

Donc, lorsqu'il s'agit de décider si une revendication est nouvelle, il est essentiel d'analyser tout d'abord cette revendication afin de déterminer quelles sont les caractéristiques techniques qu'elle comporte."

"7.2 [...] si la revendication, correctement interprétée, ne comporte pas de caractéristique technique témoignant de la nouveauté de cette utilisation, et que dans le texte de la revendication faisant valoir la nouveauté de cette utilisation sans définir de caractéristique technique, cette nouveauté a un caractère purement intellectuel, la revendication n'indique pas de caractéristique technique nouvelle et est inadmissible au regard de l'article 54(1) et (2) CBE (car les seules caractéristiques techniques indiquées dans la revendication sont connues)."

15. Il résulte de la distinction faite entre caractéristiques techniques et non techniques ("caractère purement intellectuel" dans le passage cité ci-dessus) que les caractéristiques non techniques, dans la mesure où elles n'entrent pas en interac-

wirken, dass eine technische Wirkung entsteht, weder Neuheit noch erfinderische Tätigkeit begründen können (s. auch die Entscheidungen unter I.D.8.4 in "Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts", 5. Auflage Dezember 2006, Europäisches Patentamt 2006). Im Aerotel/Macrossan-Urteil heißt es unter Nr. 27 der Entscheidungsgründe, es sei "intellektuell einfach unredlich, die neue Musik bzw. Erzählung dem Stand der Technik zuzurechnen (der in Sachen Pensionssystem und Hitachi verwendete Kunstgriff)". Damit wird jedoch der Ansatz missverstanden, den die Kammer verfolgt, um die technischen Merkmale in einem Anspruch zu bestimmen, wenn technische und nichttechnische Aspekte in einem Mischanspruch eng miteinander verknüpft sind, wie dies bei computerimplementierten Erfindungen typischerweise der Fall ist (siehe z. B. die Entscheidungen T 172/03 – Order management/RICOH (nicht im ABl. EPA veröffentlicht), Nr. 4 ff. der Entscheidungsgründe, und T 619/02 (s. o.), Nr. 4.2 der Entscheidungsgründe).

16. Für die Zwecke des Aufgabelösungs-Ansatzes, der als Test dafür entwickelt wurde, ob eine Erfindung dem Erfordernis der erfinderischen Tätigkeit genügt, muss es sich bei der Aufgabe um eine technische Aufgabe handeln (COMVIK-Entscheidung T 641/00 (s. o.), Nr. 5 ff. der Entscheidungsgründe). Es ist jedoch schwierig, die technische Aufgabe zu definieren, wenn die eigentliche neue und kreative Idee, die den Kern der beanspruchten Erfindung ausmacht, völlig außerhalb jedes technischen Gebiets liegt, wie dies bei computerimplementierten Erfindungen häufig der Fall ist. Falls es überhaupt möglich ist, die Aufgabe zu definieren, ohne auf den nichttechnischen Teil der Erfindung Bezug zu nehmen, ist das Ergebnis im Allgemeinen entweder eine unverständliche Rumpfdefinition oder eine gekünstelte Aussage, die den tatsächlichen zum Stand der Technik geleisteten technischen Beitrag nicht angemessen wiedergibt.

Die Kammer hat es daher in COMVIK für zulässig erachtet, eine Zielsetzung auf einem nichttechnischen Gebiet in der Formulierung der Aufgabe als Teil der Rahmenbedingungen für die zu lösende technische Aufgabe, insbesondere als eine zwingend zu erfüllende Vorgabe, anzugeben (Nr. 7 der Entscheidungsgründe). Eine derartige Formulie-

features to produce a technical effect, cannot establish novelty or inventive step (see also the decisions cited in "Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office", fifth edition, December 2006, European Patent Office 2006, chapter I.D.8.4). The Aerotel/Macrossan judgment at paragraph No. 27 makes the comment that to "deem the new music or story part of the prior art (the device of Pension Benefits and Hitachi) is simply not intellectually honest". However, this misses the point of the approach used by the Board to determine the technical features in a claim if technical and non-technical aspects are tightly intermingled in a mixed type claim, as it is typically the case with computer-implemented inventions (see, for example, decisions T 172/03 – Order management/RICOH (not published in OJ EPO), Reasons Nos. 4 ff. and T 619/02 (supra), Reasons No. 4.2).

16. For the purpose of the problem-and-solution approach developed as a test for whether an invention meets the requirement of inventive step, the problem must be a technical problem (see the COMVIK decision T 641/00 (supra), Reasons Nos. 5 ff.). The definition of the technical problem, however, is difficult if the actual novel and creative concept making up the core of the claimed invention resides in the realm outside any technological field, as it is frequently the case with computer-implemented inventions. Defining the problem without referring to this non-technical part of the invention, if at all possible, will generally result either in an unintelligible vestigial definition, or in an contrived statement that does not adequately reflect the real technical contribution provided to the prior art.

The Board, therefore, allowed in COMVIK an aim to be achieved in a non-technical field to appear in the formulation of the problem as part of the framework of the technical problem that is to be solved, in particular as a constraint that is to be met (Reasons No. 7). Such a formulation has the additional, desirable effect that the non-

tion avec des caractéristiques techniques de façon à produire un effet technique, ne peuvent établir la nouveauté ou l'activité inventive (voir aussi les décisions citées dans "La Jurisprudence des Chambres de recours de l'Office européen des brevets", 5^e édition, décembre 2006, Office européen des brevets 2006, chapitre I.D.8.4). Dans la décision Aerotel/Macrossan, il est dit au point 27 que : "considérer que la nouvelle œuvre musicale ou le nouveau récit fait partie de l'état de la technique (le dispositif dans les affaires Caisse de retraite et Hitachi) manque tout simplement de probité intellectuelle". C'est toutefois passer à côté de l'approche appliquée par la Chambre pour déterminer les caractéristiques techniques d'une revendication lorsque les éléments techniques et non techniques sont étroitement mêlés dans une revendication mixte, comme cela est typique des inventions mises en œuvre par ordinateur (voir, par exemple, la décision T 172/03 – Order management/RICOH (non publiée au JO OEB), points 4 s. des motifs, et la décision T 619/02 (supra), point 4.2 des motifs).

16. Aux fins de l'approche problème-solution, qui a été conçue comme test pour déterminer si l'invention satisfait à l'exigence d'activité inventive, le problème doit être de nature technique (voir la décision COMVIK T 641/00 (supra), points 5 s. des motifs). Il est toutefois difficile de définir le problème technique si le concept nouveau et inventif qui est au cœur de l'invention revendiquée ne se situe dans aucun domaine technique, comme c'est souvent le cas pour les inventions mises en œuvre par ordinateur. Vouloir définir le problème sans évoquer cet aspect non technique de l'invention, pour autant que ce soit possible, aboutira généralement soit à une définition tronquée et inintelligible, soit à une formulation artificielle qui ne reflète pas de manière appropriée la contribution technique réelle apportée à l'état de la technique.

C'est pourquoi la chambre, dans la décision COMVIK, a estimé qu'un but à atteindre dans un domaine non technique pouvait être énoncé dans la formulation du problème, en tant que partie du cadre dans lequel s'inscrit le problème technique à résoudre, notamment comme contrainte à respecter (point 7 des motifs). Une telle formulation

rung hat darüber hinaus den begrüßenswerten Effekt, dass die nichttechnischen Aspekte der beanspruchten Erfindung, die sich im Allgemeinen auf nicht patentfähige erwünschte Wirkungen, Ideen oder Konzepte beziehen und der Vorphase einer jeden Erfindung zuzurechnen sind, bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit automatisch ausgeklammert werden und nicht als technische Merkmale missdeutet werden können, die zur erfinderischen Tätigkeit beitragen. Da nur technische Merkmale und Aspekte der beanspruchten Erfindung bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit berücksichtigt werden dürfen, die Innovation also die technische Seite betreffen muss und nicht auf einem nicht patentierbaren Gebiet liegen darf (s. auch die Entscheidungen T 531/03 – Discount certificates/CATALINA (nicht im ABl. EPA veröffentlicht), Nr. 2 ff. der Entscheidungsgründe, und T 619/02 (s. o.), Nr. 4.2.2 der Entscheidungsgründe), spielt es keine Rolle, ob eine solche nichttechnische Zielsetzung vor dem Prioritätstag der Anmeldung bekannt war oder nicht.

Dieser Ansatz war zwar vor der COMVIK-Entscheidung T 641/00 nicht explizit zum Ausdruck gebracht worden, steht aber mit der Rechtsprechung der Beschwerdekammern in Einklang, wie die Analyse einiger früherer Entscheidungen in T 764/02 – Banking Services/ONLINE RESOURCES (nicht im ABl. EPA veröffentlicht), Nr. 11 der Entscheidungsgründe, zeigt.

17. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Praxis und Rechtsprechung der Kammer, auf die in den Fragen 1, 2, 3 b) sowie 5 a) und b) Bezug genommen wird, eine tragfähige rechtliche Grundlage im Übereinkommen haben und mit der Rechtsprechung der Beschwerdekammern und der Großen Beschwerdekammer in Einklang stehen. Eine Antwort der Großen Beschwerdekammer auf irgendeine dieser Fragen ist daher für die Entscheidung über die vorliegende Beschwerde nicht erforderlich, und somit ist der Antrag auf Vorlage an die Große Beschwerdekammer zurückzuweisen.

Patentfähigkeit: Erfordernis der Erfindung

Hauptantrag

18. Anspruch 1 des Hauptantrags definiert ein Verfahren zum Schätzen des Absatzes eines Produkts in einer

technical aspects of the claimed invention, which generally relate to non-patentable desiderata, ideas and concepts and belong to the phase preceding any invention, are automatically cut out of the assessment of inventive step and cannot be mistaken for technical features positively contributing to inventive step. Since only technical features and aspects of the claimed invention should be taken into account in assessing inventive step, i.e. the innovation must be on the technical side, not in a non-patentable field (see also decisions T 531/03 – Discount certificates/CATALINA (not published in OJ EPO) Reasons Nos. 2 ff., and T 619/02 (supra), Reasons No. 4.2.2), it is irrelevant whether such a non-technical aim was known before the priority date of the application, or not.

This approach, although not made explicit before the COMVIK decision T 641/00, is in line with the case law of the boards of appeal as shown for example from the analysis of some earlier decisions in decision T 764/02 – Banking Services/ONLINE RESOURCES (not published in OJ EPO), Reasons No. 11.

17. In summary, the practice and case law of the Board referred to in the questions 1, 2, 3(b), and 5(a) and (b) have a sound legal basis in the Convention and are consistent with the case law of the boards of appeal and the Enlarged Board of Appeal. To decide on the present appeal, an answer of the Enlarged Board of Appeal to any of these questions is thus not required, and hence the request of referring these questions must be refused.

Patentability: Requirement of invention

Main request

18. Claim 1 of the main request defines a method for estimating sales activity of a product at a (non-reporting) sales

présente également l'avantage que les aspects non techniques de l'invention revendiquée, qui portent en général sur des desiderata, idées et concepts non brevetables et concernent la phase précédant l'invention, sont automatiquement exclus lors de l'examen de l'activité inventive et ne peuvent être confondus avec des caractéristiques techniques contribuant à l'activité inventive. Etant donné que seuls les aspects et caractéristiques techniques de l'invention revendiquée doivent être pris en compte pour apprécier l'activité inventive, c.-à-d. que l'innovation doit concerner la partie technique et non pas relever d'un domaine non brevetable (voir aussi les décisions T 531/03 – Discount certificates/CATALINA (non publiée au JO OEB), points 2 s. des motifs, et T 619/02 (supra), point 4.2.2 des motifs), peu importe qu'un tel but non technique soit connu ou non avant la date de priorité de la demande.

Bien qu'elle n'ait pas été formulée explicitement avant la décision T 641/00 (COMVIK), cette approche est conforme à la jurisprudence des chambres de recours, comme le montre l'analyse de plusieurs décisions antérieures effectuée dans la décision T 764/02 – Banking Services/ONLINE RESOURCES (non publiée au JO OEB), point 11 des motifs.

17. En résumé, la pratique et la jurisprudence de la Chambre citées dans les questions 1, 2, 3b) et 5a) et b) sont solidement ancrées dans la Convention et sont conformes à la jurisprudence des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours. Il n'est donc pas nécessaire, pour statuer en l'espèce, que la Grande Chambre de recours réponde à l'une quelconque de ces questions. Dès lors, la requête en saisine de la Grande Chambre de recours doit être rejetée.

Brevetabilité : le critère d'invention

Requête principale

18. La revendication 1 selon la requête principale définit une méthode d'évaluation des performances de vente d'un

Verkaufsstelle, die diesbezüglich keinen Bericht erstattet. Der geschätzte Absatz wird im Wesentlichen dadurch berechnet, dass die Absatzzahlen von berichterstattenden Verkaufsstellen entsprechend der jeweiligen Entfernung zwischen berichterstattenden und nicht berichterstattenden Verkaufsstellen korreliert werden (siehe z. B. Anspruch 1 und WO-Veröffentlichung, S. 4, Z. 33 ff. und S. 8, Z. 3 bis 36). Ein solches Verfahren ist keine Erfindung im Sinne von Artikel 52 (1) bis (3) EPÜ.

19. Die Erzeugung von Informationen über Absatzzahlen oder andere Geschäftsdaten mithilfe von mathematischen oder statistischen Methoden zur Evaluierung von im jeweiligen Geschäftsumfeld gesammelten Daten ist eine betriebswirtschaftliche Forschungstätigkeit, die ebenso wenig wie andere Forschungsverfahren der Lösung einer technischen Aufgabe auf irgendeinem Gebiet der Technik dient. Nach Auffassung der Kammer sind betriebswirtschaftliche Forschungsverfahren analog zu Plänen, Regeln und Verfahren für geschäftliche Tätigkeiten nach Artikel 52 (2) c) und (3) EPÜ "als solche" von der Patentierbarkeit ausgeschlossen.

20. Es gehört zum Wesen jeder geschäftlichen Tätigkeit, dass sie in Wechselwirkung mit der physischen Welt erfolgt und die Auswertung diesbezüglicher Informationen umfasst. Würden diese Merkmale ausreichen, um Patentfähigkeit zu bejahen, so würde der Ausschluss von Geschäftsverfahren nach Artikel 52 (2) c) EPÜ gegenstandslos. Die Kammer ist daher der Auffassung, dass das Sammeln und das Auswerten von Daten im Rahmen eines betriebswirtschaftlichen Forschungsverfahrens, selbst wenn die Daten sich wie im vorliegenden Fall auf physikalische Parameter oder geografische Informationen beziehen, einem solchen Verfahren keinen technischen Charakter verleihen, es sei denn, diese Schritte tragen zur technischen Lösung einer technischen Aufgabe bei.

21. Mit der Ermittlung von Verkaufsdaten und geografischen Entfernungen zwischen Verkaufsstellen und der Verwendung dieser Daten zur Schätzung des Absatzes in bestimmten Verkaufsstellen mithilfe des in der Anmeldung beanspruchten und offenbarten statistischen Verfahrens wird keine technische Aufgabe auf einem

outlet. The estimated sales activity is calculated essentially by correlating sales activities at reporting sales outlets according to the respective distance between the non-reporting sales outlet and the respective reporting sales outlet (see claim 1 and the WO publication, page 4, lines 33 ff. and page 8, lines 3 to 36, for example). Such a method is not an invention within the meaning of Article 52(1) to (3) EPC.

19. Creating information about sales activities or other types of business data using mathematical and statistical methods to evaluate data gathered from the respective business environment is a business research activity, which like other research methods does not serve to solve a technical problem relevant to any technical field. The Board judges that in analogy to schemes, rules, and methods of doing business, methods of business research are excluded "as such" from patentability under Article 52(2)(c) and (3) EPC.

20. Interacting with and exploiting information about the physical world belongs to the very nature of any business-related activity. Accepting such features as sufficient for establishing patentability would render the exclusion of business methods under Article 52(2)(c) EPC meaningless. Therefore, the Board judges that gathering and evaluating data as part of a business research method, even if the data relates to physical parameters or geographic information as in the present case, do not convey technical character to a business research method if such steps do not contribute to the technical solution of a technical problem.

21. Determining sales data and geographical distances between outlets and using this data to estimate sales at specific outlets by means of the statistical method claimed and disclosed in the application do not solve any technical problem in a technical field. The definitions in claim 1 do not imply the use of any technical system or means. The

produit dans un point de vente (ne fournissant pas de données à ce sujet). Les ventes estimées sont calculées essentiellement en établissant une corrélation entre les données relatives aux ventes dans des points de vente fournissant des données, en fonction de la distance respective entre ces points de vente et ceux qui ne fournissent pas de données (voir la revendication 1 et la publication WO, page 4, lignes 33 s. et page 8, lignes 3 à 36, par exemple). Une telle méthode n'est pas une invention au sens de l'article 52(1) à (3) CBE.

19. La production d'informations relatives à des performances de vente ou d'autres données commerciales, et ce en utilisant des méthodes mathématiques et statistiques pour évaluer des données recueillies de l'environnement commercial sélectionné, est une activité de recherche commerciale qui, à l'instar d'autres méthodes de recherche, ne contribue pas à résoudre un problème technique dans un domaine technique quelconque. La Chambre estime que par analogie avec les plans, principes et méthodes dans le domaine des activités économiques, les méthodes de recherche commerciale sont exclues "en tant que telles" de la brevetabilité en vertu de l'article 52(2)(c) et (3) CBE.

20. Agir en interaction avec le monde physique et exploiter les informations y afférentes sont le propre de toute activité commerciale. Or, l'exclusion des méthodes dans le domaine des activités économiques au titre de l'article 52(2)(c) CBE serait sans objet si l'on considérait de telles caractéristiques comme suffisantes pour établir la brevetabilité. Aussi la Chambre estime-t-elle que le recueil et l'évaluation de données dans le cadre d'une méthode de recherche commerciale ne confèrent pas de caractère technique à une méthode de recherche commerciale, même si les données concernent des paramètres physiques ou des informations géographiques comme en l'espèce, à moins que lesdites étapes contribuent à la solution technique d'un problème technique.

21. Etablir des données relatives à la vente d'un produit ainsi que des distances géographiques entre des points de vente et utiliser ces données pour évaluer les ventes dans des points de vente particuliers à l'aide de la méthode statistique revendiquée et divulguée dans la demande ne résolvent aucun problème technique dans un domaine

technischen Gebiet gelöst. Die Definitionen in Anspruch 1 implizieren nicht, dass ein technisches System oder Mittel eingesetzt wird. Insbesondere kann der Begriff "Datenbank" dahin gehend ausgelegt werden, dass er beliebige Datensammlungen bezeichnet, sodass Anspruch 1 Verfahren einschließt, die ganz ohne technische Mittel auskommen.

Das Verfahren nach Anspruch 1 ist daher nach Artikel 52 (1), (2) c) und (3) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgeschlossen.

Erster Hilfsantrag

22. Mit dem ersten Hilfsantrag werden ausdrücklich technische Mittel (Prozessor) für die Durchführung der einzelnen Verfahrensschritte beansprucht. Aus der HITACHI-Entscheidung T 258/03 (s. o.), Nrn. 4.1 bis 4.7 der Entscheidungsgründe, folgt, dass das beanspruchte Verfahren eine Erfindung im Sinne von Artikel 52 (1) EPÜ ist.

Erfordernis der erfinderischen Tätigkeit

23. Bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit können der Systemanspruch 7 des Hauptantrags und des ersten Hilfsantrags sowie der Systemanspruch 1 des zweiten und des dritten Hilfsantrags zusammen erörtert werden, da der technische Gegenstand dieser Ansprüche sich nur marginal unterscheidet.

24. Das beanspruchte System besteht im Wesentlichen aus einer Zentralstation, die mit mehreren ersten (berichterstattenden) Verkaufsstellen verbunden ist, die der Zentralstation Verkaufsdaten liefern, mit denen sich der Absatz (Produktvertrieb, Verkaufsvolumen) von mindestens einer anderen (nicht berichterstattenden) Verkaufsstelle schätzen lässt. Es ist unstreitig, dass Dokument D1 in Bezug auf ein derartiges System ein relevanter Stand der Technik und ein geeigneter Ausgangspunkt für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ist.

25. Dokument D1 offenbart – in der Terminologie der vorliegenden Anmeldung – ein System mit mehreren ersten Verkaufsstellen (Abb. 1: Geschäft 1,..., Geschäft N), die Daten zum Absatz/Verkaufsvolumen/Vertrieb generieren (Identifizierung des Einzelhandelsgeschäfts, Datum der Transaktion, universeller Produktcode (UPC), gekaufte Menge usw., die eine Warenkorbanalyse ermöglichen, s. Spalte 7, Z. 19 bis 45).

term "database", in particular, may be construed to designate any collection of data, so that claim 1 encompasses methods which may be performed without using any technical means at all.

The method of claim 1 is hence excluded from patentability under Article 52(1), (2)(c) and (3) EPC.

Auxiliary request 1

22. Auxiliary request 1 explicitly claims technical means (processor) to perform individual steps of the method. From the HITACHI decision T 258/03 (supra), Reasons Nos. 4.1 to 4.7, it follows that the claimed method is an invention in terms of Article 52(1) EPC.

Requirement of inventive step

23. For assessing inventive step, the system claims 7 of the main request and auxiliary request 1, and the system claims 1 of auxiliary requests 2 and 3 may be considered together since the technical subject matter of these claims is only marginally different.

24. The claimed system essentially consists of a central station connected to a plurality of first (reporting) sales outlets providing sales data to the central station for estimating sales (product distribution, sales volume) of at least one other (non-reporting) sales outlet. Regarding such a system, there is general consent that document D1 is a relevant piece of prior art and an appropriate starting point for assessing inventive step.

25. In the terminology of the present application, document D1 discloses a system comprising a plurality of first sales outlets (figure 1: store 1,..., store N) which generate sales data/volume/distribution (identification of the retail store, date of transaction, universal product code UPC, quantity purchased etc. enabling a "market basket" analysis, see column 7, lines 19 to 45).

technique. Les définitions figurant dans la revendication 1 n'impliquent pas l'utilisation de moyens ou de systèmes techniques. Le terme "base de données", en particulier, peut s'interpréter comme désignant toute collection de données, de sorte que la revendication 1 englobe des méthodes susceptibles d'être mises en œuvre sans aucun moyen technique.

La méthode selon la revendication 1 est donc exclue de la brevetabilité en vertu de l'article 52(1), (2)c) et (3) CBE.

Requête subsidiaire 1

22. La requête subsidiaire 1 revendique explicitement des moyens techniques (processeur) pour réaliser les étapes individuelles de la méthode. Il découle de la décision HITACHI T 258/03 (supra), points 4.1 à 4.7 des motifs, que la méthode revendiquée est une invention au sens de l'article 52(1) EPC.

Exigence d'activité inventive

23. Pour l'appréciation de l'activité inventive, il est possible d'examiner ensemble la revendication de système 7 selon la requête principale et la requête subsidiaire 1, ainsi que la revendication de système 1 selon les requêtes subsidiaires 2 et 3, étant donné que l'objet technique de ces revendications ne présente que des différences minimales.

24. Le système revendiqué consiste essentiellement en un poste central relié à plusieurs premiers points de vente qui fournissent des données sur leurs performances de vente au poste central en vue d'évaluer les ventes (distribution des produits, volume des ventes) dans au moins un autre point de vente (ne fournissant pas de données). Tous s'accordent sur le fait que le document D1 constitue un état de la technique pertinent et un point de départ adéquat pour apprécier l'activité inventive d'un tel système.

25. Selon la terminologie de la présente demande, le document 1 divulgue un système qui comprend plusieurs premiers points de vente (figure 1 : magasin 1,..., magasin N) fournissant des données sur les ventes, leur volume et la distribution du produit (identification du point de vente au détail, date de la transaction, code universel du produit CUP, quantités achetées etc., ces

Dieses bekannte System umfasst eine Zentralstation ("Zentralstelle 24", s. Abb. 1 und 7), die diese Verkaufsdaten über einen Datenempfänger ("Telefon 102") von jeder der ersten Verkaufsstellen erhält (s. Spalte 11, Z. 14 bis 23, und Spalte 16, Z. 19 bis 35). In einem Speicher ist eine Datenbank mit Daten zu jeder der Verkaufsstellen gespeichert ("sehr große Direktzugriffsspeicher-Vorrichtung DASD 112", s. insbesondere Spalte 16, Z. 40 bis 45). In dieser Datenbank sind die für eine Marktanalyse benötigten Daten gespeichert, beispielsweise kennzeichnende Daten und geografische Daten (s. Spalte 7, Z. 21 f. und Spalte 19, Z. 66 ff.).

Ein Zentralprozessor/Prozessor ("Zentralprozessor 110", "Zentralprozessor 114", siehe Abb. 7 und Spalte 16, Z. 49 bis 55) verarbeitet die Daten, beispielsweise anhand von "statistischen Berechnungen, die erforderlich sind, um Ausgabebereiche für Kunden des Marktforschungssystems zu erstellen".

26. Das beanspruchte System gemäß den vorliegenden Anträgen unterscheidet sich hiervon durch folgende Merkmale:

- Es gibt mindestens eine andere Verkaufsstelle, die keine Verkaufsdaten/Produktvertriebsdaten generiert und/oder nicht mit der Zentralstation verbunden ist.
- Das System führt eine andere Marktanalyse aus; die Verkaufsdaten, die geografischen Daten und die sonstigen kennzeichnenden Daten werden verarbeitet, um Schätzwerte zum Absatz/Produktvertrieb/Verkaufsvolumen in mindestens einer anderen Verkaufsstelle mithilfe eines in der vorliegenden Anmeldung speziell offenbarten Verfahrens und eines Algorithmus zu erhalten.

27. Der Beitrag zum Stand der Technik besteht in der Verwendung des bekannten Systems zur Durchführung einer neuartigen Marktanalyse, die sich von den in Dokument D1 offenbarten statistischen Berechnungen unterscheidet und daher die Implementierung eines neuen Algorithmus zur Verarbeitung der Verkaufsdaten und zur Erzeugung der

This prior art system further comprises a central station ("central site 24", see figures 1 and 7) receiving these sales data via a data receiver ("telephone 102") from each of the first sales outlets (see column 11, lines 14 to 23, and column 16, lines 19 to 35). A memory stores a database including data for each of the sales outlets ("very large direct access storage device DASD 112", see in particular column 16, lines 40 to 45). This database stores data required for market analysis, for example characteristic data and geographic data (see column 7, lines 21 f. and column 19, lines 66 ff.).

A central processor/processor ("central processor 110", "central processor 114", see figure 7 and column 16, lines 49 to 55) processes the data, for example by "perform[ing] statistical calculations necessary in producing output reports for customers of the market research system".

26. The claimed system according to the present requests is distinguished therefrom by the following features:

- There is at least one other sales outlet not generating sales data/product distribution and/or not coupled to the central station.
- The system provides a different market analysis; the sales, geographic, and other characteristic data are processed to estimate sales/product distribution/sales volume at the at least one other sales outlet on the basis of a method and algorithm specifically disclosed in the present application.

27. The contribution to the prior art is the use of the known system for performing a new market analysis different from the statistical calculations disclosed in document D1 and hence requiring the implementation of a new algorithm for processing the sales data and creating the desired information about the non-reporting sales outlets. This, however, does

données permettant une analyse du panier de la ménagère, voir colonne 7, lignes 19 à 45).

De plus, ce système connu comporte un poste central ("poste central 24", voir les figures 1 et 7) qui reçoit, au moyen d'un récepteur de données ("téléphone 102"), les données relatives aux ventes provenant de chaque premier point de vente (voir colonne 11, lignes 14 à 23, et colonne 16, lignes 19 à 35). Une mémoire stocke une base de données qui contient des données relatives à chaque point de vente ("très grand dispositif de stockage à accès direct DASD 112", voir en particulier la colonne 16, lignes 40 à 45). Cette base de données stocke les données nécessaires aux analyses de marché, telles que les données caractéristiques et géographiques (voir colonne 7, lignes 21 s., et colonne 19, lignes 66 s.).

Un processeur central/processeur ("processeur central 110", "processeur central 114", voir la figure 7 et la colonne 16, lignes 49 à 55) traite les données, par exemple "en effectuant des calculs statistiques nécessaires pour établir des rapports destinés aux clients du système d'étude de marché".

26. Le système revendiqué selon les présentes requêtes se distingue de l'état de la technique susmentionné par les caractéristiques suivantes :

- il y a au moins un autre point de vente qui ne fournit pas de données relatives aux ventes/à la distribution du produit et/ou qui n'est pas relié au poste central ;
- le système fournit une analyse de marché différente. Les données relatives aux ventes, les données géographiques et autres données caractéristiques sont traitées de façon à évaluer les performances de ventes/la distribution d'un produit/le volume des ventes dans au moins un autre point de vente sur la base d'une méthode et d'un algorithme spécifiquement divulgués dans la présente demande.

27. La contribution à l'état de la technique réside dans l'utilisation du système connu pour réaliser une analyse de marché de type nouveau, qui diffère des calculs statistiques divulgués dans le document D1 et qui exige par conséquent la mise en œuvre d'un nouvel algorithme en vue de traiter les données relatives aux ventes et d'obtenir les infor-

gewünschten Informationen über die nicht berichterstattenden Verkaufsstellen erfordert. Dies impliziert jedoch nicht den Einsatz irgendeines neuen technischen Mittels. Der Beitrag zum Stand der Technik ist daher auf die Implementierung des neuen Algorithmus beschränkt.

28. Aus den vorstehenden Gründen sind der neue Algorithmus und das Verfahren zum Schätzen des Absatzes in einer nicht berichterstattenden Verkaufsstelle Teil eines betriebswirtschaftlichen Forschungsverfahrens und tragen nicht zur Lösung irgendeiner technischen Aufgabe bei. Sie sind daher bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit außer Acht zu lassen. Der einzige technische Aspekt des beanspruchten Systems, nämlich die Verwendung eines Prozessors zur Implementierung des nichttechnischen Verfahrens und des entsprechenden Algorithmus, ist das naheliegende Resultat der Verwendung von Computersystemen für Marktanalysen wie beispielsweise in Dokument D1. Infolgedessen sind der Hauptantrag und die Hilfsanträge 1 bis 3 mangels erfinderischer Tätigkeit nicht gewährbar (Art. 56 EPÜ).

Unzulässige Änderungen (vierter und fünfter Hilfsantrag)

29. Anspruch 1 des vierten und des fünften Hilfsantrags ist jeweils gerichtet auf eine "Vorrichtung zur Bestandsführung auf der Grundlage des Absatzes eines Produkts in Verkaufsstellen". In der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung wird die Bestandsführung jedoch nicht als Gegenstand der Erfindung offenbart. Die gesamte Anmeldung ist auf die Schätzung des Absatzes in mindestens einer nicht berichterstattenden Verkaufsstelle gerichtet (siehe z. B. die Zusammenfassung der Erfindung auf S. 4 bis 10 und die Ansprüche in der ursprünglich eingereichten Fassung). Der knappe Hinweis "zur ordentlichen Bestandsführung" auf Seite 1 bezieht sich nur auf den Hintergrund der Erfindung und nicht auf die tatsächlich in der Anmeldung offenbarte Erfindung. Den Anmeldungsunterlagen lässt sich nichts entnehmen, was den fachkundigen Leser auf den Gedanken bringen könnte, die Schätzung von Verkaufsdaten in einer nicht berichterstattenden Verkaufsstelle mit Bestandsführung in Verbindung zu bringen, geschweige denn darauf, wie die Schätzwerte in die Bestandsführung einfließen sollten.

not imply the use of any new technical means. The contribution to the prior art is therefore limited to the implementation of the new algorithm.

28. For the reasons given above, this new algorithm and the method of estimating sales activity at a non-reporting outlet are part of a business research method and do not contribute to the solution of any technical problem. They have thus to be ignored in assessing inventive step. The only technical aspect of the claimed system, namely to use a processor to implement the non-technical method and the corresponding algorithm, is an obvious consequence of using computer systems for market analysis like in document D1. Hence, the main request and the auxiliary requests 1 to 3 are not allowable for lack of inventive step (Article 56 EPC).

Inadmissible amendments (auxiliary requests 4 and 5)

29. Claims 1 of auxiliary requests 4 and 5 are directed to an "apparatus for maintaining inventory based on sales activity of a product at outlets". The application as originally filed, however, does not disclose the maintenance of inventory as an object of the invention. The whole application is directed to estimating sales activities at at least one non-reporting outlet (see for example the summary of the invention at pages 4 to 10 and the claims as originally filed). The very short reference to "maintain proper inventory" on page 1 refers only to the background of the invention, not to the actual invention disclosed in the application. There is no link derivable from the application documents which could lead the skilled reader from the estimation of sales data at a non-reporting outlet to the idea of maintaining inventory, let alone how any estimated data would enter into such maintenance.

mations souhaitées relatives aux points de vente ne fournissant pas de données. Toutefois, ceci n'implique pas l'utilisation de moyens techniques nouveaux. La contribution à l'état de la technique se limite donc à la mise en œuvre du nouvel algorithme.

28. Pour les raisons susmentionnées, ce nouvel algorithme et la méthode d'évaluation des performances de vente dans un point de vente ne fournissant pas de données font partie d'une méthode de recherche commerciale et ne contribuent pas à résoudre un quelconque problème technique. Il convient donc de ne pas en tenir compte lors de l'appréciation de l'activité inventive. Le seul aspect technique du système revendiqué, à savoir l'utilisation d'un processeur pour mettre en œuvre la méthode non technique et l'algorithme correspondant, est une conséquence évidente de l'utilisation de systèmes informatiques pour effectuer des analyses de marché, comme dans le document D1. Par conséquent, il ne peut être fait droit à la requête principale et aux requêtes subsidiaires 1 à 3 pour défaut d'activité inventive (article 56 CBE).

Modifications non admissibles (requêtes subsidiaires 4 et 5)

29. La revendication 1 selon les requêtes subsidiaires 4 et 5 porte sur "un dispositif de gestion des stocks fondé sur les performances de vente d'un produit dans des points de vente". Cependant, la demande telle que déposée ne divulgue pas la gestion des stocks en tant qu'objet de l'invention. La demande porte dans son ensemble sur l'évaluation des performances de vente dans au moins un point de vente ne fournissant pas de données (voir, par exemple, le résumé de l'invention, pages 4 à 10, et les revendications telles que déposées initialement). La référence très succincte à la "gestion appropriée des stocks", page 1, a trait uniquement à l'arrière-plan de l'invention, et non à l'invention concrète divulguée dans la demande. Les pièces de la demande ne contiennent aucune indication susceptible d'inciter l'homme du métier, à partir de l'évaluation des performances de vente dans un point de vente ne fournissant pas de données, à passer à la gestion des stocks, et encore moins à concevoir comment les données estimées pourraient servir à une telle gestion.

Die Beschwerdeführerin hat geltend gemacht, ein solcher Gedanke ergebe sich für den fachkundigen Leser in naheliegender Weise aus der ursprünglichen Offenbarung. Dies genügt jedoch nicht den nach Artikel 123 (2) EPÜ anzulegenden Maßstäben, wonach Änderungen sich unmittelbar und eindeutig aus der ursprünglichen Offenbarung herleiten lassen müssen. Anspruch 1 des vierten und des fünften Hilfsantrags ist daher nach Artikel 123 (2) EPÜ zurückzuweisen.

Entscheidungsformel**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

The appellant argued that such an idea would be obvious to the skilled reader from the original disclosure. However, this does not meet the standard to be applied under Article 123(2) EPC, namely that amendments must be derivable from the original disclosure in a direct and unambiguous manner. Claims 1 of auxiliary requests 4 and 5 are thus not admissible under Article 123(2) EPC.

Order**For these reasons it is decided that:**

The appeal is dismissed.

Le requérant a prétendu qu'une telle idée découlait de façon évidente, pour le lecteur initié, de la divulgation initiale. Toutefois, cela ne remplit pas la condition prévue à l'article 123(2) CBE selon laquelle les modifications doivent pouvoir être déduites directement et sans aucune équivoque de la divulgation initiale. La revendication 1 selon les requêtes subsidiaires 4 et 5 n'est dès lors pas admissible en vertu de l'article 123(2) CBE.

Dispositif**Par ces motifs, il est statué comme suit :**

Le recours est rejeté.

**Entscheidung der
Technischen Beschwerde-
kammer 3.3.09 vom
27. Februar 2007
T 1178/04 – 3.3.09**

(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Kitzmantel

Mitglieder: K. Garnett
N. Perakis

Patentinhaber/Beschwerdegegner:
Her Majesty the Queen in Right of
Canada, vertreten durch das Depart-
ment of Agriculture and Agri-Food
Canada

Einsprechender/Beschwerdeführer:
BASF Aktiengesellschaft

Stichwort: Enzymzusätze für Futter
von Wiederkäuern/HER MAJESTY
THE QUEEN IN RIGHT OF CANADA,
VERTRETEN DURCH DAS DEPART-
MENT OF AGRICULTURE AND
AGRI-FOOD CANADA

Artikel: 106 (1), 106 (3), 107, 112 (2) EPÜ
Regel: 67, 68 (1) EPÜ

Schlagwort: "Vermeintlich neuer
Einsprechender als 'Verfahrensbetei-
ligter' (bejaht)" – "Zulässigkeit der
Beschwerde des vermeintlichen
Einsprechenden (bejaht)" – "Ent-
scheidung über die Übertragung der
Einsprechendenstellung als 'Ent-
scheidung' der Einspruchsabteilung
(bejaht)" – "Patentinhaber durch die
Entscheidung beschwert (verneint)" –
"durch die Entscheidung nicht
beschwerter Patentinhaber am Vor-
bringen von Argumenten zur Rechts-
wirksamkeit der Übertragung der
Einsprechendenstellung gehindert
(verneint)" – "reformatio in peius
(nicht zutreffend)" – "Rechtswirksam-
keit der Übertragung der Einspre-
chenstellung (verneint)" – "Zurückver-
weisung an die Einspruchsabteilung
(bejaht)" – "Rückzahlung der
Beschwerdegebühr (verneint)"

Leitsatz

*Die Verpflichtung des Europäischen
Patentamts, die Einsprechendenstellung
in allen Stadien des Verfahrens von
Amts wegen zu prüfen, bezieht sich
nicht nur auf die Zulässigkeit des
ursprünglichen Einspruchs, sondern
auch auf die Rechtswirksamkeit einer
angeblichen Übertragung der Einspre-
chendenstellung auf einen neuen
Beteiligten.*

**Decision of Technical Board
of Appeal 3.3.09 dated
27 February 2007
T 1178/04 – 3.3.09**

(Language of the proceedings)

Composition of the board:

Chairman: P. Kitzmantel

Members: K. Garnett
N. Perakis

Patent proprietor/Respondent:
Her Majesty the Queen in Right of
Canada, represented by the Depart-
ment of Agriculture

Opponent/Appellant: BASF Aktien-
gesellschaft

Headword: Enzyme additives for
ruminant feeds/HER MAJESTY THE
QUEEN IN RIGHT OF CANADA,
REPRESENTED BY THE DEPART-
MENT OF AGRICULTURE AND
AGRI-FOOD CANADA

Article: 106(1), 106(3), 107, 112(2) EPC
Rule: 67, 68(1) EPC

Keyword: "Purported new opponent
a 'party to proceedings' (yes)" –
"Admissibility of purported oppo-
nent's appeal (yes)" – "Ruling on
transfer of opponent status a
'decision' of the Opposition Division
(yes)" – "Proprietor adversely
affected by decision (no)" – "Propri-
etor not adversely affected by
decision prevented from presenting
arguments relating to validity of
transfer of opponent status (no)" –
"Reformatio in peius (not applicable)"
– "Validity of transfer of opponent
status (no)" – "Remittal to Opposition
Division (yes)" – "Reimbursement of
appeal fee (no)"

Headnote

*The duty of the European Patent Office
to examine, ex officio, the status of the
opponent at all stages of the proceed-
ings extends not only to the admissibility
of the original opposition but also to the
validity of any purported transfer of the
status of opponent to a new party.*

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.3.09
en date du 27 février 2007
T 1178/04 – 3.3.09**

(Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : P. Kitzmantel

Membres : K. Garnett
N. Perakis

Titulaire du brevet/Intimé :
Sa Majesté la reine du chef du
Canada, représentée par le ministère
de l'agriculture

Opposant/Requérant : BASF Aktien-
gesellschaft

Référence : Additifs à base d'enzymes
pour aliments pour ruminants/SA
MAJESTE LA REINE DU CHEF DU
CANADA, REPRESENTÉE PAR LE
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET
DE L'AGROALIMENTAIRE DU CANADA

Article : 106(1), 106(3), 107, 112(2) CBE
Règle : 67, 68(1) CBE

Mot-clé : "Prétendu nouvel opposant
"partie à la procédure" (oui)" – "Rece-
vabilité du recours formé par le
prétendu opposant (oui)" – "Décision
relative à la transmission de la qualité
d'opposant – "décision" de la division
d'opposition (oui)" – "Titulaire lésé
par la décision (non)" – "Titulaire non
lésé par la décision privé de la faculté
de présenter des arguments relatifs à
la validité de la transmission de la
qualité d'opposant (non)" – "Refor-
matio in peius (non applicable)" –
"Validité de la transmission de la
qualité d'opposant (non)" – "Renvoi
à la division d'opposition (oui)" –
"Remboursement de la taxe de
recours (non)"

Sommaire

*L'obligation qui incombe à l'Office euro-
péen des brevets d'examiner d'office la
qualité d'opposant à tous les stades de
la procédure s'étend non seulement à la
recevabilité de l'opposition initiale, mais
aussi à la validité d'une transmission
prétendue de la qualité d'opposant à une
nouvelle partie.*

Das Verbot der "reformatio in peius" findet bei der Ausübung dieser Verpflichtung keine Anwendung.

The doctrine of no reformatio in peius is of no application in relation to the exercise of such duty.

La doctrine de l'interdiction de la reformatio in peius ne s'applique pas dans le contexte de l'exercice d'une telle obligation.

Sachverhalt und Anträge

I. Die mit der vorliegenden Beschwerde aufgeworfenen Fragen betreffen die Stellung der Einsprechenden und die Zulässigkeit ihrer Beschwerde.

II. Der Hinweis auf die Erteilung des europäischen Patents Nr. 0841859 an Her Majesty the Queen in Right of Canada, vertreten durch das Department of Agriculture and Agri-Food Canada ("Patentinhaberin"), wurde am 31. Oktober 2001 im Europäischen Patentblatt veröffentlicht. Gegen das erteilte Patent wurde von DSM N. V. Einspruch eingelegt. Diese Firma änderte später ihren Namen in Koninklijke DSM N. V., wird im Folgenden aber einfach "DSM" genannt.

III. Im Laufe des Einspruchsverfahrens wurde beantragt, den Einspruch von DSM auf eine neue Rechtsinhaberin, die BASF AG (im Folgenden "BASF" genannt), zu übertragen. Mit Schreiben vom 3. November 2003 reichte DSM zur Stützung dieses Antrags die Schriftstücke D5 und D6 ein, auf die noch ausführlicher eingegangen wird. Die Patentinhaberin stellte in ihren Schreiben vom 17. November und 11. Dezember 2003 die Zulässigkeit der Übertragung in Frage, und am 14. Januar 2004 wies die Umschreibstelle des Europäischen Patentamts darauf hin, dass die Schriftstücke D5 und D6 nur Vereinbarungen zwischen einer Tochter von DSM, nämlich DSM Food Specialities B. V. (im Folgenden "DFS" genannt), und BASF betrafen, während als Einsprechende DSM eingetragen war.

IV. Daraufhin reichte BASF am 25. März 2004 eine Erklärung (D7) ein, wonach der Einspruch an BASF übertragen worden sei.

V. Am 22. April 2004 teilte die Einspruchsabteilung den Beteiligten mit, dass die Frage der Zulässigkeit der Übertragung der Einsprechendenstellung als erster Punkt in der bevorstehenden mündlichen Verhandlung entschieden werde.

VI. Zum Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung am 4. Mai 2004 waren DSM und BASF durch denselben Vertreter vertreten, der jedoch – wie zuvor

Summary of facts and submissions

I. The questions raised on this appeal concern the status of the opponent and the admissibility of its appeal.

II. Mention of the grant of European Patent No. 0841859 in the name of Her Majesty the Queen in Right of Canada, represented by the Department of Agriculture and Agri-Food Canada (the "proprietor"), was published in the European Patent Bulletin on 31 October 2001. Notice of opposition to the granted patent was filed by DSM N.V. This company later changed its name to Koninklijke DSM N.V., but will be referred to in this decision simply as "DSM".

III. In the course of the opposition proceedings, a request was made to transfer the opposition from DSM to an assignee, BASF AG (referred to in this decision as "BASF"). With letter dated 3 November 2003 and in support of this request, DSM filed documents D5 and D6, which will be referred to in more detail later. The proprietor questioned the allowability of the transfer in its letters of 17 November and 11 December 2003, and on 14 January 2004 the Transfer Service (Umschreibstelle) of the European Patent Office raised the point that documents D5 and D6 only related to agreements between a subsidiary of DSM, namely DSM Food Specialities B.V. (which will be referred to in this decision as "DFS"), and BASF, whereas DSM was the registered opponent.

IV. In response, BASF filed a declaration (D7) on 25 March 2004 to establish that the opposition had been transferred to BASF.

V. On 22 April 2004, the Opposition Division sent a communication to the parties stating that the issue of the allowability of the transfer of the opposition would be decided as the first issue in the forthcoming oral proceedings.

VI. At the date of the oral proceedings on 4 May 2004, DSM and BASF were represented by the same representative, although, as had been indicated before-

Exposé des faits et conclusions

I. Les questions soulevées dans le présent recours portent sur la qualité d'opposant et sur la recevabilité de son recours.

II. La mention de la délivrance du brevet européen n° 0841859, au nom de Sa Majesté la reine du chef du Canada, représentée par le ministère de l'agriculture et de l'agroalimentaire du Canada (le "titulaire"), a été publiée au Bulletin européen des brevets le 31 octobre 2001. L'acte d'opposition au brevet délivré a été déposé par DSM N.V. A la suite d'un changement de nom, cette entreprise porte la dénomination "Koninklijke DSM N.V.". Cependant, dans la présente décision, elle sera simplement dénommée "DSM".

III. Pendant la procédure d'opposition, une requête a été présentée en vue de la transmission de l'opposition de DSM à un cessionnaire, BASF AG (dénommé "BASF" dans la présente décision). Par lettre en date du 3 novembre 2003, DSM a produit à l'appui de cette requête les documents D5 et D6, qui seront examinés plus en détails ultérieurement. Le titulaire a mis en question l'admissibilité de la transmission dans ses courriers du 17 novembre et du 11 décembre 2003. De plus, le 14 janvier 2004, le service des transcriptions de l'Office européen des brevets a relevé que les documents D5 et D6 ne se rapportaient qu'à des accords entre une filiale de DSM, à savoir DSM Food Specialities B.V. (dénommée "DFS" dans la présente décision) et BASF, et ce alors que DSM était l'opposant inscrit.

IV. Le 25 mars 2004, BASF a produit en réponse une déclaration (D7) à l'effet d'établir que l'opposition lui avait été transmise.

V. Le 22 avril 2004, la division d'opposition a envoyé aux parties une notification indiquant que la question relative à l'admissibilité de la transmission de l'opposition serait tranchée en premier lieu lors de la procédure orale qui allait se tenir.

VI. A la date de la procédure orale, soit le 4 mai 2004, DSM et BASF étaient représentées par le même mandataire, bien que celui-ci n'ait pas comparu à la

angekündigt – nicht zur Verhandlung erschien. Die Schriftsätze und Anträge von DSM wurden von BASF übernommen.

VII. In der mündlichen Verhandlung brachte die Patentinhaberin im Hinblick auf D7 zur Übertragung der Einsprechendenstellung lediglich vor, dass sie noch "gewisse Zweifel" an deren Rechtswirksamkeit habe (s. Niederschrift, Absatz 2). Die Einspruchsabteilung entschied auf der Grundlage der in D7 enthaltenen ergänzenden Beweismittel, dass die Übertragung rechtswirksam sei. In Absatz 2 der Niederschrift heißt es wie folgt:

"Der Vorsitzende gab bekannt, dass die Übertragung der Einsprechendenstellung auf die BASF AG zulässig ist und eingetragen werden muss. Ab dem betreffenden Zeitpunkt galt die BASF AG als Einsprechende."

VIII. Im weiteren Verlauf der Verhandlung fasste der Vorsitzende die Anträge der Beteiligten zusammen. Ausweislich der Niederschrift beantragte die Einsprechende den Widerruf des Patents in vollem Umfang auf der Grundlage von Artikel 100 a) (mangelnde Neuheit und erfinderische Tätigkeit) und Artikel 100 c) EPÜ. Die Anträge der Patentinhaberin lauteten wie folgt: a) Hauptantrag: Zurückweisung des Einspruchs und Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung, b) Hilfsanträge: Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Form (s. Absatz 3 der Niederschrift). Schließlich wandte sich die Einspruchsabteilung den Sachfragen zu, und nach der Zurückweisung des Hauptantrags sowie des ersten Hilfsantrags der Patentinhaberin wurde am Ende der Verhandlung entschieden, das Patent auf der Grundlage des zweiten Hilfsantrags der Patentinhaberin aufrechtzuerhalten.

IX. Die Gründe für die Entscheidung über die Zulässigkeit der Übertragung sind zwar in der Entscheidungsbegründung genannt; in der schriftlichen Mitteilung über die Zwischenentscheidung (R. 68 (1) EPÜ, Form 2327) findet sich jedoch kein Hinweis darauf.

X. Diese schriftliche Mitteilung wurde zusammen mit der Entscheidungsbegründung und der Niederschrift über die jeweiligen Vertreter an BASF und die Patentinhaberin übermittelt, nicht aber an DSM.

hand, the representative did not appear at the oral proceedings themselves. In effect, the written submissions and requests of DSM were adopted by BASF.

VII. During the oral proceedings the proprietor, in the light of D7, made no submissions on the issue of the transfer of the opposition other than saying that it still had "slight doubts" as to its validity (see Minutes, paragraph 2). The Opposition Division decided, on the basis of the further evidence contained in D7, that the transfer was valid. In paragraph 2 of the Minutes it is recorded that:

"The Chairman announced that the transfer of the opposition to BASF AG is allowable and that the transfer is to be registered. From that moment on BASF AG was considered to be the Opponent."

VIII. The proceedings then continued with the Chairman summarising the requests of the parties. It is recorded that the opponent requested the revocation of the patent in its entirety on the grounds of Art. 100(a) (lack of novelty and inventive step) and Art. 100(c) EPC. The proprietor's requests were as follows: (a) main request: rejection of the opposition and maintenance of the patent as granted, (b) auxiliary requests: maintenance of the patent in amended form. See paragraph 3 of the Minutes. The Opposition Division then considered the substantive issues and at the conclusion of the proceedings, the main and first auxiliary requests of the proprietor having been rejected, it was ordered that the patent should be maintained on the basis of the proprietor's second auxiliary request.

IX. Although the Grounds for the Decision contain the reasons for the decision on the allowability of the transfer, the written notification of the interlocutory decision itself (Rule 68(1) EPC, Form 2327) contains no reference to it.

X. This written notification, the Grounds for the Decision and the Minutes were addressed and sent to BASF and the proprietor, via their respective representatives, but not to DSM.

procédure orale proprement dite, ainsi qu'il avait été annoncé au préalable. Les moyens et requêtes présentés par écrit par DSM ont été de fait repris par BASF.

VII. Pendant la procédure orale, le titulaire s'est borné à déclarer, à la lumière du document D7, qu'il avait toujours de "légers doutes" quant à la validité de la transmission de l'opposition (cf. point 2 du procès-verbal). Sur la base des nouveaux éléments de preuve figurant dans le document D7, la division d'opposition a décidé que la transmission était valable. Au point 2 du procès-verbal, il est indiqué que :

"Le président annonce que la transmission de l'opposition à BASF AG est admissible et qu'il sera procédé à l'inscription correspondante. BASF AG est considérée comme l'opposant à partir de ce moment".

VIII. Le président a ensuite résumé les requêtes présentées par les parties. Il est consigné au procès-verbal que l'opposant a requis la révocation du brevet dans son intégralité en application de l'article 100 a) (absence de nouveauté et d'activité inventive) et de l'article 100 c) CBE. Le titulaire a requis a) à titre de requête principale, le rejet de l'opposition et le maintien du brevet tel que délivré, b) à titre de requêtes subsidiaires, le maintien du brevet sous une forme modifiée. Se reporter à cet égard au point 3 du procès-verbal. La division d'opposition s'est ensuite penchée sur les questions de fond. A la fin de la procédure, après que la requête principale et la première requête subsidiaire du titulaire eurent été rejetées, il a été décidé que le brevet devait être maintenu sur la base de la deuxième requête subsidiaire du titulaire.

IX. Bien que les motifs de cette décision comportent les motifs de la décision concernant l'admissibilité de la transmission, la décision intermédiaire proprement dite, telle que signifiée par écrit (règle 68(1) CBE, formulaire 2327), n'y fait pas référence.

X. La décision écrite telle que signifiée, les motifs de la décision et le procès-verbal ont été adressés à BASF et au titulaire, mais pas à DSM, et leur ont été transmis par leurs mandataires respectifs.

XI. Am 7. September 2004 legte BASF Beschwerde gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung ein und entrichtete am selben Tag die Beschwerdegebühr. Die Beschwerdebegründung wurde am 4. November 2004 eingereicht und war auf den Artikel 123 (2) EPÜ sowie auf mangelnde Neuheit und mangelnde erfinderische Tätigkeit gestützt.

XII. Die Patentinhaberin legte keine Beschwerde ein, stellte aber in ihrer Erwiderung vom 14. April 2005 und nach umfangreichen Ausführungen zu den in der Beschwerde aufgeworfenen Sachfragen die Entscheidung der Einspruchsabteilung über die Übertragung der Einsprechendenstellung in Frage und forderte die Kammer auf, die "Rechtmäßigkeit" dieser Übertragung zu prüfen.

XIII. In ihrer Mitteilung vom 1. Dezember 2006 informierte die Kammer die Beteiligten, dass in der bevorstehenden mündlichen Verhandlung nur die Einsprechendenstellung der Beschwerdeführerin, die Zulässigkeit der Beschwerde und die mögliche Zurückverweisung des Verfahrens an die Einspruchsabteilung zur Fortsetzung des Einspruchsverfahrens mit dem richtigen Einsprechenden zu erörtern seien. Die Kammer äußerte Zweifel an der Rechtswirksamkeit der Übertragung des Einspruchs.

XIV. Am 25. bzw. 29. Januar 2007 reichten BASF und die Patentinhaberin weitere Eingaben zu diesen Aspekten ein.

XV. Die mündliche Verhandlung fand am 27. Februar 2007 statt. BASF war vertreten, während die Patentinhaberin – wie zuvor angekündigt – nicht zugegen war.

XVI. Die mündlichen und schriftlichen Argumente von BASF lassen sich wie folgt zusammenfassen:

a) Die Beschwerde sei zulässig, weil sie den Erfordernissen der Artikel 107 und 108 EPÜ genüge. BASF sei eine Verfahrensbeteiligte im Sinne des Artikels 107 EPÜ (s. die Einladung zur mündlichen Verhandlung durch die Einspruchsabteilung, die Niederschrift dieser mündlichen Verhandlung und das Patentregister). Die Bedingungen des Artikels 108 EPÜ in Bezug auf Frist, Gebühr und Begründung seien ebenfalls erfüllt. Von DSM und BASF habe nur BASF Beschwerde einlegen können.

XI. On 7 September 2004 BASF filed an appeal against the decision of the Opposition Division and on the same day paid the appeal fee. Grounds of appeal were filed on 4 November 2004. The grounds of appeal were based on Article 123(2) EPC, lack of novelty and lack of inventive step.

XII. There was no appeal by the proprietor, but as part of its submissions in reply dated 14 April 2005, and after lengthy submissions on the substantive issues raised by the appeal, the proprietor questioned the Opposition Division's decision on the transfer of the opposition status and asked the Board to consider whether the transfer "was legitimate".

XIII. In its communication of 1 December 2006 the Board informed the parties that the only issues to be discussed at the forthcoming oral proceedings would be the status of the appellant as opponent, the admissibility of the appeal and the possible remittal of the proceedings to the Opposition Division for continuation of the opposition proceedings with the correct opponent. The Board expressed doubts about the validity of the transfer of the opposition.

XIV. Further submissions on these issues were submitted by BASF and the proprietor on 25 and 29 January 2007 respectively.

XV. Oral proceedings took place on 27 February 2007. BASF was represented but, as had been previously indicated, the proprietor was not.

XVI. BASF's arguments made orally and in writing can be summarised as follows:

(a) The appeal is admissible because it satisfies the requirements of Articles 107 and 108 EPC. BASF was a party to proceedings in the sense of Article 107 EPC (see the invitation to the oral proceedings by the Opposition Division, the minutes of those oral proceedings and the patent register itself). The conditions of Article 108 EPC as to time, fee and grounds were also satisfied. As between DSM and BASF, BASF was the only person who could have appealed.

XI. Le 7 septembre 2004, BASF a formé un recours contre la décision de la division d'opposition et, le même jour, a acquitté la taxe de recours. Les motifs du recours, soumis le 4 novembre 2004, étaient fondés sur l'article 123(2) CBE, sur l'absence de nouveauté et sur le défaut d'activité inventive.

XII. Le titulaire n'a pas formé de recours. Cependant, dans sa réponse en date du 14 avril 2005, où il a présenté ses arguments et longuement traité des questions de fond soulevées par le recours, le titulaire a mis en question la décision de la division d'opposition concernant la transmission de la qualité d'opposant et a demandé à la Chambre d'examiner la question de savoir si la transmission "était légitime".

XIII. Dans sa notification en date du 1^{er} décembre 2006, la Chambre a informé les parties que la procédure orale qui allait se tenir serait consacrée uniquement aux questions relatives à la qualité d'opposant du requérant, à la recevabilité du recours et au renvoi éventuel de la procédure devant la division d'opposition aux fins de poursuite de la procédure d'opposition avec le véritable opposant. La Chambre a émis des doutes quant à la validité de la transmission de l'opposition.

XIV. BASF et le titulaire ont produit d'autres moyens concernant ces questions les 25 et 29 janvier 2007 respectivement.

XV. La procédure orale a eu lieu le 27 février 2007. BASF était représentée mais, ainsi qu'il avait été annoncé au préalable, le titulaire ne l'était pas.

XVI. Les arguments invoqués par BASF à la fois verbalement et par écrit peuvent se résumer comme suit :

a) Le recours est recevable car il satisfait aux exigences des articles 107 et 108 CBE. BASF était partie à la procédure au sens de l'article 107 CBE (cf. citation à la procédure orale émise par la division d'opposition, le procès-verbal de cette procédure orale et le registre des brevets proprement dit). De plus, les conditions visées à l'article 108 CBE concernant le délai, la taxe et le mémoire exposant les motifs ont été observées. De DSM ou de BASF, seule BASF pouvait former le recours.

b) Ob die Entscheidung über die Übertragbarkeit der Einsprechendenstellung korrekt sei und auch ob die Beschwerdegegnerin/Patentinhaberin durch die Entscheidung der Einspruchsabteilung beschwert sei, müsse nicht geprüft werden, weil die Patentinhaberin keine Beschwerde eingelegt habe. Sie habe nur in Erwiderung auf die Beschwerdebegründung von BASF die Frage der Übertragung aufgeworfen. Diese Frage falle deshalb nicht in den Prüfungsrahmen der Beschwerde.

c) Das Verbot der "*reformatio in peius*" finde Anwendung. BASF dürfe durch die Beschwerde nicht schlechter gestellt werden als ohne Beschwerde. In diesem Beschwerdeverfahren könne die Patentinhaberin das Patent nur in der Form verteidigen, in der es im Einspruchsverfahren aufrechterhalten worden sei.

d) Falls der Beschwerde stattgegeben und die Sache an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen werde, sei die Beschwerdegebühr nach Regel 67 EPÜ zurückzuzahlen. BASF befinde sich nicht durch eigenes Verschulden in dieser Lage.

XVII. Die schriftlichen Argumente der Patentinhaberin lassen sich wie folgt zusammenfassen:

a) Es stehe der Patentinhaberin frei, die Übertragung der Einsprechendenstellung in Frage zu stellen, weil die Schlussfolgerung der Einspruchsabteilung zu diesem Punkt keine gesonderte beschwerdefähige Entscheidung sei. Die Einspruchsabteilung habe lediglich entschieden, das Patent in geänderter Form aufrechtzuerhalten. Mit diesem Ergebnis sei die Patentinhaberin zufrieden. Gegen diesen einzelnen Teil der Entscheidung, der ja nur ein Bestandteil der Entscheidungsbegründung sei, habe sie keine Beschwerde einlegen können. Es könne nicht angehen, dass die Patentinhaberin Beschwerde gegen die Entscheidung über die Zurückweisung ihres Haupt- oder ersten Hilfsantrags einlegen müsse, nur um diesen Punkt prüfen zu lassen. Sie stütze sich hierzu auf die analog anzuwendenden Entscheidungen T 73/88 (ABl. EPA 1992, 557) und G 5/91 (ABl. EPA 1992, 617).

(b) Whether or not the decision on the issue of transferability of opposition status was correct, and indeed whether or not the respondent-proprietor was adversely affected by the decision of the Opposition Division, are issues which do not need to be examined, because the proprietor has not appealed. It has only raised the question of the transfer in its statement in reply to BASF's grounds of appeal. The question does not therefore form part of the framework of the appeal.

(c) The doctrine of no *reformatio in peius* applies. BASF should not be put in a worse position than if it had not appealed. In these appeal proceedings, the proprietor is limited to defending the patent in the form in which it was maintained in the opposition proceedings.

(d) If the appeal is allowed and the case remitted to the Opposition Division, the appeal fee should be reimbursed under Rule 67 EPC. It is no fault of BASF that it finds itself in this position.

XVII. The proprietor's written arguments can be summarised as follows:

(a) It is open to the proprietor to question the transfer of opposition status because the conclusion of the Opposition Division on this issue was not a separately appealable decision. The only decision issued by the Opposition Division was to maintain the patent in amended form. The proprietor was satisfied with this result. The proprietor could not have appealed against this part of the decision alone, i.e. in effect only against part of the reasoning of the decision. It cannot be the case that the proprietor had to appeal against the decision rejecting its main or first auxiliary requests merely to enable it to take this point. Decisions T 73/88 (OJ EPO 1992, 557) and G 5/91 (OJ EPO 1992, 617) are relied on by analogy.

b) Etant donné que le titulaire du brevet n'a pas formé de recours, il n'est pas nécessaire d'examiner la question de savoir si la décision relative à la possibilité de transmettre la qualité d'opposant était correcte et, à plus forte raison, si la décision de la division d'opposition a fait droit ou non aux prétentions de l'intimé-titulaire. Le titulaire n'a soulevé la question de la transmission qu'en réponse aux motifs invoqués par BASF à l'appui du recours. Cette question sort pas conséquent du cadre du présent recours.

c) La doctrine relative à l'interdiction de la *reformatio in peius* s'applique. BASF ne saurait être placée dans une situation plus défavorable que dans le cas où elle n'aurait pas formé de recours. Dans la présente procédure de recours, l'action du titulaire se limite à la défense du brevet sous la forme dans laquelle il a été maintenu pendant la procédure d'opposition.

d) S'il est fait droit au recours et que l'affaire soit renvoyée devant la division d'opposition, il convient de rembourser la taxe de recours en application de la règle 67 CBE. BASF n'est aucunement responsable de la position où elle se trouve.

XVII. Les arguments avancés par écrit par le titulaire peuvent se résumer comme suit :

a) Le titulaire est libre de mettre en question la transmission de la qualité d'opposant car les conclusions de la division d'opposition en l'espèce ne constituaient pas une décision pouvant faire l'objet d'un recours indépendant. L'unique décision rendue par la division d'opposition a porté sur le maintien du brevet sous une forme modifiée. Le titulaire était satisfait de ce résultat. Il n'aurait pas pu former de recours contre cette partie de la décision seulement, à savoir, de fait, contre une partie seulement des motifs de cette décision. Le titulaire ne saurait devoir former un recours contre la décision rejetant sa requête principale ou sa première requête subsidiaire aux seules fins de pouvoir soulever la question concernée. Les décisions T 73/88 (JO OEB 1992, 557) et G 5/91 (JO OEB 1992, 617) s'appliquent par analogie.

b) Wenn die Schlussfolgerung zur Übertragung der Einsprechendenstellung eine gesonderte beschwerdefähige Entscheidung sei, dann hätte sie als solche ergehen müssen und nicht als Teil der Entscheidungsbegründung zur Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Form.

c) Die Übertragung der Einsprechendenstellung sei nicht rechtswirksam. Den Zweifeln, die die Kammer in ihrer Mitteilung geäußert habe, schließe sich die Patentinhaberin im Wesentlichen an.

d) Da die Beschwerde im Namen von jemandem eingelegt worden sei, der nicht der wahre Einsprechende sei, sei die Beschwerde unzulässig.

e) Die Zurückverweisung der Sache wäre nicht im Sinne der Verfahrenseffizienz und würde der Patentinhaberin weitere Kosten aufbürden. Würde die Beschwerde als unzulässig befunden, so wäre damit zwar das gesamte Einspruchsverfahren beendet; BASF hätte allerdings immer noch die Möglichkeit, die Rechtswirksamkeit vor nationalen Gerichten anzufechten, sodass es bei Abwägung der Positionen der Beteiligten die richtige Lösung sei, die Beschwerde als unzulässig zurückzuweisen.

f) Im Falle einer Zurückweisung befürchte die Patentinhaberin, dass die Sachfragen vor der Einspruchsabteilung neu aufgerollt würden. Eine Zurückverweisung sollte deshalb nur zur Überprüfung der Entscheidung über die Übertragung der Einsprechendenstellung erfolgen.

g) Bei einer Zurückverweisung der Sache sollten die Kosten des zurückverwiesenen Verfahrens aus Billigkeitsgründen DSM auferlegt werden.

XVIII. Die Anträge der Beteiligten lauten wie folgt:

a) BASF beantragte, dass

i) die Beschwerde für zulässig erklärt wird;

ii) implizit das Beschwerdeverfahren mit BASF als Beschwerdeführerin/Einsprechender fortgesetzt wird;

iii) im Falle einer Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung die Beschwerdegebühr zurückgezahlt wird.

(b) If the conclusion as to transfer of opposition status was a separately appealable decision, then it should have been issued as a separately appealable decision rather than as being presented as part of the reasoning of the decision leading to maintenance of the patent in amended form.

(c) The transfer of opposition status was invalid. The doubts expressed by the Board in its communication were in substance adopted.

(d) Given that the appeal was filed in the name of someone who was not the true opponent, the appeal is inadmissible.

(e) Remittal of the case would not be in the interests of procedural efficiency and would result in further costs to the proprietor. Although a finding that the appeal is inadmissible would result in the end of all opposition proceedings, BASF would still have the opportunity of challenging validity in the national courts, so that, weighing up the respective positions of the parties, rejection of the appeal as inadmissible would be the right solution.

(f) If the case were to be remitted, it was a major concern to the proprietor that the substantive issues would be re-opened before the Opposition Division. If, therefore, the case were remitted, this should only be for revision of the decision on transfer of opposition status.

(g) If the case were to be remitted, DSM should be ordered to pay the costs of the remitted proceedings on the grounds that it would be equitable for it to do so.

XVIII. The requests of the parties were as follows:

(a) BASF requested that:

(i) the appeal be ruled admissible;

(ii) implicitly, that the appeal proceedings be continued with BASF as appellant-opponent;

(iii) in the event that the proceedings were remitted to the Opposition Division, the appeal fee be reimbursed.

b) Si les conclusions relatives à la transmission de la qualité d'opposant avaient constitué une décision susceptible de faire l'objet d'un recours indépendant, il aurait fallu les rendre à ce titre, au lieu de les présenter comme une partie des motifs de la décision ayant conduit au maintien du brevet sous une forme modifiée.

c) La transmission de la qualité d'opposant n'était pas valable. Les doutes exprimés par la Chambre dans sa notification ont été essentiellement confirmés.

d) Etant donné que le recours a été formé au nom d'une personne qui n'était pas le véritable opposant, le recours est irrecevable.

e) Le renvoi de l'affaire irait à l'encontre de l'économie de la procédure et générerait de nouveaux frais pour le titulaire. Quand bien même la procédure d'opposition prendrait totalement fin si le recours était jugé irrecevable, BASF aurait encore la possibilité de contester la validité du brevet auprès des tribunaux nationaux. Aussi, en considération des positions respectives des parties, le rejet du recours pour irrecevabilité serait-il la solution adéquate.

f) Si l'affaire était renvoyée, le titulaire s'inquiète surtout de ce que les questions de fond soient réexaminées devant la division d'opposition. Un éventuel renvoi de l'affaire devrait donc avoir pour unique objet la révision de la décision relative à la transmission de la qualité d'opposant.

g) Si l'affaire était renvoyée, il devrait être enjoint à DSM, pour des motifs d'équité, d'acquitter les frais de la procédure renvoyée.

XVIII. Les parties ont formulé leur requête de la manière suivante :

a) BASF a requis :

i) que le recours soit jugé recevable ;

ii) de façon implicite que la procédure de recours se poursuive avec BASF en qualité de requérant-opposant ;

iii) que la taxe de recours soit remboursée si la procédure est renvoyée devant la division d'opposition.

b) Die Beschwerdegegnerin/Patentinhaberin beantragte, dass	(b) The respondent-proprietor requested that:	b) l'intimé-titulaire a requis :
i) die Übertragung der Einsprechendenstellung von DSM an BASF für nicht rechtswirksam befunden wird;	(i) the transfer of opposition status from DSM to BASF be held not to have been valid;	i) que la transmission de la qualité d'opposant de DSM à BASF soit jugée non valable ;
ii) die Beschwerde für unzulässig erklärt wird;	(ii) the appeal be held to be inadmissible;	ii) que le recours soit déclaré irrecevable ;
iii) das Verfahren nicht an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen wird;	(iii) the proceedings be not remitted to the Opposition Division;	iii) que la procédure ne soit pas renvoyée devant la division d'opposition ;
iv) im Falle einer Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung:	(iv) if the proceedings were remitted to the Opposition Division:	iv) en cas de renvoi de la procédure devant la division d'opposition :
– angeordnet wird, dass die Zurückverweisung nur zur Überprüfung der Schlussfolgerung über die Übertragung der Einsprechendenstellung und ansonsten zum erneuten Erlass der erstinstanzlichen Entscheidung erfolgt;	– an order be made that the remittal is solely for revision of the conclusion on the transfer of opponent status and otherwise for the re-issue of the first-instance decision;	que le dispositif précise que l'affaire est renvoyée seulement en vue d'une révision des conclusions relatives à la transmission de la qualité d'opposant et, pour le reste, en vue du renouvellement de la décision prise en première instance ;
– eine Kostenfestsetzung bezüglich der durch die Zurückverweisung entstehenden Kosten zugunsten der Patentinhaberin und zulasten der ursprünglichen Einsprechenden DSM erfolgt.	– an award of costs be made in favour of the proprietor against the original opponent, DSM, in respect of any costs involved in the remittal proceedings.	que tous les frais afférents à la procédure de renvoi soient répartis en faveur du titulaire et aux dépens de l'opposant initial, DSM.

Entscheidungsgründe

Zulässigkeit der Beschwerde

1. Als Erstes befasst sich die Kammer mit der Frage, ob die Beschwerde auch im Falle einer nicht rechtswirksamen Übertragung der Einsprechendenstellung zulässig wäre. Diese Frage ist so formuliert, weil BASF vorgebracht hat, dass die Rechtswirksamkeit der Übertragung im Rahmen der vorliegenden Beschwerde überhaupt nicht behandelt werden könne.

2. In Artikel 107 EPÜ heißt es wie folgt: "Die Beschwerde steht denjenigen zu, die an dem Verfahren beteiligt waren, das zu der Entscheidung geführt hat, soweit sie durch die Entscheidung beschwert sind." Bezüglich dieses Aspekts stellt sich lediglich die Frage, ob BASF auch im Falle einer nicht rechtswirksamen Übertragung der Einsprechendenstellung an BASF zum fraglichen Zeitpunkt im Sinne des Artikels 107 EPÜ "an dem Verfahren beteiligt" war. Die Kammer ist der Ansicht, dass BASF eindeutig in diesem Sinne am Verfahren beteiligt war und ist.

3. Nach Auffassung der Kammer ist unter einem "Verfahrensbeteiligten" in diesem Zusammenhang einfach jemand zu verstehen, der am Verfahren vor dem

Reasons for the decision

Admissibility of the appeal

1. The first question which the Board will consider is whether, even if the transfer of opponent status was invalid, the appeal would nevertheless be admissible. The question is put in this way because BASF has argued that the issue of validity of the transfer cannot be considered at all on this appeal.

2. Article 107 EPC provides that "Any party to proceedings adversely affected by a decision may appeal." The only point which arises on this part of the case is whether, on the hypothesis that the transfer of the opposition to BASF was invalid, BASF was nevertheless at the relevant time a "party to [the] proceedings" within the meaning of Article 107 EPC. In the Board's view, BASF was and is clearly a party in this sense.

3. The Board takes the view that, in this context, a "party" simply means someone who takes part in proceedings before the European Patent Office.

Motifs de la décision

Recevabilité du recours

1. La première question que la Chambre examinera est celle de savoir si le recours serait recevable même dans l'hypothèse où la transmission de la qualité d'opposant n'était pas valable. La question est formulée en ces termes puisque BASF a fait valoir que la validité de la transmission ne peut en aucun cas être examinée dans le cadre du présent recours.

2. L'article 107 CBE dispose que "Toute partie à la procédure ayant conduit à une décision peut recourir contre cette décision pour autant qu'elle n'ait pas fait droit à ses prétentions". L'unique problème qui se pose dans cette partie de l'affaire est de savoir si BASF était, au moment concerné, "partie à la procédure" au sens de l'article 107 CBE, quand bien même la transmission de l'opposition à BASF ne serait pas valable. De l'avis de la Chambre, BASF était, et est à l'évidence partie en ce sens.

3. La Chambre estime qu'une "partie" désigne simplement, dans ce contexte, une personne prenant part à la procédure devant l'Office européen des

Europäischen Patentamt teilnimmt. Dabei ist eine Person auch dann Verfahrensbeteiligte, wenn ihre Berechtigung zur Teilnahme am Verfahren in Frage gestellt wird und Gegenstand einer anhängigen Entscheidung ist. Selbst wenn sie möglicherweise aufhört, Verfahrensbeteiligte zu sein, wenn entschieden wird, dass sie zur Teilnahme am Verfahren nicht berechtigt ist, bedeutet dies nicht, dass sie nie eine Verfahrensbeteiligte war, sondern nur, dass sie nicht mehr zur Teilnahme am Verfahren berechtigt ist. Vor diesem Zeitpunkt war ihre Verfahrensstellung darauf beschränkt, ob sie zur Teilnahme am Verfahren berechtigt war. Wird entschieden, dass sie zur Teilnahme am Verfahren berechtigt ist, so bleibt sie Verfahrensbeteiligte, auch wenn diese Entscheidung später im Beschwerdeverfahren aufgehoben wird; eine solche Entscheidung hat zur Folge, dass die Person nicht mehr zur Teilnahme am Verfahren berechtigt ist, nicht aber, dass sie niemals eine Verfahrensbeteiligte war. Ihre Stellung kann sich nicht je nach Ausgang der Entscheidung rückwirkend von der einer Verfahrensbeteiligten zu der einer Person ändern, die niemals Verfahrensbeteiligte war, oder umgekehrt. Die Stellung dieser Person ist bis zur endgültigen Klärung dieser Frage nicht in der Schwebe.

4. Damit war und ist BASF eine Verfahrensbeteiligte. Dass die Entscheidung der Einspruchsabteilung über die Einsprechendenstellung nach der vorliegenden Hypothese falsch war, kann nicht zur Folge haben, dass BASF bei Einlegung ihrer Beschwerde nicht Verfahrensbeteiligte war.

5. Da unbestritten ist, dass die übrigen Erfordernisse der Artikel 107 und 108 EPÜ in diesem Fall erfüllt waren, ist die Beschwerde von BASF folglich zulässig.

Die Rechtswirksamkeit der Übertragung der Einsprechendenstellung als Gegenstand des vorliegenden Beschwerdeverfahrens

6. Das zentrale Vorbringen von BASF in dieser Beschwerdesache war, dass die Übertragung der Einsprechendenstellung nicht im Rahmen dieses Beschwerdeverfahrens geprüft werden könne, weil die Patentinhaberin keine Beschwerde eingelegt habe.

A person is a party for this purpose even if his entitlement to take part in such proceedings is brought into question and such entitlement is the subject matter of a pending decision. Although he may cease to be a party if it is decided that he is not entitled to take part in the proceedings, this does not mean he never was a party, only that he is no longer entitled to take part in the proceedings. Before this point, he had a procedural status restricted to the issue of whether he was entitled to take part in the proceedings. If it is decided that he is entitled to take part in the proceedings he remains a party even though this decision is later reversed on appeal; such a decision will have the effect that he is no longer entitled to take part in the proceedings, but not that he never was a party to the proceedings. His position cannot change retrospectively from that of having been a party to that of never having been a party, or vice versa, depending on the final outcome of such a decision. He does not inhabit a form of limbo between the two positions pending a final determination of the issue.

4. On this view, BASF was and is a party to these proceedings. The fact that the Opposition Division ruling on the issue of opponent status was, on the present hypothesis, wrong cannot mean that BASF was not a party at the date BASF filed its notice of appeal.

5. Since there is no dispute that the other requirements of Articles 107 and 108 EPC have been satisfied in this case, it follows that BASF's appeal is admissible.

The validity of the transfer of opponent status as an issue in these appeal proceedings

6. The core submission of BASF on this appeal has been that the issue of the transfer of opponent status cannot be examined in the course of these appeal proceedings, there being no appeal by the proprietor.

brevets. A cette fin, une personne est partie même si sa capacité à prendre part à cette procédure est mise en question et fait l'objet d'une décision en instance. Bien qu'elle puisse cesser d'être partie si elle est jugée ne pas avoir capacité pour prendre part à la procédure, cela ne signifie pas qu'elle n'a jamais été partie, mais seulement qu'elle n'est plus habilitée à prendre part à la procédure. Avant cela, elle avait qualité de partie à la procédure, et cette qualité était limitée à la question de savoir si elle était habilitée à prendre part à la procédure. S'il est décidé qu'elle a capacité pour prendre part à la procédure, elle reste partie même si cette décision peut être annulée ultérieurement lors d'un recours. Une telle décision impliquera qu'elle ne sera plus habilitée à prendre part à la procédure, mais elle ne signifiera pas qu'elle n'a jamais été partie à la procédure. Sa situation ne saurait changer rétroactivement de manière que, après avoir été partie à la procédure, elle n'ait jamais été partie à la procédure, ou vice-versa, selon la teneur d'une telle décision. Elle ne peut pas occuper une position à mi-chemin entre ces deux situations, jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement en l'espèce.

4. Par conséquent, BASF a été et est partie à cette procédure. Le fait que la décision de la division d'opposition concernant la qualité d'opposant ait été erronée selon l'hypothèse posée ne saurait signifier que BASF n'était pas partie à la date où elle a présenté son acte de recours.

5. Etant donné qu'en l'espèce, il a sans conteste été satisfait aux autres exigences des articles 107 et 108 CBE, il s'ensuit que le recours de BASF est recevable.

Validité de la transmission de la qualité d'opposant en tant qu'objet de la présente procédure de recours

6. Dans le présent recours, BASF défend principalement la thèse que la question de la transmission de la qualité d'opposant ne peut pas être examinée dans le cadre du présent recours, puisque le titulaire n'a pas formé de recours.

7. Aus den nachstehend unter den Nummern 18 bis 36 genannten Gründen ist es für den Ausgang dieser Beschwerde nach Auffassung der Kammer völlig unerheblich, dass die Patentinhaberin nicht Beschwerde eingelegt hat oder ob sie überhaupt hätte Beschwerde einlegen können. Die Kammer wird dennoch auf die einschlägigen Argumente der Beteiligten eingehen.

8. Die Patentinhaberin argumentiert, dass die Feststellung, die Einsprechendstellung sei rechtswirksam übertragen worden, keine "Entscheidung" der Einspruchsabteilung im Sinne des Artikels 106 (1) EPÜ sei, sondern nur Teil der Begründung ihrer eigentlichen Entscheidung über die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Form. Da nur eine "Entscheidung" der Einspruchsabteilung mit der Beschwerde anfechtbar sei (Art. 106 (1) EPÜ), nicht aber ein Entscheidungsgrund, habe die Patentinhaberin dagegen nicht Beschwerde einlegen können.

9. Wie die Patentinhaberin richtig anmerkt, erging am Ende der mündlichen Verhandlung als einzige Entscheidung, dass das Patent und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, in geänderter Form den Erfordernissen des EPÜ genügen. Aus der Niederschrift geht dies zwar nicht ausdrücklich hervor, es hat sich aber eindeutig so zugetragen. In jedem Falle wurde diese Entscheidung den Beteiligten anschließend gemäß Regel 68 (1) EPÜ schriftlich übermittelt (s. Form 2327 vom 28. Juni 2004). In der Entscheidungsbeurteilung wird dies bestätigt (s. abschließende Stellungnahme "Entscheidung").

10. Die Kammer ist indes der Auffassung, dass die Feststellung über die Übertragung eine Entscheidung im Sinne des Artikels 106 (1) EPÜ darstellt. Im Kontext dieses Artikels ist eine "Entscheidung" eine administrative oder richterliche Handlung des Europäischen Patentamts, durch die die Rechte eines oder mehrerer Verfahrensbeteiligten rechtsverbindlich festgelegt werden. Die Entscheidung T 263/00 (nicht im ABl. EPA veröffentlicht) geht in eine ähnliche Richtung.

11. Zur Klärung der Frage der Übertragung bedurfte es eindeutig einer administrativen oder richterlichen Handlung. Die Klärung erfolgte denn auch durch eine solche Handlung, nämlich durch die

7. For the reasons which are given in paragraphs 18 to 36, below, the Board considers that for the purposes of the outcome of this appeal it is in fact irrelevant that the proprietor has not appealed, or indeed whether or not it could have appealed. Nevertheless, the Board will address the parties' arguments on this issue.

8. The proprietor argues that the finding that the status of opponent had been validly transferred was not a "decision" of the Opposition Division within the meaning of Article 106(1) EPC but only part of the grounds for its actual decision, which was to maintain the patent in amended form. Since an appeal only lies from a "decision" of the Opposition Division (Article 106(1) EPC) and not from a ground of the decision, the proprietor could not have appealed this issue.

9. As to this, the proprietor is correct to say that the only decision pronounced at the end of the oral proceedings was that, as amended, the patent and the invention to which it related met the requirements of the EPC. Although the minutes do not expressly state that this is what happened, it is nevertheless clearly the case. In any event this is the decision which was subsequently notified in writing to the parties under EPC Rule 68(1). See Form 2327, dated 28 June 2004. The grounds for the decision also confirm this decision (see final statement "Decision").

10. The Board considers, however, that the ruling on the issue of transfer amounted to a decision within the meaning of Article 106(1) EPC. In the context of this Article, a "decision" is an administrative or judicial act of the European Patent Office by which the right of a party or parties to proceedings is determined in a legally binding way. Decision T 263/00 (not published in the OJ EPO) is to similar effect.

11. As to this, the transfer issue was clearly one which required an administrative or judicial act to resolve it. Not only this, it was indeed resolved by such an act, namely the announcement of the

7. Pour les motifs exposés aux points 18 à 36 ci-dessous, la Chambre considère que l'issue du présent recours n'est en rien influencée par le fait que le titulaire n'a pas formé de recours, et encore moins par la question de savoir si oui ou non il pouvait former un recours. La Chambre examinera néanmoins les arguments des parties à ce sujet.

8. Le titulaire fait valoir que les conclusions selon lesquelles la qualité d'opposant a été valablement transmise ne constituaient pas une "décision" de la division d'opposition au sens de l'article 106(1) CBE, mais faisaient seulement partie des motifs de la décision proprement dite, à savoir le maintien du brevet sous une forme modifiée. Etant donné que seule une "décision" de la division d'opposition, et non un motif de cette décision, est susceptible de recours (article 106(1) CBE), le titulaire n'aurait pu former de recours contre la question concernée.

9. S'agissant de ce problème, le titulaire indique à juste titre que l'unique décision rendue à l'issue de la procédure orale portait sur le fait que le brevet, tel que modifié, et l'invention qui en faisait l'objet remplissaient les exigences de la CBE. Bien que le procès-verbal ne contienne aucune précision en ce sens, tel est néanmoins manifestement le cas. En tout état de cause, telle est la décision qui a ensuite été signifiée par écrit aux parties, en application de la règle 68(1) CBE. Voir à ce sujet le formulaire 2327 en date du 28 juin 2004. Les motifs de la décision en apportent de surcroît la confirmation (cf. déclaration finale à la rubrique "décision").

10. La Chambre estime cependant que la décision relative à la transmission équivalait à une décision au sens de l'article 106(1) CBE. Dans le contexte de cet article, une "décision" est un acte administratif ou juridictionnel de l'Office européen des brevets par lequel le droit d'une ou de plusieurs parties à une procédure est déterminé de manière contraignante sur le plan juridique. La décision T 263/00 (non publiée au JO OEB) va dans le même sens.

11. En l'occurrence, il était manifeste qu'un acte administratif ou juridictionnel était nécessaire pour résoudre la question de la transmission. Qui plus est, celle-ci a effectivement été résolue par

Bekanntgabe der Einspruchsabteilung am Ende des ersten Teils der mündlichen Verhandlung, dass die Übertragung des Einspruchs auf BASF zulässig war und eingetragen werden musste (s. Niederschrift, Absatz 2). Dass diese Entscheidung mündlich erging, ist für die Zwecke des Artikels 106 EPÜ unerheblich, da aus Regel 68 (1) EPÜ klar hervorgeht, dass eine Entscheidung auch verkündet werden kann (s. diesbezüglich auch die Entscheidung T 389/86, nicht im ABl. EPA veröffentlicht). Hätte zum Beispiel ein gesondertes Zwischenverfahren nur zu dieser Frage stattgefunden, so wäre eine Feststellung zur Übertragung der Einsprechendenstellung eindeutig als Entscheidung im Sinne des Artikels 106 (1) EPÜ einzustufen gewesen (siehe z. B. die verbundenen Entscheidungen T 799/97 und T 1229/97, nicht im ABl. EPA veröffentlicht), gegen die eine gesonderte Beschwerde in der Regel zulässig gewesen wäre (wie in der Entscheidung T 10/82, ABl. EPA 1983, 407).

12. Im vorliegenden Fall war die Entscheidung über die Übertragung der Einsprechendenstellung jedoch nur eine Zwischenentscheidung, die – zumindest zu dem Zeitpunkt, an dem sie erging – nicht mittels einer gesonderten Beschwerde nach Artikel 106 (3) EPÜ angefochten werden konnte. Eine gesonderte Beschwerde war ausdrücklich nur gegen die Entscheidung zulässig, wonach das Patent und die Erfindung, die es zum Gegenstand hatte, in geänderter Form den Erfordernissen des EPÜ entsprachen (s. Form 2327 vom 28. Juni 2004). Diese Entscheidung konnte nur als Ganzes mit der Beschwerde angefochten werden, und die Patentinhaberin hatte keine Möglichkeit, Beschwerde gegen die Entscheidung über die Übertragung der Einsprechendenstellung, nicht aber gegen die Entscheidung über die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Form einzulegen. Hätte sie dies versucht, so wäre die Beschwerde unzulässig gewesen. Gegen einen Teil einer erstinstanzlichen Entscheidung kann kein Rechtsmittel eingelegt werden, wenn selbst eine Entscheidung der betreffenden Frage zugunsten des Beschwerdeführers zum gleichen Ergebnis geführt hätte (s. Entscheidung T 846/01, nicht im ABl. EPA veröffentlicht). Im vorliegenden Fall wäre unabhängig von der Entscheidung über die Übertragung der Einsprechendenstellung eindeutig das gleiche Ergebnis erhalten worden (Aufrechter-

Opposition Division at the end of the first stage of the oral proceedings that "the transfer of the opposition to BASF AG is allowable and that the transfer is to be registered" (see Minutes, paragraph 2). The fact that such decision was oral is irrelevant for the purposes of Article 106 EPC, since Rule 68(1) EPC makes it clear that a decision may be given orally. See also in this respect Decision T 389/86 (not published in the OJ EPO). Had, for example, there been separate interlocutory proceedings limited to this issue, a finding as to the transfer of opponent status would obviously have amounted to a decision within the meaning of Article 106(1) EPC (see e.g., the connected Decisions T 799/97 and T 1229/97 – not published in the OJ EPO), against which a separate appeal would normally have been allowed (as in Decision T 10/82 – OJ EPO 1983, 407).

12. The decision on transfer of opponent status in this case was, however, only an interlocutory decision and, at the moment it was given at least, not one against which a separate appeal was allowable under Article 106(3) EPC. The only decision against which a separate appeal was expressly allowed was the decision that, as amended, the patent and the invention to which it related met the requirements of the EPC. See Form 2327 of 28 June 2004. This decision could only have been appealed as a whole and it was not open to the proprietor to appeal against the decision on the transfer of opposition status but not against the decision to maintain the patent in amended form. Had it attempted to do so, the appeal would have been inadmissible. An appeal does not lie against part of a decision of a first-instance tribunal if the result would have been the same even if the point had been decided in the appellant's favour: see Decision T 846/01 (not published in the OJ EPO). In the present case, the result (maintenance of the patent in amended form pursuant to the proprietor's second auxiliary request) would clearly have been the same whatever the decision on the issue of the transfer of the opposition.

un tel acte, à savoir l'annonce de la division d'opposition, à l'issue de la première étape de la procédure orale, que la transmission de l'opposition à BASF AG était recevable et qu'il serait procédé à l'inscription correspondante (cf. point 2 du procès-verbal). Le fait que cette décision a été rendue verbalement ne revêt aucune importance aux fins de l'article 106 CBE, puisque la règle 68(1) CBE établit clairement qu'une décision peut être prononcée. Voir aussi à cet égard la décision T 389/86 (non publiée au JO OEB). Si, par exemple, il y avait eu une procédure intermédiaire indépendante, limitée à cette question, toute conclusion concernant la transmission de la qualité d'opposant aurait à l'évidence équivalu à une décision au sens de l'article 106(1) CBE (cf. par exemple les décisions connexes T 799/97 et T 1229/97 – non publiées au JO OEB), contre laquelle un recours indépendant aurait normalement été prévu (comme dans la décision T 10/82 – JO OEB 1983, 407).

12. La décision concernant la transmission de la qualité d'opposant dans la présente affaire n'était toutefois qu'une décision intermédiaire contre laquelle il n'était pas possible de prévoir un recours indépendant conformément à l'article 106(3) CBE, du moins au moment où elle a été rendue. L'unique décision contre laquelle un recours indépendant était expressément prévu était celle selon laquelle le brevet, tel que modifié, et l'invention qui en faisait l'objet remplissaient les exigences de la CBE. Voir le formulaire 2327 en date du 28 juin 2004. Un recours pouvait être formé seulement contre l'intégralité de cette décision, autrement dit le titulaire n'était pas libre de former un recours contre la décision relative à la transmission de la qualité d'opposant, en excluant de son recours la décision relative au maintien du brevet sous une forme modifiée. S'il avait tenté de le faire, le recours aurait été irrecevable. Un recours ne peut pas être dirigé contre une partie d'une décision rendue par une instance du premier degré si le résultat est identique, quand bien même le requérant obtiendrait gain de cause. Voir à cet égard la décision T 846/01 (non publiée au JO OEB). En l'occurrence, le résultat (maintien du brevet sous une forme modifiée, conformément à la deuxième requête subsidiaire du titulaire) aurait sans conteste été le même, quelle qu'ait été la décision relative à la question de la transmission de l'opposition.

haltung des Patents in geänderter Form gemäß dem zweiten Hilfsantrag der Patentinhaberin).

13. Bringt BASF unter diesen Umständen zu Recht vor, dass die Patentinhaberin Beschwerde gegen die inhaltliche Gültigkeit der Entscheidung hätte einlegen sollen, um sich das Recht auf eine Klärung der Frage der Übertragung der Einsprechendenstellung im Falle einer möglichen Beschwerde durch BASF offenzuhalten? Hätte die Patentinhaberin eine solche Beschwerde einlegen können?

14. Zumindest theoretisch hätte die Patentinhaberin Beschwerde gegen die Entscheidung über die Zurückweisung ihres Hauptantrags bzw. ihres ersten Hilfsantrags einlegen können. Die Schlussfolgerung, dass die Patentinhaberin trotz Zufriedenheit mit dem Endergebnis (Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung gemäß ihrem zweiten Hilfsantrag) Beschwerde gegen die Zurückweisung ihres Haupt- bzw. ersten Hilfsantrags hätte einlegen müssen, nur um sich die Möglichkeit offenzuhalten, im Falle einer Beschwerde durch BASF die Frage der Übertragung aufwerfen zu können, wäre aber grundsätzlich sehr unbefriedigend. (Wahrscheinlich hätte die Patentinhaberin ihre Beschwerde zurückgenommen, wenn BASF keine Beschwerde eingelegt hätte). Diese Schlussfolgerung erweist sich aber zudem als falsch, denn wäre dem Hauptantrag der Patentinhaberin stattgegeben worden, hätte die Patentinhaberin keine Beschwerde einlegen können. Hätte die Patentinhaberin daran gehindert werden können, die Frage der Übertragung im Falle einer Beschwerde durch BASF aufzuwerfen? Zwischen diesen beiden Fällen darf eindeutig keine Unterscheidung gemacht werden. Hier weist die Kammer jedoch darauf hin, dass in der Entscheidung T 239/96 (nicht im ABl. EPA veröffentlicht) Folgendes über ein ähnliches Argument gesagt wurde:

"5. Im vorliegenden Fall geht es ferner um das Argument der Beschwerdegegnerin, sie hätte keine zulässige Beschwerde einlegen können, weil die Einspruchsabteilung ihrem Hauptantrag stattgegeben habe, sodass sie nicht beschwert gewesen sei. Dazu verweist die Kammer einerseits auf den vom EPA anerkannten Verfügungsgrundsatz (vgl. G 8/91, ABl. EPA 1993, 346, Nr. 5 der Entscheidungsgründe), wonach die

13. In these circumstances, is BASF correct to submit, in effect, that in order to keep open the right to argue the issue of the transfer of opposition status on a possible appeal by BASF, the proprietor should have appealed against the decision on substantial validity? Indeed, could the proprietor have so appealed?

14. In theory at least, the proprietor could have appealed against the decision refusing its main or first auxiliary requests. But a conclusion which would mean that the proprietor, although satisfied with the end result (maintenance of the patent in amended form according to its second auxiliary request) would have had to have filed an appeal against the rejection of its main or first auxiliary requests merely to keep open its ability to argue the transfer point on a possible appeal by BASF would in principle be highly unsatisfactory. (Presumably the proprietor would have withdrawn the appeal in the event that BASF did not file an appeal.) That such a conclusion appears also to be wrong is indicated by considering what would have happened if the proprietor's main request had been upheld, in which case no appeal at all by the proprietor would have been possible. Could the proprietor have been prevented from raising the issue of transfer on BASF's appeal? There clearly ought not to be a distinction between these two situations. In this regard, however, that Board notes that in Decision T 239/96 (not published in the OJ EPO) the following was said about a similar argument:

"5. Another question raised in the present case is the argument of the respondent that he would not have been able to file an admissible appeal since he was not adversely affected, the Opposition Division having allowed his main request. On this point, the Board would on the one hand refer to the principle of party disposition recognised by the EPO, cf. G 8/91 (OJ EPO 1993, 346), point 5 of the reasons, i.e. that

13. Dans ces conditions, BASF a-t-elle raison d'avancer que le titulaire aurait dû former un recours contre la décision concernant la validité sur le fond pour conserver le droit de débattre la question de la transmission de la qualité d'opposant lors d'un éventuel recours formé par BASF ? Le titulaire aurait-il pu former un tel recours ?

14. En théorie du moins, le titulaire aurait pu former un recours contre la décision rejetant sa requête principale ou sa première requête subsidiaire. Cependant, il serait tout à fait inacceptable de conclure que le titulaire, bien que satisfait par le résultat final (maintien du brevet sous une forme modifiée, conformément à sa deuxième requête subsidiaire), aurait dû former un recours contre le rejet de sa requête principale ou de sa première requête subsidiaire uniquement pour conserver sa capacité de contester la question de la transmission lors d'un éventuel recours de BASF. (Le titulaire aurait probablement retiré le recours si BASF n'avait pas formé de recours.) De telles conclusions semblent également erronées eu égard aux conséquences qui auraient découlé de l'admission de la requête principale du titulaire, car, en l'occurrence, le titulaire n'aurait eu aucune possibilité de former un recours. Le titulaire aurait-il pu être privé de la faculté de soulever la question de la transmission dans le cadre du recours de BASF ? Il ne saurait à l'évidence y avoir de distinction entre ces deux situations. La Chambre constate toutefois à cet égard que dans la décision T 239/96 (non publiée au JO OEB), les propos suivants ont été tenus au sujet d'une question comparable :

"5. Une autre question qui a été soulevée dans la présente affaire tient à l'argument avancé par l'intimé, à savoir qu'il n'aurait pu former de recours recevable puisque la division d'opposition avait fait droit à sa requête principale et qu'il n'était donc pas lésé. Sur ce point, la Chambre se réfère d'une part au principe de la libre disposition de l'instance, reconnu par l'OEB (cf. G 8/91, JO OEB 1993, 346, point 5 des motifs). Selon ce

Beteiligten selbst entscheiden müssen, welche Anträge sie vorbringen möchten, und die Beschwerdekammern in der Regel einen Fall nicht von Amts wegen prüfen. Kurz kann für den vorliegenden Fall gefolgert werden, dass sich die Beschwerdegegnerin selbst in diese unvorteilhafte Lage gebracht hat, indem sie die erteilten Ansprüche nicht als Hauptantrag vor der Einspruchsabteilung aufrechterhalten hat."

Diese Antwort erscheint aber kaum befriedigend. Und wie wäre die Lage gewesen, wenn der Einspruch nach Artikel 102 (2) EPÜ zurückgewiesen und das Patent somit in der erteilten Fassung aufrechterhalten worden wäre? Die Patentinhaberin hätte nichts tun können, um sich die Möglichkeit offenzuhalten, die Übertragung der Einsprechendenstellung anzufechten, wie es in der oben genannten Entscheidung vorgeschlagen wird. Die Kammer muss dies jedoch nicht weiter vertiefen, weil die wichtige Frage in dieser Sache – wie später noch zu sehen sein wird – der in der obigen Passage angeführte Aspekt ist, nämlich ob der Grundsatz, dass die Beschwerdekammern einen Fall in der Regel nicht von Amts wegen prüfen, im vorliegenden Fall Anwendung findet.

15. Zur Frage, ob die Patentinhaberin hätte Beschwerde einlegen können, ist zu sagen, dass ein Verfahrensbeteiligter eine Entscheidung nur anfechten kann, wenn er durch sie beschwert ist (Art. 107 EPÜ). Im vorliegenden Fall war die Patentinhaberin nach eigener Aussage mit der Entscheidung der Einspruchsabteilung zufrieden, das Patent in geänderter Form aufrechtzuerhalten, und wollte dagegen keine Beschwerde einlegen. Die Kammer hat keinen Anlass, an dieser Aussage zu zweifeln, die auch durch die Fakten gestützt wird. In der Entscheidung T 244/85 (ABI. EPA 1988, 216) heißt es wie folgt:

"4. Für die Feststellung einer Beschwerde reicht es aber nicht aus, das ursprünglich formulierte Begehren des Verfahrensbeteiligten mit dem Inhalt der Entscheidung zu vergleichen, sie muss vielmehr auch im Zeitpunkt des Erlasses der angegriffenen Entscheidung *und der Einlegung der Beschwerde* noch bestanden haben. Ein Verfahrensbeteiligter, der sich im Verlauf des Verfahrens mit einer vorgeschlagenen Entscheidung einverstanden erklärt, kann diese Entschei-

parties have to decide themselves what requests they want to submit and that the Boards of Appeal would as a rule not examine a case of their own motion. In short, one may conclude for the present case that the respondent put himself in this unfavourable position by not keeping the granted claims as his main request before the Opposition Division."

However, this hardly seems a satisfactory answer. And what would have been the position if the opposition had been rejected under Article 102(2) EPC and the patent thus maintained as granted? There is nothing which the proprietor could have done to keep open his right to question the transfer of the opposition in the manner suggested by the above decision. The Board does not need to go into this further, however, since, as will be seen later, the important issue in this case concerns the point referred to in the above passage, namely whether the principle that Boards of Appeal will as a rule not examine a case of its own motion applies in this case.

15. Returning to the issue of whether the proprietor could have appealed, a party to proceedings may only appeal against a decision if it is adversely affected by it (Article 107 EPC). In the present case the proprietor says that it was content with the decision of the Opposition Division to maintain the patent in amended form and had no wish to appeal against it. The Board has no reason to doubt this and it is born out by the facts. In Decision T 244/85 (OJ EPO 1988, 216) it was said:

"4. In order to establish that a party has been adversely affected, however, it is not sufficient to compare that party's original objective with the substance of the decision; rather, the party must have been so affected at the time when the contested decision was delivered *and the appeal filed*. A party who expresses his approval of a proposed decision during proceedings can no longer contest that decision on the grounds that he has been adversely affected, even

principe, les parties doivent décider elles-mêmes quelles requêtes elles veulent soumettre, et les chambres de recours n'examinent généralement pas d'office une affaire. En bref, la conclusion qui peut en découler dans la présente affaire est que l'intimé s'est mis lui-même dans cette situation défavorable en ne conservant pas les revendications retenues en tant que requête principale devant la division d'opposition."

Cette réponse ne semble toutefois guère satisfaisante. Que se serait-il passé si l'opposition avait été rejetée en vertu de l'article 102(2) CBE et si le brevet avait été maintenu tel que délivré ? Le titulaire n'aurait rien pu faire pour conserver son droit à mettre en question la transmission de l'opposition de la manière suggérée par la décision ci-dessus. Il n'est cependant pas nécessaire que la Chambre se penche plus avant sur cette question puisque, comme nous le verrons ultérieurement, le point mentionné dans le passage ci-dessus est au cœur de la présente affaire, à savoir si le principe selon lequel les chambres de recours n'examinent généralement pas d'office une affaire s'applique à la présente espèce.

15. Pour revenir à la question de savoir si le titulaire aurait pu former un recours, une partie à une procédure peut recourir contre une décision seulement si celle-ci n'a pas fait droit à ses prétentions (article 107 CBE). Dans l'affaire examinée, le titulaire indique qu'il était satisfait de la décision de la division d'opposition de maintenir le brevet sous une forme modifiée, et qu'il ne souhaitait pas former de recours contre elle. La Chambre n'a aucune raison de douter de cette déclaration, que les faits corroborent. Dans la décision T 244/85 (JO OEB 1988, 216), il est dit :

"4. Toutefois, il ne suffit pas de comparer les conclusions initiales d'une partie avec la teneur de la décision rendue pour conclure qu'il n'a pas été fait droit aux prétentions de ladite partie. Il faut, en plus, que ces prétentions aient encore existé au moment où la décision attaquée a été rendue *et où le recours a été formé*. Une partie qui, au cours de la procédure, s'est déclarée d'accord avec une proposition de décision ne peut plus ensuite attaquer cette décision sous

dung mangels Beschwer nicht mehr anfechten, obwohl er ursprünglich Anträge gestellt hatte, die mit dem Inhalt der erlassenen Entscheidung nicht übereinstimmen" (Hervorhebung durch die Kammer).

Auf dieser Grundlage war die Patentinhaberin durch die Entscheidung nicht beschwert, als die Frist für die Einlegung einer Beschwerde nach Artikel 108 EPÜ endete.

16. Des Weiteren hätte nach Ansicht der Kammer ein Verfahrensmisbrauch vorgelegen, wenn die Patentinhaberin Beschwerde gegen die Entscheidung eingelegt und vorgegeben hätte, mit der Sachentscheidung unzufrieden zu sein, nur um Zugang zu den Beschwerdekammern zu erlangen und in der Frage der Übertragung der Einsprechendenstellung Gehör zu erhalten. Hätte dafür ein Nachweis vorgelegen, so hätte die Beschwerde nach der vorläufigen Auffassung der Kammer als unzulässig zurückgewiesen werden können.

17. Daher gelangt die Kammer zu dem Schluss, dass die Patentinhaberin im vorliegenden Fall keine zulässige Beschwerde gegen die Entscheidung über die Übertragung der Einsprechendenstellung einlegen konnte.

Reformatio in peius

18. Nach der Klärung dieser Punkte kann die Frage behandelt werden, was die Kammer daran hindern sollte, sich mit der Übertragung der Einsprechendenstellung zu befassen. Die Antwort von BASF lautet, dass eine solche Befassung dem Verbot der "reformatio in peius" widerspräche, wie dies in den Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer G 9/92, G 4/93 (ABl. EPA 1994, 875) und G 1/99 (ABl. EPA 2001, 381) ausgeführt wird.

19. Hierzu räumt die Kammer ein, dass für BASF das Risiko besteht, schlechter gestellt zu sein als ohne Beschwerde. Dieser Fall könnte eintreten, wenn die angefochtene Entscheidung aufgehoben würde und das Patent nach einer anschließenden erneuten Verhandlung zu den Sachfragen in einer breiteren Form als derzeit aufrechterhalten würde, z. B. auf der Grundlage des Haupt- oder des ersten Hilfsantrags der Patentinhaberin vor der Einspruchsabteilung.

though he originally submitted requests which are not met by the decision." (Emphasis added)

On this basis, the proprietor was not adversely affected by the decision when the period for filing an appeal under Article 108 EPC expired.

16. Further, it appears to the Board that it would have been an abuse of process for the proprietor to have appealed against the decision, pretending to be dissatisfied with the substantive decision, merely to get its foot in the door of the Boards of Appeal so as to be heard on the issue of transfer of opposition. Had there been evidence that it was so pretending, it is the Board's provisional opinion that the appeal could have been rejected as inadmissible.

17. The Board therefore concludes that in this case the proprietor could not have brought an admissible appeal against the decision concerning the issue of transfer of opponent status.

Reformatio in peius

18. Having cleared these matters out of the way, the question can then be asked, what is to prevent the Board looking at the issue of the transfer of opposition status? BASF's answer is that to do so would be contrary to the principle of no *reformatio in peius*, as expounded in the decisions of the Enlarged Board in Decisions G 9/92, G 4/93 (OJ EPO 1994, 875) and G 1/99 (OJ EPO 2001, 381).

19. As to this, the Board can accept that there is a risk that BASF may find itself in a worse position than if it had not appealed. This might happen if the appealed decision were to be set aside and, on a subsequent rehearing of the substantive issues, the patent were to be maintained in wider form than at present, e.g., on the basis of the proprietor's main or first auxiliary requests before the Opposition Division.

prétexte qu'elle ne fait pas droit à ses prétentions, même si, par sa teneur, ladite décision ne correspond pas à ce qu'elle avait demandé au départ." (C'est la Chambre qui souligne.)

Il en découle que la décision ne lésait pas le titulaire lorsque le délai prévu à l'article 108 CBE pour la formation d'un recours a expiré.

16. De plus, la Chambre estime que le titulaire aurait commis un abus de procédure s'il avait formé un recours contre la décision sous prétexte que la décision sur le fond ne lui convenait pas, et ce dans l'unique intention d'accéder aux chambres de recours pour être entendu au sujet de la transmission de l'opposition. Si des éléments avaient prouvé qu'il y avait bien prétexte, l'avis provisoire de la Chambre est que le recours aurait pu être rejeté pour irrecevabilité.

17. La Chambre en conclut qu'en l'espèce, le titulaire n'aurait pu former de recours recevable contre la décision relative à la transmission de la qualité d'opposant.

Reformatio in peius

18. Ces points étant réglés, il est permis de s'interroger à présent sur les raisons pour lesquelles la Chambre ne pourrait pas examiner la question de la transmission de la qualité d'opposant. BASF fait valoir à cet égard que procéder de cette manière serait contraire au principe de l'interdiction de la *reformatio in peius*, comme cela est exposé dans les décisions G 9/92, G 4/93 (JO OEB 1994, 875) et G 1/99 (JO OEB 2001, 381) de la Grande Chambre de recours.

19. Sur ce point, la Chambre peut convenir que BASF risque de se trouver dans une situation plus défavorable que si elle n'avait pas formé de recours. Tel pourrait être le cas si la décision attaquée était annulée et si, après que les questions de fond ont été une nouvelle fois instruites, le brevet était maintenu sous une forme plus étendue qu'à présent, par exemple sur la base de la requête principale ou de la première requête subsidiaire présentée par le titulaire devant la division d'opposition.

20. Zunächst hält die Kammer Folgendes fest: Wenn BASF mit ihrer Behauptung Recht hätte, könnte ein Patentinhaber, dessen Hauptantrag stattgegeben wurde, eine solche Frage niemals im Beschwerdeverfahren aufwerfen.

21. Was die oben genannten Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer anbelangt, so prüfte die Große Beschwerdekammer in der Entscheidung G 4/93 (deren amtlicher Text die englische Fassung ist und die mit G 9/92 identisch ist, deren amtlicher Text die deutsche Fassung ist), ob Anträge eines Beschwerdegegners/Patentinhabers auf Aufrechterhaltung des Patents in einer breiteren Fassung bzw. Anträge eines Beschwerdegegners/Einsprechenden auf Widerruf des Patents zulässig sind, und damit ob und inwieweit die Beschwerdekammer zulasten des Beschwerdeführers im Einspruchsbeschwerdeverfahren von dem Beschwerdeantrag abweichen kann (Nr. 7 der Entscheidungsgründe). Wer sich, so die Kammer, gegen eine Entscheidung nicht innerhalb der Beschwerdefrist beschwere, könne nicht das – unbefristete – Recht auf Anträge beanspruchen, die in ihrer Tragweite denen eines Beschwerdeführers entsprächen, und damit – als Reaktion auf eine Beschwerde des Verfahrensgegners – die Stellung eines Beschwerdeführers einnehmen (Nr. 10 der Entscheidungsgründe). Die logische Schlussfolgerung für einen Fall, in dem ein Einsprechender der alleinige Beschwerdeführer sei, laute wie folgt:

"Dem Patentinhaber, der keine Beschwerde erhoben hat und der daher nur Verfahrensbeteiligter nach Artikel 107, Satz 2 EPÜ ist, steht das Recht einer – unbefristeten – "Anschlussbeschwerde" nicht zu. Seine Anträge unterliegen daher im Vergleich zu den Rechten, die er als Beschwerdeführer hätte, Beschränkungen. Durch die Nichteinlegung der Beschwerde hat er zu erkennen gegeben, dass er die Aufrechterhaltung des Patents in der Fassung der Entscheidung der Einspruchsabteilung nicht anfechten will. Er ist damit primär auf die Verteidigung dieser Fassung beschränkt. Änderungen, die er im Beschwerdeverfahren vorschlägt, können von der Beschwerdekammer abgelehnt werden, wenn sie weder sachdienlich noch erforderlich sind. Dies trifft dann zu, wenn die Änderungen nicht durch die Beschwerde veranlasst sind ..." (Nr. 16 der Entscheidungsgründe).

20. At the outset, the Board notes that if the submission of BASF were correct, it would mean that a proprietor whose main request had been granted could never raise such an issue on appeal.

21. Turning to the decisions of the Enlarged Board referred to above, in Decision G 4/93 (in which the official text was in English – the decision was to the same effect as in G 9/92, where the official text was in German), the Enlarged Board considered whether requests by a respondent-proprietor to maintain the patent in a wider form than maintained below, or by a respondent-opponent to revoke it, were admissible and thus whether and to what extent a Board of Appeal could depart from the requests formulated in the Notice of Appeal in opposition appeal proceedings, to the disadvantage of the appellant (paragraph 7 of the Reasons). The Board pointed out that if a party does not appeal against a decision within the time limit for appeal, that party cannot claim the right, without limit of time, to submit requests having the same scope as an appellant's requests, and thus, in response to an appeal by the opposing party, effectively assume the status of an appellant (paragraph 10). The logical conclusion from this, so far as concerns a case where an opponent was the sole appellant, was that:

"The patent proprietor, who has not filed an appeal and is therefore only a party to the proceedings under Article 107, second sentence, EPC, does not have the right to file a 'cross-appeal' without limit of time. Unlike the rights he would have as appellant, his requests are therefore subject to restrictions. By not filing an appeal, he has indicated that he will not contest the maintenance of the patent in the version accepted by the Opposition Division in its decision. He is therefore primarily limited to defending this version. Any amendments he proposes in the appeal proceedings may be rejected by the Board of Appeal if they are neither appropriate nor necessary, which is the case if the amendments do not arise from the appeal ..." (Paragraph 16).

20. La Chambre constate d'emblée que si la thèse de BASF était correcte, un titulaire ne pourrait jamais soulever une telle question dans le cadre d'un recours s'il était fait droit à sa requête principale.

21. En ce qui concerne les décisions susmentionnées de la Grande Chambre, cette dernière a examiné dans la décision G 4/93 (dont le texte officiel était en anglais – la décision allait dans le même sens que dans l'affaire G 9/92, où le texte officiel était en allemand) si les requêtes présentées par un titulaire-intimé à l'effet de maintenir le brevet sous une forme plus étendue que celle maintenue ci-dessous, ou présentées par un opposant-intimé à l'effet de révoquer le brevet, étaient recevables et, partant, si et dans quelle mesure une chambre de recours pouvait, au cours de la procédure de recours sur opposition, s'écarter de la requête initiale au détriment du requérant (point 7 des motifs). La Chambre a souligné que quiconque ne faisant pas appel d'une décision dans le délai imparti ne peut revendiquer le droit – non limité dans le temps – de présenter des requêtes dont la portée correspond à un acte de recours, et donc se mettre dans la position de requérant, en réaction à un recours de la partie adverse (point 10). Il en découle logiquement que, en ce qui concerne le cas où un opposant a été l'unique requérant,

"Le titulaire du brevet, qui n'a formé aucun recours et qui est donc seulement partie à la procédure, conformément à l'article 107, deuxième phrase CBE, n'a pas le droit de former un "recours incident" non soumis à un délai. Ses requêtes sont donc limitées par rapport aux droits dont il bénéficierait en tant que requérant. En ne formant pas de recours, le titulaire du brevet a laissé entendre qu'il n'avait pas l'intention de contester le brevet tel que maintenu en vertu de la décision de la division d'opposition. En principe, il ne peut donc que défendre ce texte. La chambre de recours peut rejeter toutes les modifications qu'il propose au cours de la procédure de recours si celles-ci ne sont ni utiles ni nécessaires, ce qui est le cas lorsque les modifications ne sont pas occasionnées par le recours ..." (point 16).

22. In der Entscheidung G 1/99 prüfte die Große Beschwerdekammer, was "sachdienliche" und "notwendige" Änderungen in diesem Sinne sein könnten. In der Entscheidung G 4/93 sei festgestellt worden, dass eine "nicht beschwerdeführende Partei *grundsätzlich* keinen Antrag stellen kann, der über den im Antrag des Beschwerdeführers festgelegten Umfang der Beschwerde hinausgeht" (Nr. 7 der Entscheidungsgründe, Hervorhebung durch die Kammer). Die Große Beschwerdekammer war der Ansicht, dass die Entscheidung G 4/93 darauf hindeute, dass Anträge eines nicht beschwerdeführenden Beteiligten dem Verfahren unter ganz bestimmten Umständen und innerhalb enger Grenzen doch eine andere Richtung geben könnten (s. Nr. 10.3 der Entscheidungsgründe). Ferner befand die Große Beschwerdekammer, die undifferenzierte Anwendung des Verbots der "reformatio in peius" auf den Patentinhaber/Beschwerdegegner und den Einsprechenden/Beschwerdegegner wäre:

"... in Fällen, in denen der Patentinhaber nur sonstiger Beteiligter am Beschwerdeverfahren ist, nicht zweckmäßig, weil sie unter bestimmten Umständen unbillige Folgen haben könnte. Eingedenk der Tatsache, dass die Anwendung des Verschlechterungsverbots in den Beschwerdeverfahren vor dem EPA auf die eigene Rechtsprechung zurückgeht, hat die Große Beschwerdekammer auch die Folgen dieser Anwendung abzuwägen, wenn sich diese als möglicherweise unbefriedigend erweisen" (Nr. 11 der Entscheidungsgründe).

23. In diesen Entscheidungen geht es also um Fälle, bei denen ein Patentinhaber/Beschwerdegegner Änderungen des Patents vorschlägt, und es werden die genau abgegrenzten Umstände erörtert, unter denen solche Änderungen von einem Patentinhaber vorgenommen werden können, obwohl dabei *prima facie* gegen das Verbot der "reformatio in peius" verstoßen wird. Im vorliegenden Fall ist die Kammer nicht mit einer solchen Situation befasst, sondern mit der ganz anderen Frage nach der Berechtigung einer Person, überhaupt am Verfahren teilzunehmen. In diesem Zusammenhang ist unter Verweis auf die oben unter der Nummer 21 zitierte Passage aus G 4/93 festzustellen, dass im vorliegenden Fall, soweit die Sachfrage der Patentierbarkeit betroffen ist, a) die Patentinhaberin die Aufrechterhal-

22. In Decision G 1/99, the Enlarged Board of Appeal examined what might amount to "appropriate" and "necessary" amendments in this sense. The Enlarged Board concluded that Decision G 4/93 had established that a "non-appealing party may not *in principle* file a request going beyond the extent of the appeal defined in the appellant's request" (paragraph 7 of the Reasons, emphasis added). The Enlarged Board considered that it was implicit from Decision G 4/93 that requests submitted by a non-appealing party might, in very specific circumstances and in a restricted manner, alter the extent of the proceedings (see paragraph 10.3). Further, the Enlarged Board considered that the undifferentiated application of the principle of no *reformatio in peius* as between proprietor-respondent and opponent-respondent would be:

"... inappropriate in cases where the patent proprietor is only party as of right to the appeal proceedings because it could lead, in certain specific circumstances, to inequitable consequences. Taking into consideration that in appeal proceedings before the EPO the application of the principle of prohibition of *reformatio in peius* derives from its own case law, the Enlarged Board of Appeal has also to weigh the consequences of this application, if it appears that they might be unsatisfactory." (Paragraph 11)

23. These decisions therefore concern cases where a proprietor-respondent proposes amendments to the patent, and discuss the limited circumstances where such amendments may be made by a proprietor despite *prima facie* infringing the principle of no *reformatio in peius*. The Board is not concerned with a situation of that kind in the present case but with the very different question of a person's right to be a party in the first place. In passing, and with reference to the passage from G 4/93 cited in paragraph 21, above, it can be noted that in the present case, so far as the substantive issue of patentability is concerned, (a) the proprietor does not contest the maintenance of the patent in the version accepted by the Opposition Division in its decision and (b) the proprietor is primarily concerned in the appeal to

22. Dans la décision G 1/99, la Grande Chambre de recours s'est interrogée sur ce qui pourrait équivaloir en ce sens à des modifications "utiles" et "nécessaires". La décision G 4/93 a établi, selon les conclusions de la Grande Chambre, que "la partie non requérante ne peut pas *en principe* présenter une requête qui va au-delà de l'étendue du recours définie dans la requête du requérant" (point 7 des motifs, c'est la Chambre qui souligne). De l'avis de la Grande Chambre de recours, la décision G 4/93 impliquait que des requêtes présentées par la partie non requérante pourraient, dans certaines circonstances tout à fait particulières et de façon limitée, modifier l'étendue de la procédure (cf. point 10.3). La Grande Chambre a ajouté qu'une application indifférenciée du principe de l'interdiction de la *reformatio in peius* comme entre le titulaire-intimé et l'opposant-intimé serait

"... inappropriée dans les cas où le titulaire du brevet est uniquement partie de droit à la procédure de recours, car elle pourrait avoir des conséquences inéquitables dans certaines situations particulières. L'application dans la procédure de recours devant l'OEB du principe de l'interdiction de la *reformatio in peius* résultant de sa propre jurisprudence, la Grande Chambre de recours doit également peser les conséquences de l'application de ce principe, s'il apparaît qu'elles ne seraient pas satisfaisantes" (point 11).

23. Ces décisions portent donc sur des affaires où un titulaire-intimé propose de modifier le brevet, et discute des conditions limitées où un titulaire peut apporter de telles modifications, bien qu'enfreignant à première vue le principe d'interdiction de la *reformatio in peius*. Dans la présente affaire, la Chambre n'a pas affaire à une situation de ce type, mais à la question très différente du droit d'une personne à être partie dans l'absolu. D'ailleurs, eu égard à la citation de la décision G 4/93 au point 21 ci-dessus, il est possible de constater, quant à la question de fond de la brevetabilité, que a) le titulaire ne conteste pas dans la présente espèce le maintien du brevet dans le texte accepté par la division d'opposition dans sa décision et que b) le titulaire cherche avant tout à défendre ce texte dans le présent recours (des

tung des Patents in der Fassung, die von der Einspruchsabteilung in ihrer Entscheidung für zulässig befunden wurde, nicht anfecht, und b) es der Patentinhaberin im Beschwerdeverfahren in erster Linie darum geht, diese Fassung zu verteidigen (zur Aufrechterhaltung des Patents in eingeschränkter Fassung wurden Hilfsanträge eingereicht).

24. Aus den nachstehenden Gründen ist die Kammer der Ansicht, dass das Verbot der "reformatio in peius" keine Anwendung findet, wenn es wie im vorliegenden Fall um die Berechtigung einer Person zur Teilnahme am Verfahren geht. Dabei berücksichtigt die Kammer, dass das Verbot der "reformatio in peius", das – wie von der Großen Beschwerdekammer bestätigt – für Beschwerden vor den Beschwerdekammern gilt, hauptsächlich von dem im deutschen Recht fest verankerten Grundsatz des Verschlechterungsverbots übernommen wurde, das wiederum aus dem römischen Recht stammt. Bei der vorliegenden Beschwerde ist zu beachten, dass dieses Prinzip aus dem deutschen Recht keine Anwendung findet in Fällen, in denen a) Verfahrensvoraussetzungen für die Stellung von Anträgen vor Gericht bestehen und b) diese Voraussetzungen unverzichtbarer Art sind, sodass sich das Gericht selbst vergewissern muss, dass sie erfüllt sind. Bei Patentverfahren wie dem vorliegenden umfassen derartige Voraussetzungen die Zulässigkeit des Einspruchs selbst sowie die Parteifähigkeit der betreffenden Person, die von deren Fähigkeit abhängt, im eigenen Namen zu klagen oder verklagt zu werden (diese Frage wurde von der Großen Beschwerdekammer in der Entscheidung G 3/99, Nr. 9 der Entscheidungsgründe, behandelt).

25. Die Kammer übernimmt diese grundsätzliche Feststellung aus dem Kommentar "Patentgesetz mit Europäischem Patentübereinkommen", 7. Auflage (2005), von Dr. Rainer Schulte und anderen, wo es auf Seite 986, Punkt 7.6.1, Nummer 72 wie folgt heißt:

"Das Verbot der Schlechterstellung gilt nicht a) grundsätzlich für Verfahrensfragen, über die von Amts wegen zu befinden ist. Die *unverzichtbaren Verfahrens-*

defend this version (auxiliary requests have been filed with a view to defending the patent in more limited form).

24. For the reasons which follow, it is the Board's view that where, as in this case, what is at issue is a person's right to be a party, the principle of no *reformatio in peius* is of no application. The Board says this having in mind the fact that the principle of no *reformatio in peius*, as confirmed by the Enlarged Board to apply to appeals to the Boards of Appeal, is taken mainly from the well-established principle in German law ("Verschlechterungsverbot"), itself adopted from Roman law. What is important to bear in mind for the purposes of this appeal is that this principle of German law has no application in those cases where (a) there exist procedural pre-conditions for making relevant requests to the court ("Verfahrensvoraussetzungen") and (b) these pre-conditions are of a kind that cannot be waived or dispensed with ("unverzichtbaren Verfahrensvoraussetzungen"), such that the court must itself be satisfied that they have been fulfilled. In the context of patent proceedings such as these, pre-conditions of this kind include the admissibility of the opposition itself ("Zulässigkeit des Einspruchs") and the capacity of a person to be a party to the proceedings in the first place ("Parteifähigkeit"), a question which depends upon his or its capacity to sue or to be sued in its own name and on its own account (an issue which was dealt with by the Enlarged Board of Appeal in Decision G 3/99, paragraph 9).

25. The Board takes this statement of principle from the commentary "Patentgesetz mit Europäischem Patentübereinkommen", 7th edition (2005), by Dr Rainer Schulte and others, where it is said, paragraph 7.6.1, note 72, at page 986:

"Das Verbot der Schlechterstellung gilt nicht a) grundsätzlich für Verfahrensfragen, über die von Amts wegen zu befinden ist. Die *unverzichtbaren Verfahrens-*

requêtes subsidiaires ont été présentées afin de défendre le brevet sous une forme plus limitée).

24. Pour les raisons exposées ci-après, la Chambre est d'avis que le principe de l'interdiction de la reformatio in peius ne s'applique pas si le droit d'une personne à être partie est en cause, comme dans la présente affaire. La Chambre se réfère à cet égard au fait que le principe de l'interdiction de la reformatio in peius, dont l'application aux recours devant les chambres de recours a été confirmée par la Grande Chambre, émane principalement du principe bien établi en droit allemand ("Verschlechterungsverbot"), lui-même repris du droit romain. Aux fins du présent recours, il importe de retenir que ce principe du droit allemand ne s'applique pas aux cas où a) des conditions préalables en matière de procédure régissent la présentation de requêtes pertinentes au tribunal ("Verfahrensvoraussetzungen") et où b) ces conditions préalables ne peuvent donner lieu ni à des dérogations ni à des dispenses ("unverzichtbaren Verfahrensvoraussetzungen"), ce qui implique que le tribunal doit être lui-même convaincu qu'elles ont été remplies. En ce qui concerne les procédures relatives à des brevets, à l'instar de la présente affaire, ces conditions préalables incluent la recevabilité de l'opposition proprement dite ("Zulässigkeit des Einspruchs") et la capacité d'une personne à être partie à la procédure dans l'absolu ("Parteifähigkeit"), une question qui est fonction de la capacité d'ester en justice ou d'être poursuivi en justice en son nom et pour son propre compte (un point qui a été traité par la Grande Chambre de recours dans la décision G 3/99, point 9).

25. La Chambre tire cette déclaration de principe du commentaire "Patentgesetz mit Europäischem Patentübereinkommen", 7^e édition (2005), de Rainer Schulte et al., où il est expliqué, au point 7.6.1, note 72, page 986, que :

"L'interdiction de la reformatio in peius n'est pas applicable a) de manière générale pour les questions de procédure qui doivent être tranchées d'office. Aussi le

voraussetzungen hat daher BPatG [das Bundespatentgericht] ohne Bindung an den Antrag zu prüfen ..., wie z. B. die Zulässigkeit des Einspruchs ..., die Anhängigkeit der Anmeldung, das Vorliegen eines wirksamen Prüfungsantrags oder allgemeiner Verfahrensvoraussetzungen ..."

Der Kommentar "Patentgesetz" von Dr. Georg Benkard und anderen, München 2006, besagt im Absatz auf den Seiten 1135 und 1136 (Verf.: Alfons Schäfers) dasselbe. Unter der Überschrift "Absolute Verfahrensvoraussetzungen" heißt es bei Schulte auf Seite 987, Punkt 8.2 weiter:

"Verfahrensvoraussetzungen, die für das Verfahren in 1. Instanz (Prüfungs-, Einspruchs-, Kostenfestsetzungsverfahren) *unverzichtbar* sind, sind auch im Beschwerdeverfahren jederzeit von Amts wegen zu prüfen. Da sie von Amts wegen zu prüfen sind, können sie auch noch nach Ablauf der Beschwerdefrist geltend gemacht werden. Liegen sie im Zeitpunkt der Entscheidung nicht vor, ist die Beschwerde zurückzuweisen. Folgende Voraussetzungen sind in jeder Lage des Verfahrens von Amts wegen zu prüfen: ... b) *Zulässigkeit des Einspruchs* ... d) *Partei- und Prozessfähigkeit* ..."

26. Warum nach deutschem Recht die Pflicht zur Prüfung von Amts wegen besteht, dass Verfahrensvoraussetzungen der oben genannten Art erfüllt sind, und warum auch das Verbot der "*reformatio in peius*" in diesen Fällen nicht gilt, liegt nach Ansicht der Kammer daran, dass dort, wo es unverzichtbare Voraussetzungen für das Auftreten von Verfahrensbeteiligten vor Gericht und das Stellen von Anträgen zu Sachfragen gibt, ein Gericht nur dann zur Entscheidung über die Sachfragen befugt ist, wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind. Anderenfalls sind solche Anträge unzulässig, und das Gericht ist nicht befugt, über die Sachfragen zu entscheiden.

27. Was nun die Frage betrifft, ob im Rahmen des EPÜ ähnliche Grundsätze gelten, so ergibt sich aus Entscheidungen der Beschwerdekammern, dass die

voraussetzungen hat daher BPatG [Bundespatentgericht] ohne Bindung an den Antrag zu prüfen ..., wie z. B. die Zulässigkeit des Einspruchs, die Anhängigkeit der Anmeldung, das Vorliegen eines wirksamen Prüfungsantrags oder allgemeiner Verfahrensvoraussetzungen" (citations omitted).

The commentary "Patentgesetz" by Dr Georg Benkard and others, München, 2006, at the passage bridging pages 1135 and 1136 (attrib. Alfons Schäfers) is to the same effect. Further, under the heading "Absolute Verfahrensvoraussetzungen" at paragraph 8.2, page 987, Schulte continues:

"Verfahrensvoraussetzungen, die für das Verfahren in 1. Instanz (Prüfungs-, Einspruchs-, Kostenfestsetzungsverfahren) *unverzichtbar* sind, sind auch im Beschwerdeverfahren jederzeit von Amts wegen zu prüfen. Da sie von Amts wegen zu prüfen sind, können sie auch noch nach Ablauf der Beschwerdefrist geltend gemacht werden. Liegen sie im Zeitpunkt der Entscheidung nicht vor, ist die Beschwerde zurückzuweisen. Folgende Voraussetzungen sind in jeder Lage des Verfahrens von Amts wegen zu prüfen: ...b) *Zulässigkeit des Einspruchs* ... d) *Partei- und Prozessfähigkeit*." (citations omitted).

26. The Board takes as the reason why under German law there arises a duty *ex officio* to check that procedural pre-conditions of the above kinds have been satisfied and why also the principle of no *reformatio in peius* is of no application in these situations is the concept that where there exist indispensable pre-conditions for a party to come before the court and to make requests which relate to the substantive issues in the case, a court is only competent to decide on the substantive issues where these pre-conditions have been fulfilled. Where this is not the case, such requests are inadmissible and the court has no jurisdiction to decide on the substantive issues.

27. Turning to consider whether similar principles have any application in the context of the EPC, it is well established by decisions of the Boards of Appeal that

Tribunal fédéral des brevets doit-il examiner les *conditions préalables impératives* [unverzichtbaren Verfahrensvoraussetzungen], indépendamment de la requête [...], par exemple la question de savoir si l'opposition est recevable, si la demande est en instance, si la requête en examen a été valablement déposée ou si les conditions préalables générales en matière de procédure ont été remplies."

Dans le commentaire "Patentgesetz" de Georg Benkard et al., Munich, 2006, un passage à cheval sur les pages 1135 et 1136 (attribué à Alfons Schäfers) va dans le même sens. De plus, au point 8.2, page 987, Schulte indique également sous le titre "Conditions préalables absolues en matière de procédure", que :

"Les conditions préalables en matière de procédure, qui sont *impératives* pour la procédure de première instance (procédure d'examen, d'opposition et de fixation des frais), doivent également toujours être examinées d'office pendant la procédure de recours. Comme elles doivent être vérifiées d'office, elles peuvent aussi être invoquées après l'expiration du délai prévu pour la formation du recours. Si elles ne sont pas réunies au moment où la décision est prise, force est de rejeter le recours. Les conditions préalables suivantes doivent être examinées d'office à tout stade de la procédure : [...] b) *recevabilité du recours* [...] d) *capacité d'être partie et capacité d'ester en justice*."

26. L'obligation qui découle du droit allemand de vérifier d'office le respect des conditions préalables précitées en matière de procédure, et la non-application du principe de l'interdiction de la *reformatio in peius* dans ces situations sont dues, selon la Chambre, au concept selon lequel, lorsqu'il existe des conditions préalables impératives qu'une partie est tenue d'observer pour s'adresser à un tribunal et pour présenter des requêtes liées aux questions de fond dans l'affaire concernée, un tribunal ne connaît de ces questions sur le fond que si les conditions préalables ont été remplies. Si tel n'est pas le cas, ces requêtes sont irrecevables et le tribunal n'a pas compétence pour trancher sur le fond.

27. S'agissant de l'éventuelle application de principes similaires dans le cadre de la CBE, les décisions des chambres de recours ont ancré le principe selon

Zulässigkeit des Einspruchs eine unverzichtbare prozessuale Voraussetzung der sachlichen Prüfung des Einspruchsvorbringens in jedem Verfahrensstadium ist. Die Zulässigkeit muss deshalb vom EPA von Amts wegen geprüft werden, und zwar auch im Beschwerdeverfahren und selbst dann, wenn diese Frage von den Verfahrensbeteiligten nicht aufgeworfen wurde (siehe z. B. die Entscheidungen T 289/91, ABl. EPA 1994, 649, T 28/93, nicht im ABl. EPA veröffentlicht, und T 522/94, nicht im ABl. EPA veröffentlicht). In den Entscheidungen G 3/97 und G 4/97 (AbI. EPA 1999, 245, 270) beschäftigte sich die Große Beschwerdekammer mit der Einlegung eines Einspruchs durch einen "Strohmann" und befand Folgendes:

"6. Des Weiteren stellt sich die Frage, ob ein ... relevanter Einwand gegen die Zulässigkeit des Einspruchs auch noch erstmals im Beschwerdeverfahren geltend gemacht werden kann. Diese Frage stellt sich nicht nur ... für den Fall, dass der Einwand vom Patentinhaber erhoben wird, sie ist in gleicher Weise erheblich, wenn die Zulässigkeit des Einspruchs von Amts wegen in Frage gestellt wird.

Die Frage ist für beide Fallgestaltungen gleich zu beantworten. Eine missbräuchliche Gesetzesumgehung durch das Vorschieben eines Strohmanns ... ist im Beschwerdeverfahren auch dann nicht hinzunehmen, wenn sie in der ersten Instanz noch nicht gerügt worden ist. Dies ergibt sich schon daraus, dass eine Entscheidung des EPA über die Rechtsbeständigkeit des Patents einen zulässigen Einspruch voraussetzt. Dies gilt für das Einspruchsverfahren vor der Beschwerdekammer ebenso wie für das Verfahren vor der Einspruchsabteilung. Zudem genießt das öffentliche Interesse an der Unterbindung der genannten unzulässigen Praktiken hier Vorrang gegenüber einer Entlastung des Beschwerdeverfahrens."

28. In den genannten Fällen (G 3/97 und G 4/97) ging es um einen "Strohmann" als Einsprechenden; wie die anderen unter der Nummer 27 angeführten Fälle aber zeigen, gelten die gleichen Grundsätze auch bei der Frage, ob der Einspruch innerhalb der in Artikel 99 (1) EPÜ vorgeschriebenen Neunmonatsfrist eingereicht wurde, oder bei der Frage, ob der Einspruch den Bestimmungen des Artikels 99 (1) EPÜ in Verbindung

the admissibility of the opposition is an indispensable procedural requirement for the substantive examination of the opposition submissions at every stage of the proceedings. As such, admissibility must be examined by the EPO of its own motion, even on an appeal and even where this issue has not been raised by the parties. See, for example, Decisions such as T 289/91 (OJ EPO 1994, 649), T 28/93 (not published in the OJ EPO), T 522/94 (not published in the OJ EPO). In Decisions G 3/97 and G 4/97 (OJ EPO 1999, 245, 270), the Enlarged Board considered the situation of an opposition by "a man of straw", and said this:

"6. The question then arises whether a relevant challenge to the admissibility of the opposition ... may be raised for the first time at the appeal stage. This question arises not only ... in cases where the challenge is raised by the patent proprietor; it is equally pertinent if the admissibility of the opposition is challenged by the EPO of its own motion.

The answer must be the same in both cases. A circumvention of the law in an abusive manner by the use of a straw man ... is not to be accepted at the appeal stage, even if no objection has been raised by the department of first instance. This is already established by the fact that a decision of the EPO on the validity of a patent requires the existence of an admissible opposition. This applies equally to proceedings before the board of appeal and the opposition division. Moreover, the public interest in preventing the above-mentioned inadmissible practices must take priority here over the need for efficiency in conducting the appeal proceedings."

28. The above cases (G 3/97 and G 4/97) were concerned with an opponent who was a "man of straw" but, as the other cases cited in paragraph 27 show, the same principles apply where the issue is whether the opposition was filed within the nine-month period prescribed by Article 99(1) EPC or whether the notice of opposition satisfied the provisions of Article 99(1) EPC in conjunction with Rules 56(1) and 55(c)

lequel la recevabilité de l'opposition est une exigence de procédure impérative pour que les moyens invoqués à l'appui de l'opposition soient examinés quant au fond à tous les stades de la procédure. L'OEB doit vérifier la recevabilité proprement dite, même pendant un recours et même si les parties n'ont pas soulevé la question. Voir par exemple les décisions T 289/91 (JO OEB 1994, 649), T 28/93 (non publiée au JO OEB), T 522/94 (non publiée au JO OEB). Dans les décisions G 3/97 et G 4/97 (JO OEB 1999, 245, 270), la Grande Chambre s'est penchée sur la situation d'une opposition formée par "un homme de paille", et a déclaré que :

"6. Il se pose également la question de savoir si l'on peut soulever pour la première fois au stade du recours une objection pertinente à l'encontre de la recevabilité de l'opposition Cette question ne se pose pas uniquement ... dans le cas où cette objection est soulevée par le titulaire du brevet, mais également lorsque la recevabilité de l'opposition est remise en question d'office.

Il convient d'apporter la même réponse dans les deux cas. Un contournement abusif de la loi par interposition d'un homme de paille ... ne doit pas être admis au stade du recours, même s'il n'a pas été critiqué en première instance. Cela résulte déjà du fait qu'une décision de l'OEB relative à la validité du brevet suppose que l'opposition est recevable. Ce principe s'applique aussi bien à la procédure devant la chambre de recours que devant la division d'opposition. En outre, l'intérêt public à ce que de telles pratiques inadmissibles soient interdites est ici prioritaire sur un quelconque allègement de la procédure de recours."

28. Les affaires susmentionnées (G 3/97 et G 4/97) avaient trait à un opposant qui était un "homme de paille" mais, ainsi que l'illustrent les autres affaires citées au point 27, les mêmes principes s'appliquent lorsque la question est de savoir si l'opposition a été déposée dans le délai de neuf mois prescrit par l'article 99(1) CBE, ou si l'acte d'opposition a satisfait aux dispositions de l'article 99(1) CBE ensemble les règles 56(1)

mit den Regeln 56 (1) und 55 c) EPÜ genügt (s. Entscheidung T 522/94, ABl. EPA 1998, 421).

29. Wie aus der unter der Nummer 27 zitierten Passage aus G 3/97 hervorgeht, kann das EPA nur über die Rechtsgültigkeit eines Patents entscheiden, wenn ein zulässiger Einspruch vorliegt. Genauer gesagt: Die Zulässigkeit des Einspruchs ist eine unverzichtbare Voraussetzung für die Berechtigung einer Person, Anträge bezüglich der Patentierbarkeit der beanspruchten Erfindung zu stellen. Insofern gelten im Rahmen des EPÜ somit ähnliche Grundsätze, wie sie oben unter den Nummern 24 bis 26 genannt sind.

30. Zweifellos haben sich die Beschwerdekammern aus diesen Gründen mit der Frage der Zulässigkeit des Einspruchs auch in Fällen befasst, in denen (bei Prüfung des Sachverhalts) der Einsprechende/alleinige Beschwerdeführer letztlich schlechter gestellt sein könnte als ohne Beschwerde (siehe z. B. die Entscheidungen T 199/92, T 960/95 und T 1180/97, alle nicht im ABl. EPA veröffentlicht). In diesen Fällen kam es den Beteiligten oder den jeweiligen Kammern eindeutig nicht in den Sinn, die Frage des Verbots der "*reformatio in peius*" überhaupt zu stellen.

31. In den oben genannten Fällen ging es stets um die Zulässigkeit des ursprünglichen Einspruchs und nicht um die Gültigkeit einer Übertragung der Einsprechendenstellung. Nach Auffassung der Kammer gelten für diesen letzteren Fall aber ähnliche Grundsätze. In den Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer G 4/88 (AbI. EPA 1989, 480), G 3/97 (AbI. EPA 1999, 245) und G 2/04 (AbI. EPA 2005, 549) wurde festgestellt, dass die Einsprechendenstellung nicht frei übertragbar ist. In der Sache G 3/97 (dem "Strohmann"-Fall) befand die Große Kammer Folgendes (Nr. 2.2 der Entscheidungsgründe):

"Seine Verfahrensbeteiligung steht nicht zur freien Disposition des Einsprechenden. Hat er die Voraussetzungen für einen zulässigen Einspruch erfüllt, ist er Einsprechender und bleibt dies, bis das Verfahren oder seine Beteiligung beendet ist. Er kann seine Stellung nicht auf den Dritten abwälzen ... Daher kann es neben dem formell legitimierten Einsprechenden keinen anderen 'wahren' Einsprechenden geben."

EPC (see Decision T 522/94, OJ EPO 1998, 421).

29. As is made clear in the passage from G 3/97 cited in paragraph 27, above, a decision of the EPO on the validity of a patent requires the existence of an admissible opposition. The position can be put more fully by saying that the admissibility of the opposition is an indispensable pre-condition for a person to be entitled to make requests relating to the patentability of the claimed invention. To this extent, therefore, it can be said that similar principles to those set out in paragraphs 24 to 26, above, apply in the context of the EPC.

30. It is no doubt because of these considerations that the Boards of Appeal have looked into the issue of the admissibility of the opposition even in cases where (if the facts of the cases are examined) the opponent/ sole appellant might as a result have ended up in a worse position than if it had not appealed. See, for example, Decisions T 199/92, T 960/95 and T 1180/97 (all unpublished in the OJ EPO). It clearly never occurred to the parties or the respective Boards in these cases even to raise the issue of no *reformatio in peius*.

31. The above cases are all concerned with the admissibility of the original opposition, not the validity of a transfer of opponent status. However, in the Board's view similar principles apply in this latter situation as well. Decisions of the Enlarged Board in G 4/88 (OJ EPO 1989, 480), G 3/97 (OJ EPO 1999, 245) and G 2/04 (OJ EPO 2005, 549) have established that the status of opponent is not freely transferable. In Decision G 3/97 (the "straw man" case) the Enlarged Board said (paragraph 2.2):

"The opponent does not have a right of disposition over his status as a party. If he has met the requirements for an admissible opposition, he is an opponent and remains such until the end of the proceedings or of his involvement in them. He cannot offload his status onto a third party ... Thus there cannot be another 'true' opponent apart from the formally authorised opponent".

et 55 c) CBE (cf. décision T 522/94, JO OEB 1998, 421).

29. Comme le montre clairement le passage de la décision G 3/97 cité au point 27 ci-dessus, l'opposition doit être recevable pour que l'OEB statue sur la validité du brevet. Pour compléter cette position, on peut dire que la recevabilité de l'opposition est une condition préalable impérative pour qu'une personne ait capacité à présenter des requêtes concernant la brevetabilité de l'invention revendiquée. En ce sens, il est donc possible d'affirmer que des principes similaires à ceux exposés aux points 24 à 26 ci-dessus s'appliquent dans le cadre de la CBE.

30. Ces considérations font apparaître sans conteste que les chambres de recours se sont penchées sur la question de la recevabilité de l'opposition même dans les cas où (si les faits de l'espèce sont étudiés) l'opposant/l'unique requérant aurait pu se retrouver à la fin dans une position plus défavorable que s'il n'avait pas formé de recours. Voir par exemple les décisions T 199/92, T 960/95 et T 1180/97 (non publiées au JO OEB). Il est manifeste dans ces affaires que les parties ou les chambres compétentes n'ont même jamais eu à l'idée de soulever la question de l'interdiction de la *reformatio in peius*.

31. Les affaires susmentionnées sont toutes liées à la recevabilité de l'opposition initiale et non à la validité de la transmission de la qualité d'opposant. Cependant, la Chambre estime que des principes similaires s'appliquent également dans cette dernière situation. Les décisions rendues par la Grande Chambre de recours dans les affaires G 4/88 (JO OEB 1989, 480), G 3/97 (JO OEB 1999, 245) et G 2/04 (JO OEB 2005, 549) ont établi que la qualité d'opposant ne peut être librement transmise. Au point 2.2 de la décision G 3/97 ("homme de paille"), la Grande Chambre a indiqué :

"L'opposant ne peut pas disposer librement de sa qualité de partie à la procédure. S'il a rempli les conditions pour que l'opposition soit recevable, il est opposant et le reste jusqu'à ce que prenne fin la procédure ou sa participation à la procédure. Il ne peut pas transmettre sa qualité à un tiers ... Aussi ne saurait-il y avoir d'autre "véritable" opposant à côté de l'opposant qui remplit les conditions de forme prévues."

Die Gründe, warum eine freie Übertragung der Einsprechendenstellung nicht gestattet ist, wurden in der Entscheidung G 2/04 wie folgt näher ausgeführt (Nr. 2.1.4):

"Das Einspruchsverfahren soll ein einfaches, zügig durchgeführtes Verfahren sein. In ihm sollen einerseits relevante Einwände angemessen berücksichtigt werden, andererseits soll alsbald eine Entscheidung getroffen werden. Dies liegt nicht nur im Interesse beider Seiten (G 3/97, a. a. O., Nr. 3.2.3 der Entscheidungsgründe), sondern auch im Interesse der Öffentlichkeit, baldmöglichst geklärt zu wissen, ob es ein Ausschlussrecht zu beachten gilt. Aus diesem Grund ist der Einspruch fristgebunden und der Beitritt Dritter durch Artikel 105 EPÜ eingeschränkt. Es würde diesem Konzept zuwiderlaufen, wenn ein Dritter, der nicht fristgerecht Einspruch eingelegt hat, die verfahrensrechtliche Stellung eines Einsprechenden, der das Interesse am Einspruch verloren hat, übernehmen könnte und ein ansonsten abgeschlossenes Verfahren dadurch verlängert würde."

32. Zudem stellte die Kammer in der Entscheidung T 298/97 (ABI. EPA 2002, 83) Folgendes fest (Nr. 7.1 der Entscheidungsgründe):

"Könnte ein Einspruch nach seiner Einlegung ohne Bedingung an einen Dritten übertragen werden, so könnte ein Patent de facto verspätet von jemandem angefochten werden, der sein Einspruchsrecht nicht innerhalb der neunmonatigen Einspruchsfrist ausgeübt hat. Ein solcher "Handel" mit Einsprüchen würde der mit Artikel 99 (1) EPÜ verfolgten Absicht des Gesetzgebers zuwiderlaufen und die Übernahme der ausschließlichen, nationalen Gerichtsbarkeit über europäische Patente durch die Vertragsstaaten nach Ablauf der neunmonatigen Einspruchsfrist in Gefahr bringen."

33. Zwar entspricht die Sachlage im vorliegenden Fall nicht ganz den oben unter der Nummer 25 beschriebenen Fällen, in denen es um die Zulässigkeit des Einspruchs selbst oder um die Parteifähigkeit einer Person ging; die Kammer sieht sich aber mit einem sehr ähnlichen Thema befasst, nämlich mit der Frage, ob BASF die rechtlich korrekte Einsprechende ist. Insbesondere ist die Kammer der Auffassung, dass die vorliegende Situation große Ähnlichkeit mit der Sachlage bei der Zulässigkeit eines Einspruchs hat. Dies

The reasons for not allowing free transfer of an opposition were amplified in Decision G 2/04 as follows (paragraph 2.1.4):

"Opposition proceedings are conceived as a simple, speedily conducted procedure. On the one hand, relevant objections should be given appropriate consideration, on the other hand a decision should be reached as quickly as possible. This serves not only the interests of both parties (G 3/97, loc. cit., Reasons, point 3.2.3) but also the interest of the public at large in having clarified as soon as possible the question of whether an exclusive right has to be respected. For that reason, opposition is subject to a time limit, and third party participation is restricted in Article 105 EPC. It would be contrary to this concept to allow a third party who has failed to oppose within due time to take over the procedural position of an opponent who has lost interest, thereby lengthening proceedings which would otherwise be finished."

32. Further, as noted by the Board in Decision T 298/97 (OJ EPO 2002, 83) (paragraph 7.1):

"If an opposition could, after its commencement, be transferred unconditionally to a third party, a patent could in effect be opposed out of time by a person who did not exercise his right to oppose within the nine-month opposition period. Any such 'trafficking' in oppositions would be contrary to the legislative intent behind Article 99(1) EPC and a threat to the assumption by Contracting States of exclusive national jurisdiction over European patents at the end of the nine-month opposition period."

33. While the situation which the Board is confronted with does not correspond precisely with either of the situations identified in paragraph 25, above, i.e. the admissibility of the opposition itself ("Zulässigkeit des Einspruchs") or the capacity of a person to be a party to the proceedings ("Parteifähigkeit"), the Board concludes that it is confronted with a very similar issue, namely, whether BASF is the legally correct opponent. In particular, the Board considers that the present situation is very similar to the situation where what

Dans la décision G 2/04, les raisons de ne pas autoriser la libre transmission d'une opposition ont été étendues comme suit (point 2.1.4) :

"L'opposition est conçue comme une procédure simple et rapide. Le but est d'une part de dûment examiner les objections pertinentes et, d'autre part, de rendre une décision le plus vite possible. Il est non seulement de l'intérêt des deux parties (G 3/97, loc. cit., point 3.2.3 des motifs), mais aussi de celui du grand public de savoir dès que possible s'ils sont tenus de respecter un droit exclusif. C'est la raison pour laquelle l'opposition est assujettie à un délai, et que la participation de tiers est restreinte dans l'article 105 CBE. Il serait contraire à ce concept de permettre à un tiers qui n'a pas fait opposition en temps utile de reprendre à son compte la qualité qu'occupait dans la procédure un opposant ayant perdu tout intérêt dans son action, et de prolonger ainsi une procédure qui se serait autrement achevée."

32. De plus, comme l'a noté la Chambre dans la décision T 298/97 (JO OEB 2002, 83), point 7.1 :

"Si une opposition, une fois formée, pouvait être transférée sans condition à un tiers, une personne qui n'a pas exercé son droit de faire opposition dans le délai d'opposition de neuf mois pourrait faire opposition à un brevet en dehors des délais. Un tel "commerce" d'oppositions serait contraire à l'esprit de l'article 99(1) CBE et mettrait en péril le principe de la juridiction nationale exclusive des Etats contractants sur les brevets européens au terme du délai d'opposition de neuf mois."

33. Bien que la situation à laquelle la Chambre est confrontée ne corresponde pas exactement à l'une de celles qui ont été identifiées au point 25 ci-dessus, à savoir la recevabilité de l'opposition proprement dite ("Zulässigkeit des Einspruchs") ou la capacité d'une personne à être partie à la procédure ("Parteifähigkeit"), la Chambre estime se trouver face à une question d'une grande similitude, qui est celle de savoir si BASF est, d'un point de vue juridique, l'opposant approprié. La Chambre considère notamment que la présente situation se rapproche

liegt daran, dass in Verfahren vor dem Europäischen Patentamt der Kreis der Beteiligten, die Anträge bezüglich der Patentierbarkeit der beanspruchten Erfindung einreichen können, durch die Bestimmungen des EPÜ begrenzt ist. Im Einspruchsverfahren sind dies a) der Patentinhaber, b) Einsprechende, deren Einspruch den Erfordernissen der Artikel 99 und 100 EPÜ genügt, und c) Beitretende, die die Voraussetzungen des Artikels 105 EPÜ erfüllen. Im Falle zulässiger Beschwerden vor den Beschwerdekammern ist der Personenkreis, der Anträge bezüglich der Patentierbarkeit der beanspruchten Erfindung einreichen kann, nach Maßgabe des Artikels 107 EPÜ derselbe. Andere Personen, die beispielsweise behaupten, unter eine dieser Kategorien zu fallen, können Verfahrensbeteiligte sein; ihre Verfahrensstellung ist aber, wie oben unter der Nummer 3 erläutert, beschränkt. Sie sind nicht berechtigt, Anträge zur Patentierbarkeit der beanspruchten Erfindung zu stellen. Gemäß den oben genannten Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer kann ein Einsprechender die Einsprechendenstellung nur unter genau abgegrenzten Umständen übertragen. Wie die unter den Nummern 27 und 31 angeführten Auszüge aus Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer zeigen, ist dieses Verfahrenserfordernis, wonach eine Übertragung eines Einspruchs die Bedingungen für eine rechtswirksame Übertragung der Einsprechendenstellung erfüllen muss, unabdingbar. Eine Person, an die der Einspruch angeblich, aber nicht rechtswirksam übertragen wurde, ist daher – ebenso wie eine Person, die nicht der wahre Einsprechende ist oder die einen Einspruch nach Ablauf der in Artikel 99 EPÜ vorgeschriebenen Neunmonatsfrist eingereicht hat – nicht berechtigt, Anträge zur Patentierbarkeit der beanspruchten Erfindung zu stellen. Solche Anträge sind nicht zulässig. Zweifellos hat die Große Beschwerdekammer aus diesem Grund in G 2/04 befunden, dass "... die Beschwerdekammer die Frage der Beteiligtenstellung von Amts wegen zu prüfen [hat], bevor sie in der Sache entscheidet" (s. Nr. 3.2.5 der Entscheidungsgründe).

34. Nach Auffassung der Kammer folgt daraus, dass das Amt nicht nur verpflichtet ist, von Amts wegen die Zulässigkeit des ursprünglichen Einspruchs zu prüfen, sondern auch in allen Verfah-

is at issue is the admissibility of the opposition. The close similarity arises from the fact that in proceedings before European Patent Office the parties who are permitted to submit requests relating to the patentability of the claimed invention are limited by the provisions of the EPC. So far as concerns opposition proceedings, these persons are (a) the proprietor, (b) opponents whose opposition satisfies the requirements of Articles 99 and 100 EPC, and (c) interveners who have satisfied the conditions of Article 105 EPC. So far as concerns admissible appeals before the Boards of Appeal, the persons who are permitted to submit requests relating to the patentability or otherwise of the claimed invention are, by virtue of Article 107 EPC, the same. Other persons, for example those claiming to fall within any of these categories, may be parties to the proceedings but, as explained in paragraph 3, above, they have a limited procedural status only. They are not entitled to make requests relating to the patentability of the claimed invention. In accordance with the decisions of the Enlarged Board of Appeal referred to above, an opponent can only transfer the opposition in certain defined, limited circumstances. The statements from the decisions of the Enlarged Board quoted in paragraphs 27 and 31, above, show that this procedural requirement, namely that a transfer of opposition should satisfy the conditions for a valid transfer of opposition status, is an indispensable one. A person to whom the opposition has been purportedly but invalidly transferred is therefore not entitled to make requests relating to the patentability of the claimed invention, in much the same way that a person who is not the 'true' opponent or who has filed an opposition outside the nine-month period prescribed by Article 99 EPC is not entitled to do so. Such requests are inadmissible. It is no doubt for this reason that the Enlarged Board said in G 2/04: "... the Board of Appeal has to examine the question of the party status *ex officio* before dealing with the substance of the case(s)" (see paragraph 3.2.5).

34. In the Board's view it therefore follows that, just as with the duty, *ex officio*, to examine the admissibility of the original opposition, the Office has a duty to examine, at all stages of the proceed-

étroitement de celle où la recevabilité de l'opposition est en cause. Cette grande similitude résulte du fait que dans une procédure devant l'Office européen des brevets, les parties admises à soumettre des requêtes concernant la brevetabilité de l'invention revendiquée sont limitées par les dispositions de la CBE. S'agissant d'une procédure d'opposition, ces personnes sont a) le titulaire, b) les opposants dont l'opposition satisfait aux exigences des articles 99 et 100 CBE et c) les intervenants qui ont rempli les conditions de l'article 105 CBE. S'agissant de la recevabilité des recours devant les chambres de recours, les personnes autorisées à soumettre des requêtes concernant la brevetabilité ou d'autres éléments de l'invention revendiquée sont les mêmes en vertu de l'article 107 CBE. D'autres personnes, par exemple celles qui prétendent faire partie de l'une de ces catégories, peuvent être parties à la procédure mais, comme cela est expliqué au point 3 ci-dessus, leur qualité de partie à la procédure est limitée. Elles ne sont pas admises à présenter des requêtes concernant la brevetabilité de l'invention revendiquée. Conformément aux décisions précitées de la Grande Chambre de recours, un opposant ne peut transmettre l'opposition que dans certaines conditions définies et restreintes. Les déclarations tirées des décisions de la Grande Chambre de recours, et citées aux points 27 et 31 ci-dessus, montrent le caractère impératif de cette exigence de procédure, selon laquelle la qualité d'opposant n'est valablement transmise que si les conditions régissant cette transmission sont observées. Une personne à qui l'opposition a été prétendument mais non valablement transmise n'est donc pas admise à présenter des requêtes concernant la brevetabilité de l'invention revendiquée. Il en va pratiquement de même pour toute personne qui n'est pas le "véritable" opposant ou qui a formé une opposition en dehors du délai de neuf mois prescrit par l'article 99 CBE. De telles requêtes ne sont pas recevables. C'est sans conteste la raison pour laquelle la Grande Chambre de recours a déclaré dans la décision G 2/04 : "... la chambre doit d'office examiner la question de la qualité de partie avant de statuer au fond" (cf. point 3.2.5).

34. De l'avis de la Chambre, il s'ensuit donc que l'Office a l'obligation d'examiner à tous les stades de la procédure la position d'une partie qui prétend être le cessionnaire de l'opposant initial, au

rensstadien die Stellung eines Beteiligten prüfen muss, der behauptet, dass ihm die Einsprechendenstellung vom ursprünglichen Einsprechenden übertragen wurde. Daher muss die Kammer von Amts wegen die Rechtswirksamkeit der Übertragung des Einspruchs an BASF prüfen, um zu ermitteln, ob von BASF an die Beschwerdekammer und an die Einspruchsabteilung gerichtete Anträge zur Gültigkeit der beanspruchten Erfindungen zulässig sind bzw. waren.

35. Daraus folgt außerdem, dass das Verbot der "*reformatio in peius*" im vorliegenden Fall keine Anwendung findet.

36. Da diese Verpflichtung unabhängig davon besteht, ob die Frage von der Patentinhaberin aufgeworfen wurde oder ob sie bereits Gegenstand einer Entscheidung der Einspruchsabteilung war, ist es zudem unwesentlich, ob die Patentinhaberin hätte Beschwerde einlegen können oder tatsächlich Beschwerde eingelegt hat.

Die Übertragung von DSM an BASF

37. Die Kammer beschäftigt sich nun mit der Rechtswirksamkeit der Übertragung der Einsprechendenstellung von DSM auf BASF.

38. Wie oben unter III. erläutert, wurden zunächst die Schriftstücke D5 und D6 als Nachweis für die rechtswirksame Übertragung der Einsprechendenstellung vorgelegt. Das zeitlich frühere Schriftstück D6 vom 29. August 2003 enthält kurze Auszüge aus einer Vereinbarung zwischen DFS und BASF. Diese Auszüge umfassen keine operativen Bestimmungen. Am Ende findet sich als Anhang eine Verpflichtungserklärung von DSM zugunsten von BASF, wonach DFS, eine 100%ige indirekte Tochtergesellschaft von DSM, den Verpflichtungen aus der Vereinbarung nachkommen wird (wobei nicht erklärt wird, wie diese Verpflichtungen aussehen). D5 vom 15. Oktober 2003 enthält ebenfalls kurze Auszüge aus einer Vereinbarung zwischen DFS und BASF und ist eindeutig ein Zusatz zur Vereinbarung vom 29. August 2003. Darin heißt es, dass sich die Vereinbarung unter anderem auf die "Übertragung der Einsprechendenstellung von DFS gegen Patente Dritter" im Bereich "Enzyme für Futtermittel" bezieht. Die Anlage 4 zur Vereinbarung enthält laut Punkt 3.1 eine Auflistung der vor dem Europäischen Patentamt

ings, the position of a party who claims to be the transferee from the original opponent. The Board thus has a duty *ex officio* to examine the validity of the transfer of the opposition to BASF in order to see whether the requests made by BASF concerning the validity of the claimed inventions, both to the Board of Appeal and to the Opposition Division, are or were admissible.

35. It also follows that the principle of no *reformatio in peius* is of no application in this situation.

36. Further, since this duty arises whether or not the issue has been raised by the proprietor and whether or not it has already been the subject of a decision by the Opposition Division, it also follows that it is irrelevant whether or not the proprietor could have appealed or has in fact appealed.

The transfer from DSM to BASF

37. The Board turns now to consider the validity of the transfer of opponent status from DSM to BASF.

38. As noted in paragraph III, above, documents D5 and D6 were at first relied on as establishing a valid transfer of opponent status. D6, the first in time, is dated 29 August 2003 and consists of limited extracts from an agreement between DFS and BASF. The extracts do not include any operative provisions. At the end there is appended an undertaking by DSM in favour of BASF that DFS, DSM's wholly owned, indirect subsidiary, would perform its obligations under the agreement (although what they may have been is not revealed). D5 is dated 15 October 2003 and also consists of limited extracts from an agreement between DFS and BASF, and is clearly supplemental to the agreement of 29 August 2003. It recites that the agreement relates, inter alia, to "the transfer of oppositions of DFS against third-party patents relating" to "Feed Enzyme Patents". Exhibit 4 to the agreement contains, according to Clause 3.1, a list of pending oppositions of DFS against third-party patents before the European Patent Office. The present opposition proceedings are one of those listed. Clause 3.2 of the agreement

même titre qu'il est tenu d'office d'examiner la recevabilité de l'opposition initiale. Aussi la Chambre doit-elle d'office examiner la validité de la transmission de l'opposition à BASF, afin d'établir si les requêtes soumises par BASF à la Chambre de recours et à la division d'opposition concernant la validité des inventions revendiquées sont ou étaient recevables.

35. Il s'ensuit également que le principe de l'interdiction de la *reformatio in peius* n'est pas applicable dans la présente situation.

36. Comme l'obligation mentionnée ci-dessus est valable indépendamment de la question de savoir si le titulaire a ou non soulevé la question ou si la division d'opposition a ou non déjà statué en l'espèce, il est de surcroît indifférent que le titulaire ait pu former, ou ait réellement formé un recours.

Transmission de DSM à BASF

37. La Chambre va examiner à présent la validité de la transmission de la qualité d'opposant de DSM à BASF.

38. Ainsi qu'il est indiqué au point III ci-dessus, les documents D5 et D6 ont d'abord été utilisés pour établir la validité de la transmission de la qualité d'opposant. Le document D6, le plus ancien, est daté du 29 août 2003 et se compose d'extraits limités d'un accord passé entre DFS et BASF. Les extraits ne comportent pas de dispositions d'exécution. Dans un document joint à la fin en annexe, DSM s'engage vis-à-vis de BASF à ce que DFS, sa filiale indirecte, qu'elle détient en totalité, honore les obligations qui lui incombent en vertu de l'accord (bien que le document soit muet quant à la nature de ces obligations). Le document D5, daté du 15 octobre 2003, se compose lui aussi d'extraits limités d'un accord passé entre DFS et BASF, et complète à l'évidence l'accord du 29 août 2003. Selon ce document, l'accord porte notamment sur la transmission d'oppositions formées par DFS contre des brevets détenus par des tiers et relatifs, entre autres, à des enzymes pour aliments. La pièce n°4 de l'accord contient, conformément à la disposition 3.1, une liste des oppositions en instance formées par DFS devant

anhängigen Einsprüche von DFS gegen Patente Dritter. In dieser Liste ist auch das vorliegende Einspruchsverfahren aufgeführt. Punkt 3.2 der Vereinbarung enthält eine Erklärung von DFS, wonach alle *Akten* zu diesen Einsprüchen an BASF übertragen werden; den Auszügen aus der Vereinbarung ist aber keine ausdrückliche Übertragung des Einspruchs selbst zu entnehmen. Was noch kritischer ist: Nirgendwo findet sich ein Nachweis für die angebliche Übertragung durch DSM, die eigentliche Einsprechende.

39. Als die Umschreibestelle des Amts darauf hinwies, dass diese Schriftstücke keine rechtswirksame Übertragung der Einsprechendenstellung belegten, reichte BASF das Schriftstück D7 ein. Dabei handelt es sich um eine Erklärung vom 23. März 2004, die von DSM, DFS und BASF unterzeichnet ist. Dort nehmen die Beteiligten auf D5 und D6 Bezug und erklären unter anderem, dass "durch diese Vereinbarungen [d. h. D5 und D6] der Einspruch gegen EP 841 859 B1 an BASF übertragen wurde". Diese Erklärung wurde von der Einspruchsabteilung als Nachweis dafür akzeptiert, dass die Voraussetzungen für eine Übertragung der Einsprechendenstellung erfüllt waren (s. Nr. 2 der Entscheidungsgründe).

40. In der Entscheidung T 261/03 (nicht im ABI. EPA veröffentlicht) untersuchte die Beschwerdekammer, welche Art von Nachweisen für eine rechtswirksame Übertragung erforderlich sind:

"3.5.5 Angesichts dieser Überlegungen stellt sich die Frage, welches Maß an Gewissheit schriftliche Beweismittel aufweisen müssen, um den Erfordernissen der Regel 20 EPÜ zu genügen. Der Kammer ist keine Beschwerdeentscheidung bekannt, wonach die gemäß dieser Bestimmung vorzulegenden Urkunden den angeblichen Rechtsübergang "bis aufs Letzte" nachweisen müssten. Ein solcher Maßstab des vollen und absoluten Nachweises wäre wirklich übertrieben streng, weil dann in vielen Fällen schriftliche Beweismittel alleine kaum ausreichen dürften. Wie der Wortlaut der Regel 20 (1) EPÜ nahelegt ("wenn er dem Europäischen Patentamt durch Vorlage von Urkunden nachgewiesen wird"), wird hier etwas weniger gefordert. Die Kammer ist der Auffassung, dass den Erfordernissen der Regel 20 EPÜ genügt wird, wenn ... es dem zuständigen Organ des EPA, das die vorgelegten Unterlagen angemessen und unter

contains an agreement by DFS to transfer to BASF all *files* relating to these oppositions, but the extracts from the agreement do not contain any express transfer of the opposition itself. More critically, nowhere is there any evidence of any purported transfer by DSM, the actual opponent.

39. When it was pointed out by the Transfer Service of the Office that these documents did not establish a valid transfer of opponent status, BASF filed D7. This consists of a declaration dated 23 March 2004 signed on behalf of DSM, DFS and BASF. In this declaration, having referred to D5 and D6, the parties "state", inter alia, that "by said agreements [i.e., D5 and D6] the opposition against EP 841 859 B1 was transferred to BASF". It was this declaration that the Opposition Division accepted as establishing that the prerequisites for a transfer of the opposition were fulfilled (see Reasons 2 of the Grounds for the Decision).

40. In Decision T 261/03 (not published in the OJ EPO) the Board of Appeal considered what kind of evidence was required to establish a valid transfer:

"3.5.5 In view of the above considerations, the question arises what level of certainty documentary evidence has to provide in order to fulfil the requirements of Rule 20 EPC. The board is not aware of any appeal decision that has held that the documents to be submitted according to this provision have to prove the alleged transfer 'up to the hilt'. Such a yardstick of full and absolute proof would indeed be overly strict since in many situations documentary evidence alone could then hardly suffice. As the wording of Rule 20(1) EPC suggests ('satisfying the EPO that the transfer has taken place'), something less is required. *The board takes the view that the requirements of Rule 20 EPC are complied with if the documents submitted ... are such as to render it credible to the competent organ of the EPO, evaluating the documents in a reasonable way and in the light of all the circumstances, that the alleged facts are true.* The mere fact that

l'Office européen des brevets contre des brevets détenus par des tiers. La présente procédure d'opposition figure dans cette liste. Conformément à la disposition 3.2 de l'accord, DFS s'engage à transmettre à BASF l'ensemble des *dossiers* relatifs à ces oppositions, mais les extraits de l'accord ne mentionnent pas expressément la transmission de l'opposition proprement dite. Fait plus problématique, il n'y a nulle part la preuve de la transmission prétendument effectuée par DSM, le véritable opposant.

39. Lorsque le service des transcriptions de l'Office a souligné que ces documents n'établissaient pas la validité de la transmission de la qualité d'opposant, BASF a produit le document D7. Ce document consiste en une déclaration du 23 mars 2004, signée pour le compte de DSM, DFS et BASF. Dans cette déclaration, qui se réfère aux documents D5 et D6, les parties déclarent entre autres que l'opposition formée contre le brevet EP 841 859 B1 a été transmise à BASF par lesdits accords [à savoir D5 et D6]. C'est cette déclaration qui, de l'avis de la division d'opposition, établissait que les conditions préalables à une transmission de l'opposition ont été observées (cf. point 2 des motifs de la décision).

40. Dans la décision T 261/03 (non publiée au JO OEB), la chambre de recours a examiné quel type de preuves était requis pour établir la validité d'une transmission :

"3.5.5 Compte tenu des considérations ci-dessus, il faut se demander quel degré de certitude les documents utilisés comme moyens de preuve doivent offrir pour répondre aux exigences de la règle 20 CBE. La Chambre n'a pas connaissance d'une décision prise lors d'un recours, selon laquelle les documents à produire en application de cette disposition doivent prouver de manière absolue la transmission alléguée. Un tel critère de preuve complète et absolue serait en effet par trop strict, car il est des situations où les moyens de preuve fondés uniquement sur des documents ne sauraient guère suffire. Comme le suggère le texte de la règle 20(1) CBE ("des documents prouvant ce transfert ont été fournis à l'Office européen des brevets"), le degré de certitude requis se situe en-deçà. La Chambre estime qu'il est satisfait aux exigences de la règle 20 CBE si les documents produits ... sont tels qu'ils convainquent l'instance

Berücksichtigung aller Umstände prüft, durch diese Unterlagen glaubhaft gemacht wird, dass die behaupteten Fakten der Wahrheit entsprechen. Die bloße Tatsache, dass ein anderes Dokument ein eindeutigerer Nachweis gewesen sein könnte als der vom Beschwerdeführer vorgelegte, macht diesen Nachweis nicht ungültig (s. T 273/02 vom 27. April 2005, Nr. 2.6 der Entscheidungsgründe)" (Hervorhebung durch die Kammer).

41. Dieser Test fällt im vorliegenden Fall negativ aus. In der Erklärung in D7 wird zwar behauptet, dass der Einspruch mittels D6 und D5 "übertragen wurde"; die bloße Behauptung, dass eine Übertragung stattgefunden hat, reicht aber nicht aus (s. Entscheidung T 670/95, nicht im ABl. EPA veröffentlicht), und in den Auszügen aus diesen Vereinbarungen ist von einer Abtretung oder Übertragung durch DSM – die Einsprechende – nicht die Rede. Bestenfalls lassen diese Auszüge auf die Absicht schließen, die Einsprechendenstellung von DFS auf BASF zu übertragen. Da DFS natürlich nicht die Einsprechende war, beruhte die Entscheidung der Einspruchsabteilung auf einer falschen Grundlage.

42. Selbst unter der Annahme, dass diese Vereinbarungen so ausgelegt werden könnten, dass sie die angebliche Übertragung der Einsprechendenstellung durch die ursprüngliche Einsprechende – DSM – enthielten, liegt kein Nachweis dafür vor, dass DSM zu diesem Zeitpunkt andere einschlägige Vermögensbestandteile übertragen hat. Der Einspruch konnte deshalb nicht "als Bereich des Geschäftsbetriebs der Einsprechenden" übertragen werden (s. Leitsatz der Entscheidung G 4/88). In der Entscheidung G 2/04 der Großen Beschwerdekammer wird ferner klargestellt, dass die Einsprechendenstellung nicht von einer Muttergesellschaft übertragen werden kann, wenn diese ihre 100%ige Tochtergesellschaft verkauft, auch wenn der Einspruch von der Muttergesellschaft im Interesse der Tochtergesellschaft eingelegt wurde. Dies gilt erst recht im vorliegenden Fall, wo die Transaktion nicht im Zusammenhang mit dem Verkauf von Vermögensbestandteilen durch die Muttergesellschaft/Einsprechende stand, sondern mit dem Verkauf eines Bereichs des Geschäftsbetriebs einer indirekten Tochtergesellschaft.

another document might have been a more direct piece of evidence than the one submitted by the appellant does not invalidate the proof actually offered (see T 273/02 of 27 April 2005, point 2.6)." (Emphasis added)

41. This test is not satisfied in the present case. Although the declaration in D7 asserts that the opposition "was transferred" by virtue of D6 and D5, a mere assertion that a transfer has taken place is not enough (see Decision T 670/95 – not published in the OJ EPO), and the extracts provided from these agreements do not in fact contain any assignment or transfer by DSM, the opponent. At best, they suggest an intention to assign the opposition from DFS to BASF. DFS was not, of course, the opponent. The underlying basis for the Opposition Division's decision was therefore wrong.

42. Even assuming that these agreements could somehow be construed as containing a purported transfer of the opposition by the original opponent, DSM, there is no evidence that at the time DSM transferred any other relevant assets. The opposition could not therefore have been transferred "as part of the opponent's business assets" (see headnote to Decision G 4/88). The decision of the Enlarged Board of Appeal in G 2/04 further makes it clear that the status of opponent cannot be transferred by a parent company when it sells its wholly-owned subsidiary, even where the opposition was filed by the parent in the interests of that subsidiary. This conclusion applies *a fortiori* in the present case, where the transaction had nothing to do with the sale of any assets by the parent/opponent, but rather with the sale of part of an indirect subsidiary's business.

compétente de l'OEB qui évalue raisonnablement les documents, en tenant compte de l'ensemble des conditions, que les faits avancés sont exacts. Le simple fait qu'un autre document ait pu constituer un moyen de preuve plus direct que celui produit par le requérant n'invalide pas la preuve qui a de fait été proposée (cf. T 273/02 en date du 27 avril 2005, point 2.6)." (C'est la Chambre qui souligne.)

41. Il n'est pas satisfait à ce test dans la présente espèce. Bien que, selon la déclaration figurant dans le document D7, l'opposition ait été transmise en vertu des documents D6 et D5, il ne suffit pas d'affirmer simplement qu'une transmission a été effectuée (cf. décision T 670/95 – non publiée au JO OEB). Or les extraits de ces accords qui ont été fournis ne mentionnent ni cession ni transmission par DSM, l'opposant. Ils suggèrent dans le meilleur des cas une intention de DFS de céder l'opposition à BASF. DFS n'était bien entendu pas l'opposant. La décision de la division d'opposition était donc fondée sur des éléments inexacts.

42. Même en supposant que, d'une certaine manière, on puisse voir dans ces accords une prétendue intention de l'opposant initial, DSM, de transmettre l'opposition, aucun élément ne prouve que DSM ait transmis d'autres actifs pertinents au moment en question. L'opposition n'aurait donc pas pu être transmise "à titre d'accessoire de l'élément patrimonial (activité économique)" (cf. sommaire de la décision G 4/88). La décision de la Grande Chambre de recours dans l'affaire G 2/04 précise en outre que la qualité d'opposant ne peut pas être transmise par une société mère si celle-ci vend une filiale qu'elle détenait en totalité, et ce même si la société mère a formé l'opposition dans l'intérêt de cette filiale. Cette conclusion s'applique *a fortiori* à la présente affaire, où l'opération n'était en rien liée à la vente d'actifs quelconques par la société mère/l'opposant, mais avait plutôt un rapport avec la vente d'une partie des activités d'une filiale indirecte.

43. Die Kammer kommt deshalb zu dem Schluss, dass die Einsprechendenstellung nicht rechtswirksam übertragen wurde und die entsprechende Entscheidung der Einspruchsabteilung falsch war. Außerdem waren somit die Anträge, die BASF in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung bezüglich der Patentierbarkeit der beanspruchten Erfindung gestellt hat, unzulässig (s. Nr. 33).

Verfahrensrechtliche Folgen

44. Die einzige Möglichkeit zur Berichtigung dieses Fehlers besteht darin, die Entscheidung als Ganzes aufzuheben. Die Kammer kann nicht den Teil der Entscheidung aufheben, der die Übertragung der Einsprechendenstellung betrifft, und den Rest bestehen lassen. Ebenso wenig hält die Kammer es für richtig, wie es die Patentinhaberin anzuzeigen scheint, nichts zu tun und abzuwarten, bis BASF die Rechtswirksamkeit des Patents vor nationalen Gerichten anfechtet. Die Einsprechende (DSM) bleibt Einsprechende und war und ist berechtigt, entsprechend den Bestimmungen des EPÜ Einspruch gegen das Patent einzulegen, worunter auch eine Beschwerde gegen die Einspruchsabteilung fällt; dieses Recht kann nicht einfach übergangen werden.

45. Die Kammer hat Verständnis für die Besorgnis der Patentinhaberin über die weitere Verzögerung, die diese Entscheidung insbesondere bei Zurückverweisung der Sache an die Einspruchsabteilung verursachen würde; daher hat sie geprüft, ob das Beschwerdeverfahren in irgendeiner Form mit DSM als Beschwerdeführerin fortgesetzt werden könnte. Letztlich erscheinen der Kammer die potenziellen Probleme aber zu groß, sodass sie keine andere Alternative sieht, als das Verfahren an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen.

46. Allerdings ist die Kammer nicht befugt, die Sache mit der von der Patentinhaberin gewünschten Anordnung zurückzuverweisen, lediglich die Entscheidung über die Übertragung der Einsprechendenstellung zu revidieren und ansonsten die erstinstanzliche Entscheidung erneut zu erlassen. Da die Entscheidung der Einspruchsabteilung aufgehoben werden muss, bevor die Sache zurückverwiesen werden kann, ist die Einspruchsabteilung nicht an ihre frühere Entscheidung gebunden. Bei einer solchen Zurückverweisung ist die

43. The Board therefore concludes that there was no valid transfer of the status of opponent and the decision of the Opposition Division was in this respect wrong. It also follows that the requests which were made by BASF in the oral proceedings before the Opposition Division relating to the patentability of the claimed invention were inadmissible (see paragraph 33).

The procedural consequences

44. The only means of correcting this error is to set aside the decision as a whole. The Board cannot set aside that part of the decision which relates to the transfer of opposition status and somehow leave the remainder intact. Nor does the Board consider that it could be correct, as the proprietor seems to suggest, to do nothing and leave BASF to challenge the validity of the patent in the national courts. The opponent (DSM) remains the opponent and was and is entitled, if it wishes, to oppose the patent under the provisions of the EPC, including by way of an appeal from the Opposition Division, and this right cannot simply be ignored.

45. The Board is sympathetic to the concerns of the proprietor about the further delay which this decision will cause, in particular if the case is remitted to the Opposition Division, and has considered whether or not the appeal proceedings could be continued in some form with DSM as appellant. In the end, however, the potential problems appear to the Board to be too great, and the Board therefore sees no alternative other than to remit the proceedings to the Opposition Division.

46. As to remitting the case with an order of the kind which the proprietor requests, namely for revision of the decision on transfer of opposition status only and otherwise for the re-issue of the first-instance decision, the Board has no power to do this. Since the decision of the Opposition Division must be set aside before the case can be remitted, the Opposition Division will not be bound by its previous decision. Further, on such remittal the Opposition Division will be bound only by the *ratio decidendi* of the Board's decision (see Article 111(2))

43. La Chambre conclut par conséquent que la qualité d'opposant n'a pas été valablement transmise et que la décision de la division d'opposition était en l'espèce erronée. Il s'ensuit en outre que les requêtes présentées par BASF pendant la procédure orale devant la division d'opposition au sujet de la brevetabilité de l'invention revendiquée étaient irrecevables (cf. point 33).

Conséquences d'ordre procédural

44. Le seul moyen de remédier à cette erreur est d'annuler l'ensemble de la décision. La Chambre ne peut pas annuler la partie de la décision qui porte sur la transmission de la qualité d'opposant et, en quelque sorte, laisser le reste inchangé. La Chambre ne juge pas non plus qu'il serait correct, comme semble le suggérer le titulaire, de ne rien faire et de laisser BASF contester la validité du brevet auprès des tribunaux nationaux. L'opposant (DSM) reste opposant ; il était et reste habilité, si tel est son souhait, à faire opposition au brevet, en application des dispositions de la CBE, y compris en formant un recours contre la décision rendue par la division d'opposition, et il est tout simplement impossible d'ignorer ce droit.

45. La Chambre est consciente du fait que le titulaire s'inquiète du nouveau retard que la présente décision va entraîner, notamment si l'affaire est renvoyée devant la division d'opposition. Elle a donc considéré la possibilité de poursuivre, sous une forme ou une autre, la procédure de recours avec DSM en tant que requérant. Cependant, en définitive, les problèmes que cela pourrait poser paraissent trop importants à la Chambre. Aussi ne voit-elle pas d'autre solution que de renvoyer la procédure devant la division d'opposition.

46. La Chambre n'a pas compétence pour renvoyer l'affaire en ordonnant, comme le requiert le titulaire du brevet, de réviser uniquement la décision relative à la transmission de la qualité d'opposant et pour le reste de confirmer la décision de la première instance. Etant donné que la décision de la division d'opposition doit être annulée avant que l'affaire puisse être renvoyée, la division d'opposition ne sera pas liée par sa décision antérieure. De plus, dans un renvoi de ce type, la division d'opposition ne sera liée que par les motifs et le disposi-

Einspruchsabteilung außerdem nur durch die rechtliche Beurteilung der Beschwerdekammerentscheidung gebunden (s. Art. 111 (2) EPÜ), die sich bei der vorliegenden Entscheidung nur auf die Übertragung der Einsprechendenstellung beziehen kann und nicht auf die Sachfragen zur Patentierbarkeit, die der Fall ebenfalls aufwirft. Soweit diese Sachfragen betroffen sind, hätte eine Aussage der Kammer daher keine bindende Wirkung.

47. Dennoch ist zu hoffen, dass die Einspruchsabteilung das Einspruchsverfahren relativ schnell abschließen kann.

Kosten

48. Was den Antrag der Patentinhaberin betrifft, DSM aus Billigkeitsgründen die Kosten des zurückverwiesenen Verfahrens aufzuerlegen, so ist die Kammer nicht befugt, dies für künftig anfallende Kosten anzuordnen. Eine solche Maßnahme wäre auch nicht gerecht, weil DSM keine Verantwortung trifft.

Rückzahlung der Beschwerdegebühr

49. Im vorliegenden Fall lag insofern ein Verfahrensmangel im Sinne der Regel 67 EPÜ vor, als Anträge bezüglich der mangelnden Patentfähigkeit der beanspruchten Erfindung von einer nicht befugten Person gestellt wurden, sodass die angefochtene Entscheidung aus den oben genannten Gründen aufgehoben wird. Voraussetzung für eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach Regel 67 EPÜ ist jedoch, dass der Beschwerde "durch die Beschwerdekammer stattgegeben wird". In der Entscheidung J 37/89 (ABl. EPA 1993, 201) führte die Kammer aus, dass sich aus Wortlaut und Zweck dieser Bestimmung unzweideutig ergibt, dass unter "Stattgabe" zu verstehen ist, dass die Beschwerdekammer zumindest im Wesentlichen dem Rechtsbegehren des Beschwerdeführers "folgt", mit anderen Worten, dass sie seinen Anträgen stattgibt. Zwar ist die oben genannte Voraussetzung auch erfüllt, wenn die Beschwerde nur zum Teil erfolgreich ist, d. h. wenn nur einigen Anträgen des Beschwerdeführers stattgegeben wird (s. Entscheidungen J 18/84, ABl. EPA 1987, 215, und T 604/01, nicht im ABl. EPA veröffentlicht), und im vorliegenden Fall wurde einem der Anträge von BASF bei der Zwischenanhörung stattgegeben, als ihre Beschwerde für

EPC), and the *ratio decidendi* of this decision can only be concerned with transfer of opposition status, not with the substantive issues of patentability which the case also raises. Nothing the Board says could therefore have any binding effect so far as these substantive issues are concerned.

47. It is to be hoped, nevertheless, that the Opposition Division will be able to conclude the opposition proceedings relatively quickly.

Costs

48. As to the proprietor's request that DSM should be ordered to pay the costs of the remitted proceedings on the grounds that it would be equitable to do so, the Board has no jurisdiction to make an order for such future costs. In any event it would not be just to do so, DSM not being at fault.

Reimbursement of appeal fee

49. In the present case there was a procedural violation within the meaning of Rule 67 EPC, in that requests relating to the lack of patentability of the claimed invention were made by a person who had no right to make them, and for the above reasons the appealed decision will be set aside. It is, however, a precondition for reimbursement of the appeal fee under Rule 67 EPC that the Board "deems [the] appeal to be allowable". In decision J 37/89 (OJ EPO 1993, 201) the Board pointed out that it is clear from the wording and purpose of this provision that "allowable" is to be understood in the sense that the Board of Appeal, in substance at least, "follows" the relief sought by the appellant, in other words that it allows its requests. It is true that the above precondition will be satisfied if the appeal is only partially successful, i.e. if only some of the appellant's requests are allowed (see Decisions J 18/84 (OJ EPO 1987, 215) and T 604/01 (not published in the OJ EPO)), and it is also true that in the present case one of BASF's requests at the interlocutory hearing has been allowed, namely that its appeal be ruled admissible. It must be borne in mind, however, that this decision has been concerned only with the preliminary issues of the status of BASF as

tif de la décision de la Chambre (cf. article 111(2) CBE), et ceux-ci ne peuvent avoir trait qu'à la transmission de la qualité d'opposant, et non aux questions de fond relatives à la brevetabilité, qui sont également soulevées dans l'affaire. Rien dans les énonciations de la Chambre ne saurait donc avoir d'effet contraignant dans la mesure où ces questions de fond sont concernées.

47. La Chambre espère néanmoins que la division d'opposition pourra conclure la procédure d'opposition relativement vite.

Frais

48. Pour ce qui est de la requête du titulaire selon laquelle il devrait être enjoint à DSM, pour des motifs d'équité, d'acquitter les frais de la procédure renvoyée, la Chambre n'est pas compétente pour énoncer un dispositif concernant les frais à venir. En tout état de cause, il ne serait pas juste de le faire, car DSM n'est pas responsable.

Remboursement de la taxe de recours

49. Dans la présente affaire, un vice de procédure a été commis au sens de la règle 67 CBE, puisque les requêtes concernant l'absence de brevetabilité de l'invention revendiquée ont été présentées par une personne qui n'était pas habilitée à cet effet. Pour les motifs précités, la décision attaquée sera annulée. Une condition préalable au remboursement de la taxe de recours au titre de la règle 67 CBE est toutefois qu'il soit "fait droit au recours par la Chambre de recours". Dans la décision J 37/89 (JO OEB 1993, 201), la Chambre a souligné qu'il ressort clairement du libellé et de la finalité de cette disposition que l'expression "faire droit" doit être entendue en ce sens que la chambre de recours "suit" les prétentions des requérants, tout du moins sur le fond, soit, en d'autres termes, qu'elle fait droit à leurs requêtes. Il est exact que la condition préalable ci-dessus sera remplie si le requérant n'obtient que partiellement raison, c'est-à-dire s'il n'est fait droit qu'à certaines requêtes du requérant (cf. décisions J 18/84, JO OEB 1987, 215, et T 604/01, non publiée au JO OEB), et il est également exact qu'en la présente espèce, l'une des requêtes de BASF a été admise pendant l'audition à titre interlocutoire, à savoir que son recours soit jugé recevable. Il faut garder

zulässig befunden wurde. Allerdings ist zu bedenken, dass diese Entscheidung nur die Vorfragen der Einsprechendenstellung von BASF und der Zulässigkeit der Beschwerde von BASF betraf, nicht aber deren Inhalt. Im Beschwerdeverfahren selbst beantragte BASF, dass die Entscheidung der Einspruchsabteilung aufgehoben und das Patent in vollem Umfang zurückgenommen wird (s. Beschwerdeschrift vom 7. September 2004). De facto war die Beschwerde von BASF völlig erfolglos, weil die Kammer entschieden hat, dass diese Anträge unzulässig sind und dass BASF nicht berechtigt ist, weiter am Einspruchsverfahren teilzunehmen. Die Kammer selbst hat von Amts wegen verfügt, die Entscheidung der Einspruchsabteilung aufzuheben.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
3. Die Sache wird an die Einspruchsabteilung mit der Anordnung zurückverwiesen, das Einspruchsverfahren mit DSM N.V. als Einsprechender fortzusetzen.
4. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

opponent and the admissibility of its appeal, and not with the substance of BASF's appeal itself. The requests of BASF in the appeal itself are that the decision of the Opposition Division be reversed and that the patent be revoked *in toto* (see the Notice of Appeal dated 7 September 2004). The reality is that BASF's appeal has been wholly unsuccessful in that the Board has in effect decided that these requests are inadmissible and that BASF is not entitled to take any further part in the opposition proceedings. It is the Board itself which has acted, *ex officio*, to set aside the decision of the Opposition Division.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The appeal is held admissible.
2. The decision under appeal is set aside.
3. The case is remitted to the Opposition Division with the order to continue the opposition proceedings with DSM N.V. as opponent.
4. The request for reimbursement of the appeal fee is refused.

toutefois à l'esprit que cette décision n'a porté que sur les questions préliminaires relatives à la qualité d'opposant de BASF et à la recevabilité de son recours, et non sur le fond du recours de BASF proprement dit. BASF a requis dans le cadre du recours que la décision de la division d'opposition soit annulée et que le brevet soit entièrement révoqué (cf. acte du recours en date du 7 septembre 2004). Le fait est que le recours de BASF a totalement échoué, étant donné que la Chambre a décidé que ces requêtes sont irrecevables et que BASF n'est pas habilitée à rester partie à la procédure d'opposition. C'est la Chambre elle-même qui a agi d'office pour annuler la décision de la division d'opposition.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. Le recours est jugé recevable.
2. La décision faisant l'objet du recours est annulée.
3. L'affaire est renvoyée à la division d'opposition, qui a instruction de poursuivre la procédure d'opposition avec DSM N.V. en tant qu'opposant.
4. La requête en remboursement de la taxe de recours est rejetée.

Mitteilungen des Europäischen Patentamts

Übersicht über die Tage, an denen die Annahmestellen des EPA und die nationalen Patentbehörden im Jahr 2008 geschlossen sind

Das spanische Patent- und Markenamt (OEPM) hat uns informiert, dass **neben** den in der Übersicht in ABI. EPA 2008, 27 genannten Tagen dieses Jahr Dienstag, der 9. September 2008, als weiterer Feiertag für **Madrid** festgelegt wurde und demzufolge das dortige Büro der OEPM an diesem Tag **geschlossen** sein wird.

Gemäß Regel 134 (1) EPÜ erstrecken sich Fristen, die an einem Tag ablaufen, an dem zumindest eine Annahmestelle des EPA zur Entgegennahme von Schriftstücken nicht geöffnet ist, auf den nächstfolgenden Tag, an dem alle Annahmestellen zur Entgegennahme von Schriftstücken geöffnet sind.

Die Vorschriften der Regel 134 (1) EPÜ sind gemäß Regel 134 (3) EPÜ entsprechend anzuwenden, wenn Handlungen bei der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz oder bei anderen zuständigen Behörden eines Vertragsstaats vorgenommen werden.

Information from the European Patent Office

List of holidays observed by EPO filing offices and the national patent authorities in 2008

The Spanish Patent and Trademark Office (OEPM) has informed us that this year, **in addition** to the list of holidays published in OJ EPO 2008, 27, Tuesday, 9 September 2008 has been established as a further holiday for **Madrid**, so that the Madrid office of the OEPM will also be **closed** on that day.

Under Rule 134(1) EPC, periods expiring on a day on which at least one of the filing offices of the EPO is not open for receipt of documents are extended to the first day thereafter on which all the filing offices are open for receipt of documents.

Under Rule 134(3) EPC, the provisions of Rule 134(1) EPC apply mutatis mutandis where acts are performed with the central industrial property office or other competent authority of the contracting state.

Communications de l'Office européen des brevets

Liste des jours de fermeture des bureaux de réception de l'OEB et des services nationaux de la propriété industrielle en 2008

L'Office espagnol des brevets et des marques (OEPM) nous a informés que cette année, **en plus** des jours fériés publiés dans la liste au JO OEB 2008, 27, le mardi 9 septembre 2008 a été fixé en tant que jour férié pour **Madrid**, et que par conséquent, les bureaux de l'OEPM situés à Madrid resteront **fermés** ce jour-là.

Conformément à la règle 134(1) CBE, les délais qui expirent un jour où l'un au moins des bureaux de réception de l'OEB n'est pas ouvert pour recevoir le dépôt des pièces sont prorogés jusqu'au premier jour suivant où tous les bureaux de réception sont ouverts pour recevoir ce dépôt.

Conformément à la règle 134(3) CBE, les dispositions de la règle 134(1) CBE sont applicables lorsqu'il s'agit d'actes accomplis auprès du service central de la propriété industrielle ou des autres autorités compétents d'un Etat contractant.

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 27. November 2007 über eine aktualisierte Fassung der Formblätter für den Erteilungsantrag (Form 1001) und für den Eintritt in die europäische Phase (Form 1200)

Der Beitritt **Norwegens**¹ und **Kroatiens**² zum Europäischen Patentübereinkommen zum 1. Januar 2008 ist Anlass für die Anpassung der Formblätter für den Erteilungsantrag (EPA/EPO/OEB 1001, 12.07) und für den Eintritt in die europäische Phase (EPA/EPO/OEB 1200, 12.07). Gegenüber den Versionen 12.07³ ergeben sich folgende Änderungen:

In der Fußnote zu Feld 31 des Formblatts 1001 und in der Fußnote zu Feld 10 des Formblatts 1200 wurden Norwegen (NO) und Kroatien (HR) als neue Vertragsstaaten hinzugefügt. In Formblatt 1001 (Feld 33.1) entfällt Kroatien als Erstreckungsstaat.

Das Merkblatt zu Formblatt 1001 (in Abschnitt II zu Feld 5) und das Merkblatt zu Formblatt 1200 (unter Nummer 19.2) wurden um Formulierungen des Prüfungsantrags in norwegischer und kroatischer Sprache ergänzt.

Die aktualisierten Versionen (01.08) stehen unter der Internetadresse des Amts "<http://www.epo.org>" zur Verfügung. Exemplare der bisherigen Fassung können ohne Rechtsnachteil für den Anmelder aufgebraucht werden.

Notice from the European Patent Office dated 27 November 2007 concerning the revision of the Request for grant form (Form 1001) and the Entry into the European phase form (Form 1200)

The accession of **Norway**¹ and **Croatia**² to the European Patent Convention with effect from 1 January 2008 has given rise to changes to the Request for grant form (EPA/EPO/OEB 1001, 12.07) and the Entry into the European phase form (EPA/EPO/OEB 1200, 12.07). The 12.07³ versions have been amended as follows:

The footnote to Section 31 of Form 1001 and the footnote to Section 10 of Form 1200 now include the new contracting states Norway (NO) and Croatia (HR). Croatia no longer appears as an extension state in Form 1001 (Section 33.1).

The Notes on Form 1001 (Part II re Section 5) and the Notes on Form 1200 (point 19.2) have been amended to include requests for examination in Norwegian and Croatian.

The latest versions (01.08) are available on the internet at the Office's address, <http://www.epo.org>. Copies of the previous version can be used without legal prejudice to the applicant.

Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 27 novembre 2007, relatif à la version actualisée des formulaires de requête en délivrance (Form 1001) et d'entrée dans la phase européenne (Form 1200)

L'adhésion de la **Norvège**¹ et de la **Croatie**² à la Convention sur le brevet européen le 1^{er} janvier 2008 nécessite de mettre à jour les formulaires de requête en délivrance (EPA/EPO/OEB 1001, 12.07) et d'entrée dans la phase européenne (EPA/EPO/OEB 1200, 12.07). Les modifications par rapport aux versions 12.07³ sont indiquées ci-dessous.

La Norvège (NO) et la Croatie (HR) ont été ajoutées comme nouveaux Etats contractants dans la note en bas de page relative à la rubrique 31 du formulaire 1001 et dans la note en bas de page relative à la rubrique 10 du formulaire 1200. Le formulaire 1001 (rubrique 33.1) ne mentionne plus la Croatie comme Etat autorisant l'extension.

La notice concernant le formulaire 1001 (section II relative à la rubrique 5) et la notice concernant le formulaire 1200 (point 19.2) ont été complétées par les formulations de la requête en examen en langues norvégienne et croate.

Les versions actualisées (01.08) sont disponibles à l'adresse Internet de l'Office : <http://www.epo.org>. Les exemplaires de la version actuelle peuvent être utilisés jusqu'à épuisement des stocks, sans préjudice de droit pour le demandeur.

¹ ABI. EPA 2007, 531.

² ABI. EPA 2007, 637.

³ Sonderausgabe Nr. 7, ABI. EPA 2007, 3 und 67.

¹ OJ EPO 2007, 531.

² OJ EPO 2007, 637.

³ Special edition No. 7, OJ EPO 2007, 3 and 67.

¹ JO OEB 2007, 531.

² JO OEB 2007, 637.

³ Edition spéciale n° 7, JO OEB 2007, 3 et 67.

Vertretung**Prüfungskommission
für die europäische
Eignungsprüfung****Ernennung von Mitgliedern der
Prüfungsausschüsse**

Die Prüfungskommission hat W. P. JOHNSTON (GB), D. ROUKOUNAS (GR) und M. WINTER (DE) mit Wirkung vom 1. Januar 2008 zu Mitgliedern eines der drei Prüfungsausschüsse ernannt; ihre Amtszeit endet am 31. Oktober 2009. F. BENUSSI wurde durch die Prüfungskommission für eine Amtszeit von zwei Jahren mit Wirkung vom 1. November 2007 wiederernannt.

Representation**Examination Board for
the European qualifying
examination****Appointment of members of
examination committees**

The Examination Board appointed W. P. JOHNSTON (GB), D. ROUKOUNAS (GR) and M. WINTER (DE) with effect from 1 January 2008, as members of one of the three examination committees; their term of office will expire on 31 October 2009. F. BENUSSI was reappointed by the Examination Board for two years with effect from 1 November 2007.

Représentation**Jury d'examen pour
l'examen européen de
qualification****Nomination de membres des
commissions d'examen**

Le jury d'examen a nommé W. P. JOHNSTON (GB), D. ROUKOUNAS (GR) et M. WINTER (DE) avec effet au 1^{er} janvier 2008, membres d'une des trois commissions d'examen; leur mandat prendra fin le 31 octobre 2009. F. BENUSSI a été reconduit par le jury d'examen dans ses fonctions pour un mandat de deux années avec effet au 1^{er} novembre 2007.

**Liste der beim Euro-
päischen Patentamt
zugelassenen Vertreter***

**List of professional
representatives before the
European Patent Office***

**Liste des mandataires
agréés près l'Office
européen des brevets***

BE Belgien / Belgium / Belgique

Änderungen / Amendments / Modifications

Vandersteen, Pieter (BE)
J&J Patent Law Department Beerse
Turnhoutseweg 30
2340 BEERSE

Löschungen / Deletions / Radiations

Mensen, Herbert (NL) – R. 154(1)
Leeuwerikenstraat 24
3078 EVERBERG

Van Malderen, Michel (BE) – R. 154(2)a
Pronovem-Office Van Malderen
Avenue Josse Goffin 158
1082 BRUXELLES

BG Bulgarien / Bulgaria / Bulgarie

Änderungen / Amendments / Modifications

Andreeva, Natasha Petkova (BG)
Borislav Boyanov & Co.
Attorneys at Law
82, Patriarch Evtimii Blvd.
1463 SOFIA

Boyanov, Borislav Tsvetkov (BG)
Borislav Boyanov & Co.
Attorneys at Law
82, Patriarch Evtimii Blvd.
1463 SOFIA

Voynov, Boyko Atanasov (BG)
Borislav Boyanov & Co.
Attorneys at Law
82, Patriarch Evtimii Blvd.
1463 SOFIA

CH Schweiz / Switzerland / Suisse

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Waterman, John Richard (GB) – cf. GB
Syngenta Crop Protection Münchwilen AG
Intellectual Property
Werk Stein
Schaffhauserstrasse
4332 STEIN

Hölscher, Ingo (DE)
Syngenta Crop Protection Münchwilen AG
Intellectual Property
Werk Stein
Schaffhauserstrasse
4332 STEIN

Änderungen / Amendments / Modifications

Arunasalam, Velautha-Cumaran (GB)
Syngenta Crop Protection Münchwilen AG
Intellectual Property
Werk Stein
Schaffhauserstrasse
4332 STEIN

Richard, François-Régis (FR)
e-Patent S.A.
Rue Saint-Honoré, 1
2000 NEUCHÂTEL

* Alle in der Liste der zugelassenen Vertreter eingetragenen Personen sind Mitglieder des Instituts (*epi*).
Anschrift:
epi-Sekretariat
Im Tal 29
80331 MÜNCHEN
Postfach 260112
80058 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND
Tel. +49 (0)89 242052-0
Fax +49 (0)89 242052-20
info@patentepi.com

* All persons on the list of professional representatives are members of the Institute (*epi*).
Address:
epi Secretariat
Im Tal 29
80331 MUNICH
P.O. Box 260112
80058 MUNICH
GERMANY
Tel. +49 (0)89 242052-0
Fax +49 (0)89 242052-20
info@patentepi.com

* Toute personne inscrite sur la liste des mandataires agréés est membre de l'Institut (*epi*).
Adresse :
Secrétariat *epi*
Im Tal 29
80331 MUNICH
Boîte Postale 260112
80058 MUNICH
ALLEMAGNE
Tél. +49 (0)89 242052-0
Fax +49 (0)89 242052-20
info@patentepi.com

Weichsel, Christian Henner (DE)
Syngenta Crop Protection Münchwilen AG
Intellectual Property
Werk Stein
Schaffhauserstrasse
4332 STEIN

Löschungen / Deletions / Radiations

Hemmerich, Friedrich Werner (DE) – R. 102(2)a
Promenade 53 a
Postfach 314
7270 DAVOS-PLATZ

Holmes, Miles Keeton (GB) – cf. GB
Novagraaf International SA
25, avenue du Pailly
1220 LES AVANCHETS-GENÈVE

CZ Tschechische Republik / Czech Republic / République Tchèque**Änderungen / Amendments / Modifications**

Ječmen, Petr (CZ)
Korejzová & Co.
Law and Patent Offices
Korunní 810/104 E
101 00 PRAHA 10

Šefernová, Zdeňka (CZ)
Korejzová & Co.
Law and Patent Offices
Korunní 810/104 E
101 00 PRAHA 10

Skala, Vilem (CZ)
Korejzová & Co.
Law and Patent Offices
Korunní 810/104 E
101 00 PRAHA 10

DE Deutschland / Germany / Allemagne**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Draeger, Karlfried (DE)
Domblick 16
39175 GERWISCH

Nemec, Georg (DE)
Siemens AG
CT IP PG
Völklinger Straße 2
40219 DÜSSELDORF

Änderungen / Amendments / Modifications

Bradl, Joachim (DE)
Deere & Company
European Office
Global Intellectual Property Services
John-Deere-Straße 70
68163 MANNHEIM

Brehm, Hans-Peter (DE)
Hansmann & Vogeser
Patent- und Rechtsanwälte
Leutstettener Straße 13
82319 STARNBERG

Brinkmann, Stefan Ulrich (DE)
Stenger, Watzke & Ring
intellectual property
Am Seestern 8
40547 DÜSSELDORF

Ciesla, Bettina (DE)
Bgm.-Finsterwalder-Ring 10
82515 WOLFRATSHAUSEN

Farago, Peter Andreas (DE)
Schieber – Farago
Patentanwälte
Thierschstraße 11
80538 MÜNCHEN

Grosse, Wolfgang (DE)
Grosse – Schumacher – Knauer – von Hirschhausen
Patent- und Rechtsanwälte
Nymphenburger Straße 14
80335 MÜNCHEN

Hafner, Dieter (DE)
Schleiermacherstraße 25
90491 NÜRNBERG

Holst, Sönke (DE)
Deere & Company
European Office
Global Intellectual Property Services
John-Deere-Straße 70
68163 MANNHEIM

Knauer, Joachim (DE)
Grosse- Schumacher – Knauer – von Hirschhausen
Patent- und Rechtsanwälte
Frühlingstraße 43 A
45133 ESSEN

Leger, Hubert (DE)
Hexal AG
Industriestraße 25
83607 HOLZKIRCHEN

Leineweber, Jürgen (DE)
Siebachstraße 47
50733 KÖLN

Löser, Iris (DE)
Deere & Company
European Office
Global Intellectual Property Services
John-Deere-Straße 70
68163 MANNHEIM

Magin, Ludwig Bernhard (DE)
Deere & Company
European Office
Global Intellectual Property Services
John-Deere-Straße 70
68163 MANNHEIM

Palgen, Peter (DE)
Grosse – Schumacher – Knauer – von Hirschhausen
Patent- und Rechtsanwälte
Frühlingstraße 43 A
45133 ESSEN

Rausch, Gabriele (DE)
VisiCorp Group Services GmbH
Hedelfinger Straße 60
70327 STUTTGART

Rausch, Michael (DE)
Stenger, Watzke & Ring
intellectual property
Am Seestern 8
40547 DÜSSELDORF

Rauscher, Steffen (DE)
Siemens AG
CT IP L&T Erl
San-Carlos-Straße 7
91058 ERLANGEN

Schieber, Christian (US)
Schieber – Farago
Patentanwälte
Thierschstraße 11
80538 MÜNCHEN

Schmidt, Annett (DE)
Dr. Ing. h.c.F. Porsche AG
Schutzrechte und Lizenzen
Porchestraße
71287 WEISSACH

Schumacher, Horst (DE)
Grosse – Schumacher – Knauer – von Hirschhausen
Patent- und Rechtsanwälte
Frühlingstraße 43 A
45133 ESSEN

Steiniger, Carmen (DE)
Kanzlei Dr. Steiniger
Ricarda-Huch-Straße 4
09116 CHEMNITZ

Wanischeck-Bergmann, Axel (DE)
Stenger, Watzke & Ring
intellectual property
Am Seestern 8
40547 DÜSSELDORF

Wasiljeff, Johannes M.B. (DE)
Jabbusch Arendt & Siekmann
Patentanwälte
Otto-Lilienthal-Straße 25
28199 BREMEN

Löschungen / Deletions / Radiations

Enders, Hans (DE) – R. 102(1)
Nordstraße 10
99195 GROSSRUDESTEDT

Helisch, Hans-Joachim (DE) – R. 102(1)
Ulmenstraße 64/66
12621 BERLIN

Helms, Joachim (DE) – R. 102(2)a)
Viering, Jentschura & Partner
Postfach 22 14 43
80504 MÜNCHEN

Rüdel, Dietmar (DE) – R. 154(1)
Steinigstraße 4
91332 HEILIGENSTADT

DK Dänemark / Denmark / Danemark

Änderungen / Amendments / Modifications

Christensen, Mikael Tranekær (DK)
Plougmann & Vingtoft A/S
Arosgaarden, Aaboulevarde 23
P.O. Box 49
8100 AARHUS C

Löschungen / Deletions / Radiations

Larsen, Anna (DK) – R. 102(1)
DakoCytomation Denmark A/S
Produktionsvej 42
2600 GLOSTRUP

ES Spanien / Spain / Espagne

Änderungen / Amendments / Modifications

Del Corral Perales, Beatriz (ES)
C/ Lagasca, 52. 1°. Dcha
28001 MADRID

Del Corral Perales, Laura (ES)
C/ Lagasca, 52. 1°. Dcha
28001 MADRID

Löschungen / Deletions / Radiations

Bewley, Ewan Stuart (GB) – cf. GB
Pinotajos 7
Casa D
Urb. Los Pinos
18690 ALMUNECAR-GRANADA

FI Finnland / Finland / Finlande

Änderungen / Amendments / Modifications

Pärssinen, Merja Anita (FI)
Uuspalontie 16
48310 KOTKA

Souter, George Robert Fraser (GB)
Lammi & Partners Oy
Fredrikinkatu 34 A
00100 HELSINKI

Löschungen / Deletions / Radiations

Laine, Seppo Edvard (FI) – R. 154(2)a)
Seppo Laine Oy
P.O. Box 339
00181 HELSINKI

FR Frankreich / France

Änderungen / Amendments / Modifications

Hinterberg, Katherine (FR)
Cabinet Régimbeau
139, rue Vendôme
69477 LYON CEDEX 06

Tetaz, Franck Claude Edouard (FR)
Cabinet Régimbeau
139, rue Vendôme
69477 LYON CEDEX 06

Touroude, Magali Linda (FR)
Cabinet Plasseraud
52, rue de la Victoire
75440 PARIS CEDEX 09

Löschungen / Deletions / Radiations

Hautier, Jean-Louis (FR) – R. 102(2)a)
Office Méditerranéen
de Brevets d'Invention
Cabinet Hautier
20, rue de la Liberté
06000 NICE

Jolly, Jean-Pierre (FR) – R. 154(1)
Cabinet Jolly
54, rue de Clichy
75009 PARIS

Savina, Jacques (FR) – R. 102(1)
Aventis Pharma S.A.
Direction Brevets TRI 144
20, Avenue Raymond Aron
92165 ANTONY CEDEX

GB Vereinigtes Königreich / United Kingdom / Royaume-Uni

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Bewley, Ewan Stuart (GB) – cf. ES
Ipulse
5 th Floor
9/10 Savile Row
LONDON W1S 3PF

Gee, Philip David (GB)
Rolls-Royce plc
PO Box 31 (ML-9)
DERBY DE24 8BJ

Holmes, Miles Keeton (GB) – cf. CH

First Thought IP
35 New Broad Street House
New Broad Street
LONDON EC2M 1NH

Smith, Louise Marie (GB)
Wilson Gunn
Charles House
148/9 Great Charles Street
BIRMINGHAM B3 3HT

Änderungen / Amendments / Modifications

Bevan, Emma (GB)
Mintz, Levin, Cohn, Ferris, Glovsky
& Popeo Intellectual Property, LLP
The Rectory
9 Ironmonger Lane
LONDON EC2V 8EY

Bowman, Paul Alan (GB)
Mathys & Squire
120 Holborn
LONDON EC1N 2SQ

Chisholm, Geoffrey David (GB)
Ericsson Limited
Maplewood
Chineham Business Park
BASINGSTOKE, HAMPSHIRE RG24 8YB

Hancox, Jonathan Christopher (GB)
Patent Counsel
Kimberly-Clark Europe
40 London Road
REIGATE, SURREY RH2 9QP

Harrison, Christopher John (GB)
Boulton Wade Tennant
Verulam Gardens
70 Gray's Inn Road
LONDON WC1X 8BT

Turner, Richard Charles (GB)
29 Southcourt Avenue
Leighton Buzzard
LEIGHTON BUZZARD, BEDS LU7 2QD

Löschungen / Deletions / Radiations

Halliwell, Anthony Charles (GB) – R. 102(1)
24 St Georges Road
Formby
LIVERPOOL L37 3HH

Mair, Julia (GB) – R. 102(1)
Flat 5
6 Aymer Road
HOVE BN3 4GA

Neill, Andrew Peter (GB) – R. 154(1)
Siemens Shared Services Limited
Intellectual Property Department
Siemens House
Oldbury
BRACKNELL, BERKSHIRE RG12 8FZ

Waterman, John Richard (GB) – cf. CH
Syngenta Limited
Intellectual Property Department
Jealott's Hill Research Centre
Schaffhauserstrasse
BRACKNELL, BERKSHIRE RG42 6AY

IT Italien / Italy / Italie**Änderungen / Amendments / Modifications**

Bordonaro, Salvatore (IT)
Eni S.p.A.
Intellectual Property Management
Piazza Boldrini, 1
20097 S. DONATO MILANESE (MI)

Pieraccioni, Daniele (IT)
MolMed S.p.A.
Via Olgettina, 58
20132 MILANO

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

Hesselink, Dinah Elisabeth (NL)
De Vries & Metman
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS ARNHEM

Iemenschot, Johannes Andreas (NL)
Mozartlaan 12
P.O. Box 3241
2253 HV VOORSCHOTEN

Timmers, Cornelis Herman Johannes (NL)
Torenvalkiaan 7
2261 EZ LEIDSCHEIDAM

Zonneveld, Hendrik Jan (NL)
De Vries & Metman
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS ARNHEM

Löschungen / Deletions / Radiations

Blokland, Russell (NL) – R. 102(1)
Octrooibureau LIOC B.V.
Postbus 13363
3507 LJ UTRECHT

PL Polen / Poland / Pologne**Änderungen / Amendments / Modifications**

Pawlowski, Adam (PL)
Eupatent.PL
ul. Rentowna 20/26
93-310 LODZ

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

Asketorp, Göran (SE)
Asketorp Patent & Juridik AB
Rabygatan 14B
223 61 LUND

Aurell, Henrik (SE)
Albihns AB
Studentgatan 4
203 14 MALMÖ

Bokinge, Ole (SE)
Awapatent AB
Junkersgatan 1
582 35 LINKÖPING

Rosenquist, Per Olof (SE)
Ehrner & Delmar Patentbyrå AB
P.O. Box 10316
100 55 STOCKHOLM

Willquist, Bo Lorentz (SE)
Awapatent AB
Junkersgatan 1
582 35 LINKÖPING

Löschungen / Deletions / Radiations

Lettström, Richard Wilhelm (SE) – R. 102(1)
Svalnäs vägen 45
182 63 DJURSHOLM

SK Slowakei / Slovakia / Slovaquie**Änderungen / Amendments / Modifications**

Kertész, Josef (SK)
Teplicky 135
920 66 HORNÉ TRHOVIŠTE

Aus den Vertragsstaaten

CY Zypern

Neue Beträge der nationalen Gebühren in Euro

Zum 1. Januar 2008 wurde in Zypern der Euro als einzige Währung eingeführt.

Anmelder und Inhaber europäischer Patente mit Wirkung in Zypern werden darauf hingewiesen, dass seit **1. Januar 2008** folgende Gebührensätze gelten:

1. Veröffentlichung von Übersetzungen der Patentansprüche gemäß Artikel 67 (3) EPÜ: 85,43 EUR

Im Fall von Korrekturen: 85,43 EUR

2. Veröffentlichung von Übersetzungen der Patentschrift nach Artikel 65 EPÜ: 85,43 EUR

Im Fall von Korrekturen: 85,43 EUR

3. Jahresgebühren:

	EUR
3. Jahr	42,72
4. Jahr	51,26
5. Jahr	68,34
6. Jahr	85,43
7. Jahr	102,52
8. Jahr	119,60
9. Jahr	136,69
10. Jahr	153,77
11. Jahr	170,86
12. Jahr	205,03
13. Jahr	239,20
14. Jahr	273,38
15. Jahr	307,55
16. Jahr	358,81
17. Jahr	410,06
18. Jahr	461,32
19. Jahr	512,58
20. Jahr	563,84

4. Umwandlung europäischer Patentanmeldungen oder Patente in nationale Patentanmeldungen oder Patente:
Anmeldegebühr: 85,43 EUR

5. Eintragung von Rechtsübergängen, Lizenzen und anderen Rechten:
85,43 EUR

Information from the contracting states

CY Cyprus

New national fee rates, in euro

Cyprus has introduced the euro as its sole currency as from 1 January 2008.

Applicants for and proprietors of European patents with effect in Cyprus are therefore advised that from **1 January 2008** the following rates apply:

1. Publication of translations of the claims pursuant to Article 67(3) EPC: EUR 85.43

Corrections: EUR 85.43

2. Publication of translations of the patent specification under Article 65 EPC: EUR 85.43

Corrections: EUR 85.43

3. Renewal fees

	EUR
3rd year	42.72
4th year	51.26
5th year	68.34
6th year	85.43
7th year	102.52
8th year	119.60
9th year	136.69
10th year	153.77
11th year	170.86
12th year	205.03
13th year	239.20
14th year	273.38
15th year	307.55
16th year	358.81
17th year	410.06
18th year	461.32
19th year	512.58
20th year	563.84

4. Conversion of European patent applications or patents into national patent applications or patents:
Filing fee: EUR 85.43

5. Registering transfers, licences and other rights: EUR 85.43

Informations relatives aux Etats contractants

CY Chypre

Nouveaux montants des taxes nationales en euros

L'euro a été introduit au 1^{er} janvier 2008 en tant que monnaie unique à Chypre.

Les demandeurs et les titulaires de brevets européens produisant effet à Chypre sont informés que les montants suivants sont applicables à compter du **1^{er} janvier 2008** :

1. Publication de la traduction des revendications conformément à l'article 67(3) CBE : 85,43 EUR

En cas de corrections : 85,43 EUR

2. Publication de traductions du fascicule de brevet européen en vertu de l'article 65 CBE : 85,43 EUR

En cas de corrections : 85,43 EUR

3. Taxes annuelles :

	EUR
3 ^e année	42,72
4 ^e année	51,26
5 ^e année	68,34
6 ^e année	85,43
7 ^e année	102,52
8 ^e année	119,60
9 ^e année	136,69
10 ^e année	153,77
11 ^e année	170,86
12 ^e année	205,03
13 ^e année	239,20
14 ^e année	273,38
15 ^e année	307,55
16 ^e année	358,81
17 ^e année	410,06
18 ^e année	461,32
19 ^e année	512,58
20 ^e année	563,84

4. Transformation de demandes de brevet ou de brevets européens en demandes de brevet ou en brevets nationaux :
Taxe de dépôt : 85,43 EUR

5. Inscription des transferts, licences et autres droits : 85,43 EUR

Informationsbroschüre "Nationales Recht zum EPÜ"

Benutzer der Informationsbroschüre des EPA "Nationales Recht zum EPÜ" (13. Auflage) werden gebeten, die Angaben in Tabellen III.B, Spalten 2 und 9, IV, Spalten 3 und 10, VI, Spalte 1, VII, Spalte 2 und IX, Spalte 4 entsprechend zu ändern.

EPO information brochure "National law relating to the EPC"

Users of this brochure (13th edition) should amend Tables III.B, columns 2 and 9, IV, columns 3 and 10, VI, column 1, VII, column 2 and IX, column 4 accordingly.

Brochure d'information "Droit national relatif à la CBE"

Les détenteurs de la brochure d'information de l'OEB "Droit national relatif à la CBE" (13^e édition) sont invités à modifier en conséquence les informations figurant aux tableaux III.B, colonnes 2 et 9, IV, colonnes 3 et 10, VI, colonne 1, VII, colonne 2 et IX, colonne 4.

ES Spanien

Neue Gebührenbeträge

Mit Gesetz Nr. 51/2007 vom 26. Dezember 2007¹ sind die Patentgebühren geändert worden.

Anmelder und Inhaber europäischer Patente mit Wirkung in Spanien werden darauf hingewiesen, dass seit **1. Januar 2008** folgende Gebührensätze gelten:

1. Veröffentlichung von Übersetzungen der Patentansprüche gemäß Artikel 67 (3) EPÜ: 101,55 EUR;

106,04 EUR für Übersetzungen auf magnetischen Datenträgern

2. Veröffentlichung von Übersetzungen der Patentschrift nach Artikel 65 EPÜ:

302,36 EUR zuzüglich 12,15 EUR für die 23. und jede weitere Seite der Übersetzung;

256,04 EUR zuzüglich 9,71 EUR für Übersetzungen auf magnetischen Datenträgern

ES Spain

New fee rates

By Law No. 51/2007 of 26 December 2007¹ the fees for patents have been amended.

Applicants for and proprietors of European patents with effect in Spain are advised that from **1 January 2008** the following rates apply:

1. Publication of translations of the claims pursuant to Article 67(3) EPC: EUR 101.55

EUR 106.04 for translations on magnetic data carrier

2. Publication of translations of the patent specification under Article 65 EPC:

EUR 302.36 plus EUR 12.15 for each page of the translation in excess of 22

EUR 256.04 plus EUR 9.71 for translations on magnetic data carrier

ES Espagne

Nouveaux montants des taxes

Conformément à la loi n° 51/2007 du 26 décembre 2007¹, les taxes relatives aux brevets ont été modifiées.

Les demandeurs et les titulaires de brevets européens produisant effet en Espagne sont informés qu'à compter du **1^{er} janvier 2008**, les montants suivants sont applicables :

1. Publication de la traduction des revendications conformément à l'article 67(3) CBE : 101,55 EUR ;

106,04 EUR pour les traductions sur support de données magnétique.

2. Publication de traductions du fascicule de brevet européen en vertu de l'article 65 CBE :

302,36 EUR plus 12,15 EUR pour chaque page de traduction au-delà de la 22^e ;

256,04 EUR plus 9,71 EUR pour les traductions sur support de données magnétique.

¹ BOE núm. 310 vom 27. Dezember 2007, 53286 (53289).

¹ BOE núm. 310 of 27 December 2007, 53286 (53289).

¹ BOE núm. 310 du 27 décembre 2007, 53286 (53289).

3. Jahresgebühren²:

	EUR
3. Jahr	22,20
4. Jahr	27,70
5. Jahr	52,99
6. Jahr	78,21
7. Jahr	103,29
8. Jahr	128,58
9. Jahr	153,77
10. Jahr	179,01
11. Jahr	216,89
12. Jahr	254,67
13. Jahr	292,37
14. Jahr	330,42
15. Jahr	368,21
16. Jahr	419,72
17. Jahr	469,09
18. Jahr	519,58
19. Jahr	569,97
20. Jahr	620,44

4. Umwandlung europäischer Patentanmeldungen oder Patente in nationale Patentanmeldungen oder Patente:

Anmeldegebühr: 89,89 EUR

Gebühr für jede ausländische Priorität: 20,81 EUR

5. Eintragung von Rechtsübergängen, Lizenzen und anderen Rechten: 12,60 EUR für jede Eintragung

Informationsbroschüre "Nationales Recht zum EPÜ"

Benutzer der Informationsbroschüre des EPA "Nationales Recht zum EPÜ" (13. Auflage) werden gebeten, die Angaben in Tabellen III.B, Spalte 2, IV, Spalte 3, VI, Spalte 1, VII, Spalte 2 und IX, Spalte 4 entsprechend zu ändern.

3. Renewal fees²:

	EUR
3rd year	22.20
4th year	27.70
5th year	52.99
6th year	78.21
7th year	103.29
8th year	128.58
9th year	153.77
10th year	179.01
11th year	216.89
12th year	254.67
13th year	292.37
14th year	330.42
15th year	368.21
16th year	419.72
17th year	469.09
18th year	519.58
19th year	569.97
20th year	620.44

4. Conversion of European patent applications or patents into national patent applications or patents:

Filing fee: EUR 89.89

Fee for each foreign priority: EUR 20.81

5. Registering a transfer, licences and other rights: EUR 12.60 for each entry.

EPO information brochure "National law relating to the EPC"

Users of this brochure (13th edition) should amend Tables III.B, column 2, IV, column 3, VI, column 1, VII, column 2 and IX, column 4 accordingly.

3. Taxes annuelles²:

	EUR
3 ^e année	22,20
4 ^e année	27,70
5 ^e année	52,99
6 ^e année	78,21
7 ^e année	103,29
8 ^e année	128,58
9 ^e année	153,77
10 ^e année	179,01
11 ^e année	216,89
12 ^e année	254,67
13 ^e année	292,37
14 ^e année	330,42
15 ^e année	368,21
16 ^e année	419,72
17 ^e année	469,09
18 ^e année	519,58
19 ^e année	569,97
20 ^e année	620,44

4. Transformation de demandes de brevet ou de brevets européens en demandes de brevet ou en brevets nationaux:

Taxe de dépôt: 89,89 EUR

Taxe pour chaque priorité étrangère: 20,81 EUR

5. Inscription des transferts, licences et autres droits: 12,60 EUR pour chaque inscription

Brochure d'information "Droit national relatif à la CBE"

Les détenteurs de la brochure d'information de l'OEB "Droit national relatif à la CBE" (13^e édition) sont invités à modifier en conséquence les informations figurant aux tableaux III.B, colonne 2, IV, colonne 3, VI, colonne 1, VII, colonne 2 et IX, colonne 4.

² Die entsprechenden Beträge inkl. einer Zuschlagsgebühr in Höhe von 25 % bzw. 50 % finden sich auf der Website des spanischen Patent- und Markenamts (www.oepm.es).

² The respective amounts including a surcharge of 25% or 50% are to be found on the website of the Spanish Patent and Trademark Office (www.oepm.es).

² Les montants correspondants comprenant une surtaxe de 25 % ou 50 % sont indiqués dans le site Internet de l'Office espagnol des brevets et des marques (www.oepm.es).

TR Türkiye**Neue Gebührenbeträge**

Das türkische Patentinstitut hat uns informiert, dass einige Patentgebühren in der Türkei geändert worden sind¹. Anmelder und Inhaber europäischer Patente mit Wirkung in der Türkei werden darauf hingewiesen, dass seit **1. Januar 2008** folgende Gebührensätze gelten:

1. Veröffentlichung von Übersetzungen der Patentansprüche gemäß Artikel 67 (3) EPÜ: 315 TRY (unverändert)

2. Veröffentlichung von Übersetzungen der Patentschrift nach Artikel 65 EPÜ: 450 TRY

3. Jahresgebühren:

	TRY
2. Jahr	135
3. Jahr	145
4. Jahr	160
5. Jahr	265
6. Jahr	285
7. Jahr	355
8. Jahr	370
9. Jahr	395
10. Jahr	460
11. Jahr	520
12. Jahr	620
13. Jahr	730
14. Jahr	850
15. Jahr	980
16. Jahr	1 120
17. Jahr	1 250
18. Jahr	1 390
19. Jahr	1 540
20. Jahr	1 700

4. Umwandlung europäischer Patentanmeldungen oder Patente in nationale Patentanmeldungen oder Patente:

Anmeldegebühr: 25 TRY (unverändert); die Anmeldegebühr erhöht sich nach der Anzahl der Prioritäten.

Gebührenermäßigung bei Online-Anmeldung: 10 TRY

TR Turkey**New amounts of fees**

The Turkish Patent Institute has informed us that some patent fees in Turkey have been changed¹. Applicants for and proprietors of European patents with effect in Turkey are advised that from **1 January 2008** the following rates apply:

1. Publication of translations of the claims pursuant to Article 67(3) EPC: TRY 315 (unchanged)

2. Publication of translations of the patent specification under Article 65 EPC: TRY 450

3. Renewal fees:

	TRY
2nd year	135
3rd year	145
4th year	160
5th year	265
6th year	285
7th year	355
8th year	370
9th year	395
10th year	460
11th year	520
12th year	620
13th year	730
14th year	850
15th year	980
16th year	1 120
17th year	1 250
18th year	1 390
19th year	1 540
20th year	1 700

4. Conversion of European patent applications or patents into national patent applications or patents:

Filing fee: TRY 25 (unchanged); the filing fee is increased according to the number of priorities.

Fee reduction for online filing: TRY 10

TR Turquie**Nouveaux montants des taxes**

L'Institut turc des brevets nous a informés que certaines taxes en matière de brevets en Turquie ont été modifiées¹. Les demandeurs et les titulaires de brevets européens produisant effet en Turquie sont informés qu'à compter du **1^{er} janvier 2007**, les montants suivants sont applicables :

1. Publication de la traduction des revendications conformément à l'article 67(3) CBE : 315 TRY (inchangé)

2. Publication de traductions du fascicule de brevet européen en vertu de l'article 65 CBE : 450 TRY

3. Taxes annuelles :

	TRY
2 ^e année	135
3 ^e année	145
4 ^e année	160
5 ^e année	265
6 ^e année	285
7 ^e année	355
8 ^e année	370
9 ^e année	395
10 ^e année	460
11 ^e année	520
12 ^e année	620
13 ^e année	730
14 ^e année	850
15 ^e année	980
16 ^e année	1 120
17 ^e année	1 250
18 ^e année	1 390
19 ^e année	1 540
20 ^e année	1 700

4. Transformation de demandes de brevet ou de brevets européens en demandes de brevet ou en brevets nationaux :

Taxe de dépôt : 25 TRY (inchangé) ; la taxe nationale de dépôt augmente en fonction du nombre de priorités.

Réduction de la taxe pour les dépôts en ligne : 10 TRY

¹ "Türk Patent Enstitüsüne uygulanacak olan ücret tarifesine ilişkin tebliğ. (BIK/TPE:2008/1)", veröffentlicht in "T.C. Resmi Gazete No: 26743, 31.12.2007".

¹ "Türk Patent Enstitüsüne uygulanacak olan ücret tarifesine ilişkin tebliğ. (BIK/TPE:2008/1)", published in "T.C. Resmi Gazete No: 26743, 31.12.2007".

¹ "Türk Patent Enstitüsüne uygulanacak olan ücret tarifesine ilişkin tebliğ. (BIK/TPE:2008/1)", publié dans la "T.C. Resmi Gazete No: 26743, 31.12.2007".

**Informationsbroschüre "Nationales
Recht zum EPÜ"**

Benutzer der Informationsbroschüre des EPA "Nationales Recht zum EPÜ" (13. Auflage) werden gebeten, die Angaben in Tabellen III.B, Spalte 2, IV, Spalte 3, VI, Spalte 1 und VII, Spalte 2 entsprechend zu ändern.

**EPO information brochure "National
law relating to the EPC"**

Users of this brochure (13th edition) should amend Tables III.B, column 2, IV, column 3, VI, column 1 and VII, column 2 accordingly.

**Brochure d'information "Droit
national relatif à la CBE"**

Les détenteurs de la brochure d'information de l'OEB "Droit national relatif à la CBE" (13^e édition) sont invités à modifier en conséquence les informations figurant aux tableaux III.B, colonne 2, IV, colonne 3, VI, colonne 1 et VII, colonne 2.

Gebühren

Hinweise für die Zahlung von Gebühren, Auslagen und Verkaufspreisen

Der derzeit aktuelle Gebührenhinweis ergibt sich aus ABI. EPA 2007, 627 ff. unter Berücksichtigung der geänderten Gebührenbeträge für internationale Anmeldungen (ABI. EPA 2007, 696).

Das derzeit geltende Verzeichnis der Gebühren und Auslagen des EPA ergibt sich aus der Beilage zum ABI. EPA 11/2007.

Gebühreninformationen sind auch im Internet unter http://www.epo.org/patents/Grant-procedure/Filing-an-application/costs-and-fees_de.html veröffentlicht.

Fees

Guidance for the payment of fees, expenses and prices

The fees guidance currently applicable is as set out in OJ EPO 2007, 627 ff, taking into consideration the changed amounts of fees for international applications (OJ EPO 2007, 696).

The current schedule of fees and expenses of the EPO is set out in the Supplement to OJ EPO 11/2007.

Fee information is also published on the internet at <http://www.epo.org/patents/Grant-procedure/Filing-an-application/costs-and-fees.html>.

Taxes

Avis concernant le paiement des taxes, redevances et tarifs de vente

Le texte de l'avis actuellement applicable est publié au JO OEB 2007, 627 s. ; il tient compte des montants modifiés des taxes pour les demandes internationales (JO OEB 2007, 696).

Le barème actuel des taxes et redevances de l'OEB figure dans le supplément au JO OEB 11/2007.

Des informations concernant les taxes sont également publiées à l'adresse Internet http://www.epo.org/patents/Grant-procedure/Filing-an-application/costs-and-fees_fr.html.

Kalender
Calendar
Calendrier

	EPO¹/EPA	EPO¹	OEB¹
4.–6.3.2008	Verwaltungsrat München	Administrative Council Munich	Conseil d'administration Munich
4.–6.3.2008	Europäische Eignungsprüfung München	European qualifying examination Munich	Examen européen de qualification Munich
8.–10.4.2008	Arbeitsgruppe "Technische Information" München	Working Party on Technical Information Munich	Groupe de travail "Information technique" Munich
28.–29.4.2008	Prüfungskommission für die Europäische Eignungsprüfung München	Examination Board for the European qualifying examination Munich	Jury d'examen pour l'examen européen de qualification Munich
6.5.2008	Europäischer Erfinder des Jahres 2008 Ljubljana	European Inventor of the Year 2008 Ljubljana	L'inventeur européen de l'année 2008 Ljubljana
6.–7.5.2008	Europäisches Patentforum 2008 "Inventing a cleaner future" Ljubljana	European Patent Forum 2008 "Inventing a cleaner future" Ljubljana	Forum européen des brevets 2008 "Inventing a cleaner future" Ljubljana
13.–16.5.2008	Haushalts- und Finanzausschuss Den Haag	Budget and Finance Committee The Hague	Commission du budget et des finances La Haye
3.–4.6.2008	Aufsichtsrat der RFPSS München	Supervisory Board of the RFPSS Munich	Conseil de surveillance des FRPSS Munich
12.–13.6.2008	SACEPO München	SACEPO Munich	SACEPO Munich
17.–20.6.2008	Verwaltungsrat München	Administrative Council Munich	Conseil d'administration Munich
18.6.2008	Arbeitsgruppe "Streitregelung" München	Working Party on Litigation Munich	Le groupe de travail "Contentieux" Munich
30.7.–1.8.2008	Prüfungskommission für die Europäische Eignungsprüfung München	Examination Board for the European qualifying examination Munich	Jury d'examen pour l'examen européen de qualification Munich
30.9.–1.10.2008	Aufsichtsrat der RFPSS München	Supervisory Board of the RFPSS Munich	Conseil de surveillance des FRPSS Munich
30.9.–2.10.2008	Arbeitsgruppe "Technische Information" München	Working Party on Technical Information Munich	Groupe de travail "Information technique" Munich
7.–9.10.2008	Haushalts- und Finanzausschuss München	Budget and Finance Committee Munich	Commission du budget et des finances Munich

¹ Siehe hierzu auch den Zeitplan für Sitzungen und Tagungen des Verwaltungsrats und seiner Gremien unter http://www.epo.org/about-us/epo/calendar_de.html.

¹ See also the calendar of meetings of the Administrative Council and its bodies at <http://www.epo.org/about-us/epo/calendar.html>.

¹ Voir aussi le calendrier des réunions du Conseil d'administration et de ses organes à l'adresse suivante : http://www.epo.org/about-us/epo/calendar_fr.html.

21.–23.10.2008	Verwaltungsrat München	Administrative Council Munich	Conseil d'administration Munich
9.–12.12.2008	Verwaltungsrat Den Haag	Administrative Council The Hague	Conseil d'administration La Haye
	<i>epi</i>	<i>epi</i>	<i>epi</i>
26.–27.5.2008	Rat des Instituts der zugelassenen Vertreter Vilnius	Council of the Institute of Professional Representatives Vilnius	Conseil de l'Institut des mandataires agréés Vilnius
24.–25.11.2008	Rat des Instituts der zugelassenen Vertreter München	Council of the Institute of Professional Representatives Munich	Conseil de l'Institut des mandataires agréés Munich

EPO Seminars

European Patent Academy*

Public events

7.–8.4.2008	Search Matters 2008 Seminar der Europäischen Patentakademie Den Haag	Search Matters 2008 Seminar of the European Patent Academy The Hague	Search Matters 2008 Séminaire de l'Académie européenne des brevets La Haye
-------------	---	---	---

* European Patent Academy
Tel. +49 (0)89 2399-5454
Fax: +49 (0)89 2399-5279
academy@epo.org
<http://academy.epo.org>

Sonstige Veranstaltungen

Einrichtungen in den EPÜ-Vertragsstaaten und "Erstreckungsstaaten", die Tagungen zu Themen im Zusammenhang mit dem europäischen Patentsystem oder nationalen Patentsystemen veranstalten, werden gebeten, der Direktion 5.2.2 des EPA im Voraus Einzelheiten zu solchen Tagungen zu nennen, damit sie in diesen Teil des Kalenders aufgenommen werden können.

Other events

Organisations in the EPC contracting states and in "extension" states holding meetings on themes pertaining to the European or national patent systems are invited to send advance details of such meetings to Directorate 5.2.2 of the EPO for inclusion in this part of the calendar of events.

Autres manifestations

Les organisations des Etats parties à la CBE et des "Etats autorisant l'extension" qui prévoient de tenir des réunions sur des sujets en relation avec les systèmes européen et nationaux de brevets sont invitées à communiquer à l'avance des informations à ce sujet à la Direction 5.2.2 de l'OEB, afin qu'elles puissent être publiées dans cette partie du calendrier.

DE:

3.–7.3.2008

FORUM¹

Ausbildungslehrgang zum Patentreferenten I
Seminar Nr. 08 03 110

Dr. M. Brandi-Dohrn, Prof. Dr.-Ing. jur. U. Fitzner, Dr. F. P. Goebel, Dipl.-Phys. Prof. M. Hössle, T. Karamanli (EPA), Dipl.-Phys. Dr. J.-E. Kluin, Dipl.-Chem. Dr. K.-D. Langfinger, Dipl.-Ing. B. Tödtle
München

6.–7.3.2008

FORUM¹

Das Einspruchs- und Beschwerdeverfahren
Seminar Nr. 08 03 115

T. Karamanli (EPO), Dr. H. Wichmann
München

7.3.2008

FORUM¹

Das Patentverletzungsverfahren
Seminar Nr. 08 03 101

K. Retzer, R. Schnekenbühl
München

GB:

7.3.2008

Management Forum Ltd.²

EPO Case Law for Mechanics/Electricity/Computer software
Conference No. H3-3308

H.-P. Felgenhauer (EPO), S. Wibergh (EPO)
London

DE:

11.–12.3.2008

FORUM¹

Einstieg in den gewerblichen Rechtsschutz
Seminar Nr. 08 03 606

M. Huppertz
München

GB:

13.–14.3.2008

Management Forum Ltd.²

Claim drafting for a single EPO/USPTO patent application – reflecting the recent USPTO Rule changes and EPC 2000
Conference No. H3-3208

B. Hulbert, I. Harris
London

- 13.–14.3.2008 Management Forum Ltd.²
Guide to the formal requirements of the European Patent System
Conference No. H3-3008
P. Schmitz (EPO), Dr C. Mulder
London
- DE:**
- 31.3.2008 FORUM¹
Fees and Time Limits
Conference No. 08 03 605
M. Huppertz
Munich
- NL:**
- 31.3.–4.4.2008 DeltaPatents³
Three-week integrated training for papers D and C
(further dates: 30.6.–4.7.2008 The Hague; 29.9.–3.10.2008 Amsterdam)
J. Hoekstra, C. Mulder, P. Pollard, J. Beetz
Utrecht
- DE:**
- 7.4.2008 FORUM¹
The EPC 2000
Substantive changes to the European Patent Convention entered into force on 13.12.2007
Conference No. 08 04 601
R. Lord (EPO)
Munich
- 8.–9.4.2008 REBEL⁴
Intensivseminar Teil I:
Anmeldung von nationalen und internationalen Patenten, Gebrauchsmustern, Marken und
Geschmacksmustern in der Praxis sowie Grundlagen des Arbeitnehmererfindungsrechts
Bernried (Starnberger See)
- 9.4.2008 FORUM¹
Patent Mapping
Seminar Nr. 08 04 145
Dipl.-Chem. U. Kämper
Frankfurt
- 10.–11.4.2008 FORUM¹
Professionelle Patentrecherche (Basis-/Vertiefungsseminar)
Seminar Nm. 08 04 146/147
Dipl.-Ing. B. Tödte, Dipl.-Ing. E. Weckend
Frankfurt
- 10.–11.4.2008 FORUM¹
The European Patent System
Guide to the Formal Requirements
Conference No. 08 04 605
A. Berglund-Werner (EPO), M. Huppertz
Munich
- 15.4.2008 FORUM¹
Die Organisation eines Patentsekretariats
Seminar Nr. 08 04 607
M. Huppertz
Berlin

16.4.2008	FORUM ¹ Fristen & Gebühren im Anmeldeverfahren Seminar Nr. 08 04 608 M. Huppertz Berlin
17.4.2008	FORUM ¹ Die Reform des EPÜ Seminar Nr. 08 04 604 K. Naumann (EPA) Hamburg
22.4.2008	FORUM ¹ Neuere Entscheidungen der EPA-Beschwerdekammern im Bereich der Biotechnologie Seminar Nr. 08 04 100 Dr. M. R. Vega Laso (EPA), M. Wieser (EPA) München
22.4.2008	FORUM ¹ Von der Erfindung zur Patentanmeldung Seminar Nr. 08 04 606 M. Huppertz Köln
29.–30.4.2008	FORUM ¹ Schwerpunkte neuester Entscheidungen der Beschwerdekammern des EPA Seminar Nr. 08 04 115 B. Dobrucki (EPA), G. Eliasson (EPA), Dr. E. Wäckerlin (EPA) München
5.–6.5.2008	FORUM ¹ Basic introduction into Patent Law Seminar Nr. 08 05 601 Dr. H.-J. Wolf Heidelberg
6.5.2008	REBEL ⁴ Intensivseminar Teil II: Strategien zur Optimierung der Anmeldung nationaler und internationaler gewerblicher Schutzrechte und systematische Nutzung des Schutzrechtsportfolios Bernried (Starnberger See)
6.–7.5.2008	FORUM ¹ Gewerblicher Rechtsschutz II Seminar Nr. 08 05 606 M. Huppertz Köln
8.–9.5.2008	VPP-Frühjahrsfachtagung ⁵ Potsdam
15.5.2008	FORUM ¹ IP Due Diligence Seminar Nr. 08 05 180 J. T. May, A. C. Tridico Frankfurt
	TR:
15.5.2008	FORUM ¹ Technology Protection and Patent Enforcement in Germany Seminar No. 08 05 182 I. K. von Gamm, Dr. jur. K. Köklü Istanbul

DE:

26.5.2008

FORUM¹
Einwände im Patentstreitverfahren
Seminar Nr. 08 05 142
F. T. Rödiger, U. Voß
Düsseldorf

TR:

5.6.2008

FORUM¹
The EPC 2000
Seminar No. 08 06 180
R. Lord (EPO)
Istanbul

GB:

16.–20.6.2008

Management Forum Ltd.²
The patent summer school
Conference No. H6-3008
London

¹ FORUM Institut für Management GmbH
Postfach 105060, 69040 Heidelberg, Germany
Tel. +49 (0)6221 500500 Fax +49 (0)6221 500505
patent@Forum-Institut.de
www.forum-institut.de

² Management Forum Ltd.,
98-100 Maybury Road, Woking, Surrey, GU21 5JL, United Kingdom
Tel. +44 (0)1483 730071 Fax +44 (0)1483 730008
info@management-forum.co.uk
www.management-forum.co.uk

³ DeltaPatents B.V.
Twining Center Eindhoven, De Zaale 11, 5612 AJ Eindhoven, The Netherlands
Tel. +31 (0)40 2390730 Fax +31 (0)40 2390731
www.deltapatents.com

⁴ REBEL
Dipl.-Ing. Dieter Rebel, Leiter einer Patentprüfungsabteilung und Dozent
St.-Anna-Weg 6, 82362 Weilheim, Germany
Tel. +49 (0)881 4179635 Fax +49 (0)881 4179636
d.rebel@12move.de

⁵ VPP-Geschäftsstelle
Sigrid Schilling, Uhlandstr. 1, 47239 Duisburg, Germany
Tel. +49 (0)2151 940236 Fax +49 (0)2151 940237
vpp.schilling@vpp-patent.de
www.vpp-patent.de

Freie Planstellen

Vacancies

Vacances d'emplois

Das Europäische Patentamt – die Patenterteilungsbehörde für Europa – ist eine sich selbst tragende internationale Organisation mit mehr als 6 000 Mitarbeitern an vier Dienstorten. Mit derzeit 34 Mitgliedstaaten* ist die EPO das regionale Patentsystem mit den weltweit höchsten Zuwachsraten. Für das Europäische Patentamt zu arbeiten bedeutet, Innovation, Wettbewerbsfähigkeit und Wirtschaftswachstum zum Nutzen der Bürger Europas zu fördern.

The European Patent Office – the patent granting authority in Europe – is a self-financing intergovernmental organisation with over 6 000 staff at four different locations. It currently has 34 member states* and operates the fastest-growing regional patent system worldwide. Working for the EPO means supporting innovation, competitiveness and economic growth for the benefit of European citizens.

L'Office européen des brevets – l'administration chargée de délivrer les brevets pour l'Europe – est une organisation intergouvernementale autofinancée qui possède un effectif de plus de 6 000 agents répartis sur quatre sites différents. Il compte actuellement 34 Etats membres* et est responsable du système régional de brevets qui connaît la croissance la plus rapide au monde. Travailler pour l'OEB, c'est encourager l'innovation, la compétitivité et la croissance économique, dans l'intérêt des citoyens européens.

Das Europäische Patentamt (EPA) stellt derzeit

The European Patent Office (EPO) is currently recruiting

L'Office européen des brevets (OEB) recrute actuellement

Ingenieure und Naturwissenschaftler

engineers and scientists

des ingénieurs et des scientifiques

als Patentprüfer für die Dienstorte München, Berlin (DE) und Den Haag (NL) ein.

to work as patent examiners at its offices in Munich, Berlin (DE) and The Hague (NL)

pour exercer la fonction d'examineur de brevets dans ses services de Munich, Berlin (DE) et La Haye (NL).

Ihr Profil:

- Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats der Europäischen Patentorganisation (EPO)
- abgeschlossenes Hochschulstudium
- gute Kenntnisse in mindestens zwei Amtssprachen des EPA (Deutsch, Englisch, Französisch) und Bereitschaft zum Erlernen der dritten vor Aufnahme der Prüfertätigkeit

Your profile:

- national of an EPO member state
- full university degree
- good working knowledge of at least two of the EPO official languages (English, French and German), and willingness to learn the third before starting work as an examiner.

Vous avez :

- la nationalité d'un Etat membre de l'OEB
- un diplôme sanctionnant des études complètes de niveau universitaire
- une bonne connaissance pratique d'au moins deux des langues officielles de l'OEB (allemand, anglais, français) et vous êtes prêt à apprendre la troisième langue avant de prendre vos fonctions d'examineur.

Wir bieten:

- ein langfristiges Beschäftigungsverhältnis im Bereich der Spitzentechnologie in einem internationalen Umfeld
- eine umfassende Aus- und Fortbildung in allen Aspekten der Patentprüfung
- attraktive Gehälter, Sozialversicherungsleistungen und Arbeitsbedingungen

Our offer:

- long-term employment in an international environment at the forefront of technology
- intensive initial training in all aspects of patent examination, follow-up courses
- attractive salary, social security package and working conditions generally.

Nous vous proposons :

- un emploi stable dans un environnement international à la pointe de la technologie
- une formation initiale intensive portant sur tous les aspects de l'examen des brevets, ainsi que des cours de perfectionnement
- un traitement très intéressant, un excellent système de prévoyance sociale et des conditions de travail motivantes.

Ihre Aufgabe besteht darin, in den drei Amtssprachen Patentanmeldungen zu prüfen und über die Erteilung von Patenten zu entscheiden, die in bis zu 36 europäischen Ländern Gültigkeit haben.

Your job will be to examine patent applications in the three official languages and take decisions on the granting of patents valid in up to 36 European countries.

Vos fonctions principales consisteront à examiner les demandes de brevet dans les trois langues officielles et à prendre des décisions relatives à la délivrance de brevets pour un maximum de 36 pays européens.

Nähere Einzelheiten (einschließlich der technischen Gebiete, in denen Stellen zu besetzen sind) sowie einen Online-Bewerbungsbogen finden Sie auf unserer Website unter

For more details (including the technical fields in which we have vacancies) and to apply online, please visit our website:

<http://www.epo.org/about-us/jobs.html>

http://www.epo.org/about-us/jobs_de.html

Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations (notamment sur les domaines techniques pour lesquels il existe des postes vacants) et déposer votre candidature, nous vous invitons à consulter notre site Internet :

http://www.epo.org/about-us/jobs_fr.html

* Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, Vereinigtes Königreich und Zypern.

* Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Monaco, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and the United Kingdom.

* Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.

Anzeigen
Advertising
Insertion d'annonces

Anzeigen

Zur Veröffentlichung werden Anzeigen angenommen, deren Inhalt im Zusammenhang mit dem europäischen Patentsystem steht, wie Hinweise auf Bücher, sonstige Veröffentlichungen, Tagungen und andere Veranstaltungen sowie Stellenangebote und -gesuche im Bereich des Patentwesens.

Geschäftsanzeigen von zugelassenen Vertretern werden nicht angenommen.

Senden Sie Ihre Anzeigentexte oder Mitteilungen, die den Inhalt des Amtsblatts betreffen, bitte an die Schriftleitung
official-journal@epo.org
in München.

Advertising

Copy advertising books, publications, meetings and other events relating to the European patent system, and situations vacant and wanted in the patent field, is accepted.

Advertisements for patent agents' professional services are not accepted.

Advertising copy, or correspondence concerning the contents of this journal, may be sent to the editor official-journal@epo.org in Munich.

Insertion d'annonces

Peuvent être publiées des annonces concernant des livres, publications, réunions et manifestations diverses en rapport avec le système du brevet européen, ainsi que des offres et demandes d'emploi dans le domaine des brevets.

Les annonces à caractère commercial de mandataires agréés ne sont pas acceptées.

Le texte des annonces et la correspondance relative au contenu de la présente publication doivent être envoyés à la rédaction,
official-journal@epo.org
Munich.

European Patent Attorney – Morges, Switzerland

Are you interested in working in a wide range of technologies and with a range of different nationalities?

Eaton Corporation is a premier diversified manufacturing company quoted on the NYSE with a global turnover of approx \$12.5bn of which approximately \$2.7bn is in the EMEA region. Our EMEA Operations are very diverse in terms of size and spread of technologies, mainly related to products for the aerospace, hydraulics, power quality solutions, power distribution, automotive, truck and filtration business. There are 45 manufacturing facilities and over 20 R&D centres ranging from the very small product engineering groups to larger research groups, some of which are conducting more fundamental research.

We are now looking for a European Patent Attorney to be based in the new European Headquarters in Morges, Switzerland, or another Eaton Europe location, who will report to the head of the intellectual property function for the EMEA region.

Candidates should have a first degree in physics, or mechanical or electrical/electronic engineering, with at least five years post EQE qualification experience and a corresponding national qualification. Preference will be given to those with at least some experience of industrial practice.

The successful candidate will have a commercial outlook to intellectual property and will view it as a commercial tool to be used as part of a broader strategy. He or she will have considerable autonomy and will be expected to work in a broad range of activities relating to obtaining and maintaining intellectual property rights. Additionally, he or she will be expected to provide legal advice at the highest level for the EMEA businesses, to review and prepare a wide variety of contracts, and to provide advice with regard to a broad range of commercial activities.

He or she must be a good team player and a good communicator. A willingness to travel to visit client groups is essential. The working language is English, but additional European languages would be an advantage.

If interested please apply through www.eatonjobs.com



Intellectual Property that will really stretch your mind

European Patent Attorneys, Geneva

Our figures are impressive. We invest over €1 billion annually in R&D, have 38 new drugs in development and employ some 1500 people to discover new therapies at 10 research sites around the world. Our products – serving patients in the areas of Oncology, Neurology, CardioMetabolic Care and Reproductive Health amongst others – are available in 150 countries. What's more, our activities are still expanding.

So it's not surprising that this role within the Intellectual Property Department at our Geneva Headquarters is particularly wide-ranging and challenging.

Drafting patents and dealing with worldwide prosecution and oppositions, you'll also handle infringement risk and validity assessments. They're responsibilities that

involve reviewing agreements, enforcing patents and co-ordinating the work of external attorneys across the world.

To be effective, you'll need to be a qualified EPA with fluent English and a good first degree in Biology, Molecular Biology or Organic Chemistry. Better still, you'll have a PhD. Practical experience gained with a major multinational in the pharmaceutical/chemical sectors or in private practice would also be an advantage; as would first-hand experience of patent and literature searches.

In return, you can look forward to an unusually stimulating environment and rewards that are designed to bring out the absolute best in you.

To find out more, and to apply, please visit www.merckserono.net quoting reference 0700661.



Visit our website and apply online at: www.merckserono.net



A member of the Barr Group

PATENT ATTORNEY BARR GROUP

PLIVA is the subsidiary of Barr Pharmaceuticals, Inc., a global specialty pharmaceutical company engaged in the development, manufacture and marketing of generic and proprietary pharmaceuticals, biopharmaceuticals and active pharmaceutical ingredients. Established in 1921 and with headquarters in Zagreb, Croatia, PLIVA together with Barr forms a single, global player with more than 8.000 highly experienced and motivated employees. PLIVA is the leading Central and Eastern European pharmaceutical company with a portfolio of more than 1.200 products competing in over 30 countries worldwide, including our key commercial markets of Croatia, Germany, Poland and Russia. Due to increased level of work and in order to meet all future business requirements we are looking for a Patent Attorney within the intellectual property team.

The position is full time, reporting to the Head of Intellectual Property – Europe. Our IP offices are primarily located in Zagreb, Croatia and Petersfield, UK – there are offices in other countries and candidates are encouraged to apply and state their location preference.

The role and responsibilities include:

- Create patent strategies in cooperation with R&D, Regulatory and the Commercial teams to launch products at the earliest possible date into the EU, CEE and other territories outside of the USA;
- Develop strategies for acquiring IP rights that will protect our R&D investment in our products;
- You will be responsible for all patent litigation and EPO opposition work associated with your products in all territories, outside of the USA;
- Close coordination with our IP colleagues in the USA is needed to develop a consistent global patent strategy for products that are to be launched in the USA as well.

Education/skills required:

- European Patent Attorney;
- Degree in chemistry, biochemistry, pharmacy or other relevant field;
- Experience with pharmaceutical patents, whether gained in private practice or in-house; candidates without experience in patent litigation are encouraged to apply;
- Readiness to travel around Europe;
- The ability to work comfortably in English.

In return we offer a generous remuneration package in keeping with the skills that you will bring to the IP team. Relocation assistance will be provided.

Interested candidates should mail their CV to employment@pliva.hr

or to the following address:

PLIVA d.d.

Corporate Human Resources

Ulica grada Vukovara 49

HR – 10 000 Zagreb

Ph: +385-1-6160-547

<http://www.pliva.com>

Etablierte national und international tätige
Patentanwaltskanzlei im Münchner Osten
sucht zum nächstmöglichen Eintritt

Patentanwalt / Patentanwältin Fachgebiet Chemie / Biochemie

möglichst mit beiden Qualifikationen
(national und EP).

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen
richten Sie bitte an

Schwabe – Sandmair – Marx
Herrn Patentanwalt Markus Muschke
Stuntzstr. 16
81677 München
oder per Email an info@ssmpatent.de



CABINET NUSS

Fondé en 1899

Conseils en Propriété Industrielle à **Strasbourg (France)**
recherche
dans le cadre de son développement
et pour compléter son département brevets

INGENIEUR BREVETS CONFIRME H/F

Vous travaillez au sein d'une équipe d'ingénieurs et vous
intervenez notamment dans l'acquisition, l'exploitation et la
défense du portefeuille brevets de clients.

Issu d'une Ecole d'Ingénieur, spécialisé mécanique,
électromécanique, physique ou informatique, vous êtes
diplômé du CEIPI, le cas échéant complété par l'examen de
CPI et/ou de mandataire européen
ou en cours de qualification.

Vous justifiez d'une expérience similaire d'au moins cinq ans
en tant que collaborateur dans un cabinet en propriété
industrielle ou en entreprise ou en tant qu'examineur
dans un office de brevets.

Anglais indispensable, l'allemand est un plus.

Pour postuler, enregistrez-vous sur notre site Internet
www.managing.fr ou adressez-nous votre candidature sous
référence AD1264 à MANAGING Recrutement,
16 boulevard Tauler, 67000 STRASBOURG.

Schindler steht für Mobilität. Mobilität braucht Profis. Verstärken Sie das Team unserer
Patent-Professionals in Hergiswil (NW) nahe Luzern/Schweiz:

Patentingenieur / Patentanwalt (m/w)

Schindler bewegt täglich mehr als 700 Millionen Menschen auf der ganzen Welt – mit Aufzügen, Fahrtreppen und innovativen Mobilitätslösungen. Hinter diesem Erfolg stehen rund 44.000 Mitarbeitende in über 100 Tochtergesellschaften auf allen Kontinenten.

Unser Bereich Corporate Research & Development (R&D) entwickelt die Mobilität von morgen.

Mobilität ist das Ziel

Als Inhouse Counsel in unserem Patentbereich, der Inventio AG, übernehmen Sie in einem kompetenten Team von Patentspezialisten folgende Aufgaben:

- Erkennen und Evaluieren technischer Innovationen
- Bearbeitung von Patentanmeldeverfahren, insbesondere vor dem EPA
- Koordination und Führung von Korrespondenzanwälten im internationalen Umfeld
- Ausarbeitung von Gutachten, insbesondere zur Rechtsbeständigkeit von Patenten und zu Verletzungsfragen
- Mitwirkung bei der Durchsetzung und Verteidigung eigener Schutzrechtspositionen, bei der Abwehr von Verletzungsangriffen und bei der Beseitigung fremder Schutzrechte
- Beratung und Betreuung von Führungskräften und Erfindern

Wir bieten sehr gute Weiterbildungsmöglichkeiten und Unterstützung bei der Erlangung der Zulassungsvoraussetzungen am DPMA und am EPA.

Schindler Aufzüge AG
Melanie Bründler, R&D-Human Resources
Zugerstrasse 13, CH-6030 Ebikon
Tel. +41 41 445 32 70, melanie.brundler@ch.schindler.com

www.schindler.ch

Mobilität braucht Sie

Hohes Engagement und eine gute Auffassungsgabe erlauben es Ihnen, sich rasch in komplexe technische und juristische Sachverhalte einzuarbeiten. Ihre weiteren Qualifikationen:

- Universitätsabschluss in Maschinenbau, Werkstofftechnik, Physik oder einem verwandten Fachgebiet
- Gute Kenntnisse des deutschen und/oder europäischen Patentrechts; alternativ grundlegende Patentrechtskenntnisse, verbunden mit mehrjähriger Industrieerfahrung im Entwicklungsbereich
- Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse

Für weitere Auskünfte steht Ihnen Herr André Kreiser, Patentanwalt, unter Tel. +41 41 632 85 24 gerne zur Verfügung.

Interessiert? Dann bewerben Sie sich mit Ihren vollständigen Unterlagen.



Schindler

UMSCH®EIBUNG



Die Schutzrechts-Experten von PAVIS
bearbeiten für Sie die Umschreibung
von Marken, Patenten, Gebrauchs- und
Geschmacksmustern.

Sie sparen Zeit und Kosten.



Mehr Informationen erhalten Sie unter: www.pavis.de



EUROPEAN PATENT ATTORNEY

3M Company currently has an open position for a highly qualified and motivated European Patent Attorney to join 3M's Intellectual Property group in the UK (Bracknell or Loughborough), Belgium (Brussels) or Germany (Neuss or Munich). 3M is one of the world's premier diversified technology companies, with leading businesses in health care, telecommunications, consumer and office, and industrial and transportation fields.

Applicants should have passed the EPO qualifying examination, possess a background in physics or electro-mechanical engineering, have 1 to 2 years post-qualification experience, and demonstrate excellent written and spoken English. Fluency in German or French would be an advantage, but is not required. Experience with software inventions would be a plus.

Duties include mainly drafting and prosecution of patent applications, handling EPO oppositions and performing validity and infringement studies. The handling of transactional and litigation matters may become part of the duties when experience permits.

3M offers a challenging and highly international work environment and a high degree of autonomy for experienced attorneys, a variety of products and technologies with which to work, competitive benefits and relocation assistance, and salaries and advancement opportunities commensurate with performance. Further information regarding 3M is available at www.3m.com.

To apply in confidence, please send your résumé to Dr. Gilbert Voortmans at the address shown below, or to gilbert-voortmans@mmm.com.

3M Europe S.A./N.V.
Hermeslaan 7
B-1831 Diegem
Belgium
Telephone: +32-2/722 4780

**SANDOZ**

A healthy decision



For over a hundred years, doctors, pharmacists and patients all over the world have placed their trust in the quality medicines from Sandoz. In full awareness of this tradition, the company's 21,000 employees develop, produce and market low-priced generics as well as pharmaceutical and biotechnological active substances. Sandoz is represented in over 110 countries.

Choosing Sandoz is always "a healthy decision". Through our work and our medicines, we have committed ourselves to improving the quality of life of people the world over. Our future holds many opportunities. Let's explore them together!

For the Aeropharm Development Center in Rudolstadt, Germany we are searching a

European Patent Attorney

Areas of Responsibilities:

- Integral member of Sandoz' Patent Law Department, the position will be located in Holzkirchen, Germany, with a special responsibility for our development center in Rudolstadt/Thüringen
- Securing freedom to operate for Sandoz' pipeline products
- Where necessary, challenging patent rights or defending Sandoz in infringement and/or nullity proceedings, including instructing external patent counsels worldwide.
- Identifying and securing of intellectual property protection for internal developments
- Drafting, filing, prosecuting, defending and enforcing and of patent opportunities based on innovative Sandoz technology
- Providing intellectual property guidance to internal development teams and management functions

Qualification:

- University degree in natural sciences (e.g. diploma or PhD in chemistry, pharmacy, biochemistry)
- Qualification as an European Patent Attorney and/or a national equivalent qualification
- Background and experience in an industry patent department desirable
- Experience in Asthma related research eligible
- Excellent written and verbal communication skills in English language required

Please apply online in English by searching for the **Job ID 35372** under www.sandoz.com/global/career/job_offers/sign_in_and_search_openings/search_openings

For further information please refer to Andrea Duschner (phone +49 8024 476 2803)

Sandoz is an equal opportunity employer

a Novartis company

PATENT COUNSEL GAMBRO

COMPETITIVE PACKAGES

SWEDEN & ITALY

Gambro, a global medical-technology company, operates primarily in the field of dialysis products. A truly international concern, it employs in excess of 7,000 individuals in more than 100 nations worldwide and has a projected turnover of SEK11 billion for 2007. By drawing upon the expertise of its specialist workforce, the organisation has maintained its impressive development and, following its acquisition by Investor and EQT in 2006, it has become the only global clinic-independent company, capable of offering a full range of products.

Through the development of its pioneering technologies, Gambro has underlined its commitment to discovering novel treatments for acute renal failure. Its ongoing focus on innovation is central to its aim to become the preferred partner for dialysis providers worldwide, and as a consequence, it has recently announced plans to considerably increase its R&D headcount. This growth in its R&D knowledge base, together with the organisation's continued expansion in key global markets, has necessitated the recruitment of two high calibre Patent Counsels.

Based at Gambro's sites in Lund, Sweden (Ref: 12181) or Medolla, Italy (Ref: 12182), the successful candidates will be responsible for the drafting, filing and prosecution of a dedicated patent portfolio; delivery of validity and/or infringement analyses; IP due diligence; and assisting in litigious matters (including oral hearings).

As Gambro operates in a highly competitive industry, a significant element of the candidate's remit will also be concerned with the impact of actual or potential third-party patents on the company's business. Educating individual business areas in the importance of IP assets is deemed to be essential, and therefore, the appointee will work closely alongside internal stakeholders, to deliver commercially-sensitive, guidance.

Candidates will ideally be qualified European or US Patent Attorneys who possess a good first degree – or equivalent – in Electrical/Mechanical Engineering, Software or Physical Sciences. Part-qualified candidates with sufficient expertise will also be considered. As the working language of the company is English, written and oral fluency are essential.

These are excellent opportunities for dynamic professionals who wish to develop their careers within a market-leading organisation, which has ambitious plans for future growth.

If you are interested, please contact Stuart Adamson, Managing Director or Andrew Kennedy, Senior Researcher on +44 (0) 207 337 9890 or send your CV in confidence quoting reference numbers 12181 or 12182 to: The Intellectual Property Division, Adamson & Partners Ltd, 20 Abchurch Lane, London, UK EC4N 7BB.

Fax number: +44 (0) 207 623 7870.

Email: stuart.adamson@adamsons.com or andrew.kennedy@adamsons.com

ADAMSON & PARTNERS

INTERNATIONAL EXECUTIVE SEARCH & SELECTION



Germany • UK • France • USA • Switzerland • Spain

CHIEF PATENT PROSECUTION COUNSEL GAMBRO

EXCELLENT REMUNERATION PACKAGE

GERMANY OR SWEDEN

Gambro, a global medical-technology company, operates primarily in the field of dialysis products. A truly international concern, it employs in excess of 7,000 individuals in more than 100 nations worldwide and has a projected turnover of SEK11 billion for 2007. By drawing upon the expertise of its specialist workforce, the organisation has maintained its impressive development and, following its acquisition by Investor and EQT in 2006, it has become the only global clinic-independent company, capable of offering a full range of products.

Intellectual Property is fundamental to Gambro's continued success and, operating in a highly competitive market, the organisation fully comprehends the necessity of a proactive IP policy. The protection, extension and commercial exploitation of its patents is central to the company's ambitious growth strategy, and as a consequence, the IP department is a valued business partner. The IP function is a global entity, and currently employs 8 Patent Attorneys, supported by a dedicated administrative staff, who are located at 5 centres worldwide.

Based in Lund, Sweden or Hechingen, Germany, the appointee will utilise their personnel-management skills and IP expertise to ensure the effective functioning of the department and the delivery of all non-litigious IP services. Commercially-minded, with the strategic foresight required to contribute to the definition and implementation of the company's IP policies, the successful candidate will also possess the commercial acumen and professionalism required to advise colleagues in a multi-disciplinary environment.

Candidates will ideally be qualified European or US Patent Attorneys who possess an academic background in mechanical/electrical engineering, software or physical sciences if based in Lund or biological sciences or medicine, if located in Hechingen. Strong leadership and motivational skills, together with previous experience of offering guidance to members of an in-house patent function or private practice department, would also be considered particularly advantageous. As the working language of the company is English, written and oral fluency are essential.

This opportunity promises a high level of responsibility within a market leading multi-national corporation. Future prospects are excellent for an individual who is dedicated to the company and its continuing success.

If you are interested, please contact Stuart Adamson, Managing Director or Andrew Kennedy, Senior Researcher on +44 (0) 207 337 9890 or send your CV in confidence quoting reference number

**12180 to: The Intellectual Property Division, Adamson & Partners Ltd,
20 Abchurch Lane, London, UK EC4N 7BB.**

Fax number: +44 (0) 207 623 7870.

Email: stuart.adamson@adamsons.com or andrew.kennedy@adamsons.com

ADAMSON & PARTNERS

INTERNATIONAL EXECUTIVE SEARCH & SELECTION



Germany • UK • France • USA • Switzerland • Spain

INTELLECTUAL PROPERTY MANAGER DRUG DISCOVERY & DEVELOPMENT

EXCELLENT REMUNERATION

CAMBRIDGE UK



Sosei R&D Ltd, based at Chesterford Research Park, is a subsidiary of Sosei Group Corporation, and is responsible for drug discovery and development globally. Its success is based on technological innovation and sound business management.

Autonomously or with the help of external service providers, the Intellectual Property (IP) Manager will be expected to work closely with R&D and Commercial personnel, provide IP direction, manage the company's patent portfolio and ensure that the IP potential of all programmes is maximised.

Candidates should ideally possess the following profile: -

- First degree in Chemistry or a Biomedical science and preferably a PhD.
- Full or Part-qualification as an EPA/CPA or equivalent national IP qualification.
- Strong scientific background and understanding of drug discovery and development.
- Experience of IP portfolio management in the Pharma/Healthcare/Biotechnology field worldwide, including working with PCT, European and US patents, and familiarity with online database searches.
- Understanding of a multidisciplinary cross-cultural environment.

They should also possess the following personal qualities: -

- Analytical mind and attention to detail.
- Excellent verbal and writing presentational skills.
- Strong organisational abilities.
- Effective team-based proactive stance.

This is a responsible and high-profile role, key to the Company's business model, which will require dedication and enthusiasm. In return, the proposed remuneration will reflect the experience and qualifications of the appointee and be competitive within the sector. Share Options will be available after a period of satisfactory performance.

If you are interested, please telephone Christine Adamson, Director; or Ana Ivanović Researcher on +44 (0)207 337 9890 or send your CV in confidence, quoting reference number CMJA 12260 to: The Intellectual Property Division, Adamson & Partners, 20 Abchurch Lane, London, EC4N 7BB.

E-mail: christine.adamson@adamsons.com or ana.ivanovic@adamsons.com

This assignment is being handled exclusively by Adamson & Partners' Intellectual Property Division and all direct or third party applications will be forwarded to them for consideration.

ADAMSON & PARTNERS

INTERNATIONAL EXECUTIVE SEARCH & SELECTION

Germany • UK • France • USA • Switzerland • Spain

IP COUNSEL HIGH-TECHNOLOGY COMPANY

KEY INTERNATIONAL IN-HOUSE CAREER OPPORTUNITY

EXCELLENT PACKAGE**3 YEARS'+ EXPERIENCE****BENELUX**

Our client is a leading ITC company with headquarters in Benelux. The company delivers services to a broad business and consumer client base and is well positioned to build on recent growth.

The Intellectual Property Department handles the protection of the entire group's patents, trade marks and copyright issues, including IP contracts, due diligence and licensing. Backed by considerable investment in its R & D, the company has a strong portfolio of patents and ensures 'value generation' of its IP.

To further expand the department, our client now seeks to recruit an IP Counsel to work at its International headquarters. The role will involve identifying and exploiting global licensing opportunities for the company, handling IP due diligence, patent prosecution and IPR-related projects, and raising awareness of IP and licensing both internally and externally.

With at least 3 years' relevant experience and a demonstrable record of achievement, you will be either a European-qualified IP lawyer or a qualified European Patent Attorney with real commercial flair and the ability to generate value through identifying opportunity. A skilled negotiator, from either private practice or industry, you will be looking for the chance to make a real difference to the growth of an already successful company.

**Interested candidates should telephone Christopher Adamson,
Senior Consultant, on +44 (0)207 337 9890, or send your CV to him,
in confidence, quoting reference number 11650, to
christopher.adamson@adamsons.com**

**This assignment is being exclusively handled by Adamson & Partners and all direct
or third-party applications will be sent to them for consideration.**

ADAMSON & PARTNERS

INTERNATIONAL EXECUTIVE SEARCH & SELECTION

Germany • UK • France • USA • Switzerland • Spain

BIRD GOËN & CO

Bird Goën & Co is one of the few truly European Patent and trademark attorney law firms.

- Location: Leuven or Gent in Belgium
- Main language: English
- Client base: industry leaders and multinationals, as well as universities and small or medium-sized companies.

We are looking for qualified and preferably experienced European Patent attorneys, engineers or scientists who wish to enter the field of Intellectual Property.

Opportunities exist for the right candidate to become a European, French, German, British, Dutch or Belgian Patent attorney.

You have a high level of knowledge and experience in

- a) **circuit design and electronics, semiconductor processing**, or
- b) **data communication, telecommunications and computer engineering** (digital comm., networks and protocols, mobile, wireline and/or optical comm., software engineering), or
- c) **mechanics, production engineering, automation, automotive engineering**,
- d) **life sciences, biotechnology, biomedics, medical devices, bio-processing, screening tools**.

For our office in Leuven we are looking for practice heads for **non-pharmaceutical (including bio-chemistry, inorganic and organic chemistry) and pharmaceutical chemistry**.

You are extremely motivated, rigorous, autonomous, flexible and well organised.

Bird Goën & Co
Klein Dalenstraat 42A
3020 Winksele
Belgium

tel +32-16-480562
fax +32-16-480528
ipadmin@birdgoen.com
www.birdgoen.com



Patent database

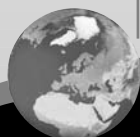
patbase@rws.com
www.rws.com



RWS GROUP

Entwickelt von professionellen Rechercheuren	Designed by professional patent searchers	Conçue par des professionnels de la recherche brevets
30 Mio. erweiterte Patentfamilien	30m consolidated patent families	30m familles de brevets complètes
Recherchierbarer Volltext	Searchable full text	Recherches de texte complets
IPC, USPC, ECLA und japanische Klassifikationen	IPC, USPC, ECLA, JP classifications	Classes IPC, USPC, ECLA et JP
Deutschland (+49) Tel: 01802 25 19 19 Fax: 01802 25 19 20 Nüßlerstrasse 24 13088 Berlin	England (+44) Tel: 020 7554 5400 Fax: 020 7554 5454 Tavistock House, Tavistock Square London WC1H 9LG	France (+33) Tel: 01 39 23 11 95 Fax: 01 39 23 11 96 2, rue Sainte Victoire 78000 Versailles

**Apply for a
FREE trial**



PATENT AND TRADEMARK RECRUITMENT SPECIALISTS

See more live jobs at www.pclayman.com

INTELLECTUAL PROPERTY DIRECTOR – VP8952

FRANCE

Based in Northern France our client is an expanding pharmaceutical company and wish to appoint a senior IP Director to be responsible for the global management of their existing IP team and report directly to the executive board.

EUROPEAN PATENT ATTORNEY – VP8967

AUSTRIA

Based in Vienna our client is seeking a qualified EPA with a background in biotech to take responsibility for handling major projects, drafting and prosecuting patents before the EPO, IP strategy, contracts and agreements, excellent salary.

HEAD OF IP – VP8912

SWITZERLAND

Based in Lausanne, our client is looking to set up a brand new patent department for their world wide patent portfolio and provide IP support i.e. prosecution, licensing and litigation with legal services, R&D and the executive management

PATENT ATTORNEY – VP8898

SWITZERLAND

Based Basel, our client is a global leader in the dental implant Industry and is seeking ideally a fully qualified EPA with a background preferably in engineering or alternatively in life sciences. Excellent commencing salary and benefits.

HEAD OF DEPARTMENT – VP8984

SWITZERLAND

Based in Basel, our client is seeking a qualified EPA capable of supervising and managing a small team of approximately 5 attorneys, a background in engineering, chemistry or life sciences and with a minimum of 10 years exp.

PATENT ATTORNEY – VP8847

SOUTH OF FRANCE

A major global business with a portfolio of around 40,000 patents are seeking to recruit a part qualified or qualified EPA with a degree in computer science, electronics, physics, or similar, fluent in English (written and spoken).

PATENT ATTORNEY – VP8898

SWITZERLAND

Based in Basel our client is a global manufacturer of chemical products with a turnover of \$2.2 billion and is seeking ideally a qualified EPA with a degree in chemistry, experience in International patent law with good business acumen.

PATENT ATTORNEY – VP8942

SWITZERLAND

Our client is based close to Basel and have an urgent requirement for a part qualified or qualified patent attorney with a background in either chemical engineering or chemistry. Excellent career opportunity with a thriving Company.

PATENT ATTORNEY – VP8822

BELGIUM

Based close to Brussels at their European Headquarters, our client with a turnover of \$13billion are seeking either an EPA and/or National attorney, background in chemistry, co-ordinate and implement global IP strategy. Apply today!

PATENT ATTORNEY – VP8850

GERMANY

Based in the Northern part of Germany our client a world leader in the automotive business are seeking a part or fully qualified European Patent Attorney with a background in physics, electronics or mechanical engineering. Good prospect

PATENT ATTORNEY – VP8823

FRANCE

Extremely reputable private practice based in Paris are looking for candidates in the fields of chemistry and biology, with some years of experience and preferably European patent attorneys and French patent attorney. Excellent salary.

PATENT ATTORNEY – VP8856

FRANCE

Looking for either a qualified or part qualified European Patent Attorney with a background in either mechanical engineering or chemistry with a minimum of 3 years experience and must have passed the CEIPI examination.

PATENT ATTORNEY – VP8876

LUXEMBOURG

Our client, one of the prominent private practices in the area are seeking to recruit two qualified or part qualified Patent Attorneys with a background in electronics or engineering and the second attorney in chemistry. Excellent salary

PATENT ATTORNEY – VP8831

GERMANY

Our client is based close to Dusseldorf and are seeking qualification as Patent Attorney and/or EPA to degree level in mechanical engineering, (Molecular)-Biology, Biotechnology or Biochemistry and ideally experiences in industry.

PATENT ATTORNEY – VP8941

THE NETHERLANDS

Based in either Galleen or Delft, our client is a world wide leader in nutrition, pharmaceutical and Industrial chemicals and are seeking a part qualified or qualified patent attorney with a background in polymer chemistry. Career prospects.

Euro-Konten der Europäischen Patentorganisation
Euro accounts of the European Patent Organisation
Comptes euro de l'Organisation européenne des brevets

Euro-Konten der Europäischen Patentorganisation
Euro accounts of the European Patent Organisation
Comptes euro de l'Organisation européenne des brevets

Bankkonto Bank account Compte bancaire	Bankkonto Bank account Compte bancaire
AT – Österreich Austria Autriche	CY – Zypern Cyprus Chypre
N° 102-133-851/00 (BLZ 12 000)	N° 0155-41-190144-48
IBAN AT91 1200 0102 1338 5100	IBAN CY68 0020 0155 0000 0041 1901 4448
BIC BKAUATWW	BIC BCYPCY2N
Bank Austria Creditanstalt AG	Bank of Cyprus
Am Hof 2	2 - 4 Them. Dervi Street
Postfach 52000	P.O. Box 1472
1010 WIEN	1599 NICOSIA
AUSTRIA	CYPRUS
BE – Belgien Belgium Belgique	CZ – Tschechische Republik Czech Republic République tchèque
N° 310-0449878-78	N° 01841280/0300
IBAN BE69 3100 4498 7878	IBAN CZ52 0300 1712 8010 1700 2453
BIC BBRUBEBB	BIC CEKOCZPP
ING Belgium	Ceskoslovenska Obchodni Banka A.S.
Marnix Business Branch	Na Příkopě 854/14
1, rue du Trône	11520 PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO
1000 BRUXELLES	THE CZECH REPUBLIC
BELGIUM	
BG – Bulgarien Bulgaria Bulgarie	DE – Deutschland Germany Allemagne
N° 1465104501	N° 3 338 800 00 (BLZ 700 800 00)
IBAN BG72 UNCR 7630 1465 1045 01	IBAN DE20 7008 0000 0333 880000
BIC UNCR BGSF	BIC DRESDEFF
UniCredit Bulbank	Dresdner Bank
7, Sveta Nedelya Sq.	Promenadeplatz 7
1000 SOFIA	80273 MÜNCHEN
BULGARIA	GERMANY
	SWIFT Code: DRESDEFF700
CH – Schweiz Switzerland Suisse	DK – Dänemark Denmark Danemark
N° 230-322 005 60 M	N° 3001014560
IBAN CH49 0023 0230 3220 0560 M	IBAN DK94 3000 3001 0145 60
BIC UBSWCHZH80A	BIC DABADKKK
UBS	Danske Bank A/S
Bahnhofstr. 45	Holmens Kanal Dept.
8021 ZÜRICH	Holmens Kanal 2-12
SWITZERLAND	1092 KOPENHAGEN K
	DENMARK

Euro-Konten der Europäischen Patentorganisation
Euro accounts of the European Patent Organisation
Comptes euro de l'Organisation européenne des brevets

Bankkonto | Bank account |
Compte bancaire

EE – Estland | Estonia | Estonie

N° 10220025988223
 IBAN EE24 1010 2200 2598 8223
 BIC EEUHEE2X
 SEB Eesti Ühispank AS
 Tornimäe 2, Tallinn
 15010 TALLINN
 ESTONIA

ES – Spanien | Spain | Espagne

N° 0182-5906-88-029-0348002
 IBAN ES74 0182 5906 8802 9034 8002
 BIC BBVAESMM
 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,
 S.A. (BBVA)
 Calle Alcalá 16, 3º Planta
 28014 MADRID
 SPAIN

FI – Finnland | Finland | Finlande

N° 200118-182076
 IBAN FI28 2001 1800 1820 76
 BIC NDEAFIHH
 Nordea Bank Finland plc
 1820 Foreign Customer Services
 Mannerheimintie 7, Helsinki
 00020 NORDEA
 FINLAND

FR – Frankreich | France | France

N° 30004 00567 00020020463 29 (RIB)
 IBAN FR76 3000 4005 6700 0200 2046 329
 BIC BNPAFRPPPOP
 BNP - Paribas
 Agence : Paris Clientèle Internationale
 2, Place de l'Opéra
 75002 PARIS
 FRANCE

Bankkonto | Bank account |
Compte bancaire

GB – Vereinigtes Königreich |

United Kingdom | Royaume-Uni

N° 86 98 72 66 (Sorting Code 20-47-35)
 IBAN GB10 BARC 2047 3586 9872 66
 BIC BARCGB22
 Barclays Bank plc
 International Corporate
 PO Box 391
 38 Hans Crescent
 Knightsbridge
 LONDON SW1X 0LZ
 THE UNITED KINGDOM

GR – Griechenland | Greece | Grèce

N° 112002002007046
 IBAN GR36 0140 1120 1120 0200 2007 046
 BIC CRBAGRAAXXX
 Alpha Bank
 Athens Tower Branch
 2, Messoghion Avenue
 115 27 ATHENS
 GREECE

HU – Ungarn | Hungary | Hongrie

N° 11764946-00239880
 IBAN HU46 1176 4946 0023 9880 0000 0000
 BIC OTPVHUHB
 OTP Bank Rt.
 Központi Fiók
 Deák Ferenc utca 7-9
 1052 BUDAPEST
 HUNGARY

IE – Irland | Ireland | Irlande

N° 309 822 01 (Bank Code 901 490)
 IBAN IE10 BOFI 9014 9030 9822 01
 BIC BOFIE2D
 Bank of Ireland
 Lower Baggot Street Branch
 P.O. Box 3131
 DUBLIN 2
 IRELAND

Euro-Konten der Europäischen Patentorganisation
Euro accounts of the European Patent Organisation
Comptes euro de l'Organisation européenne des brevets

[illegible]

Euro-Konten der Europäischen Patentorganisation
Euro accounts of the European Patent Organisation
Comptes euro de l'Organisation européenne des brevets

Bankkonto | Bank account |
Compte bancaire

PT – Portugal | Portugal | Portugal

N° 2088391145
 IBAN PT50 0033 0000 0208 8391 1452 2
 BIC BCOMPTPL
 Millennium bcp
 Banco Comercial Português
 Av. Fontes Pereira de Melo, 7
 1050-115 LISBOA
 PORTUGAL

SE – Schweden | Sweden | Suède

N° 99-48857939
 IBAN SE08 6000 0000 0000 4885 7939
 BIC HANDSESS
 SHB
 CUBB, K3
 Svenska Handelsbanken
 106 70 STOCKHOLM
 SWEDEN

SI – Slowenien | Slovenia | Slovénie

N° 03500-1000001709
 IBAN SI56 0350 0100 0001 709
 BIC SKBAS12X
 SKB Banka D.D.
 Ajdovščina 4
 1513 LJUBLJANA
 SLOVENIA

SK – Slowakei | Slovakia | Slovaquie

N° 2920480237 (Bank code 1100)
 IBAN SK89 1100 0000 0029 2048 0237
 BIC TATRSKBX
 Tatra Banka A.S.
 Branch Banska Bystrica
 Dolna 2
 97401 BANSKA BYSTRICA
 SLOVAKIA

Bankkonto | Bank account |
Compte bancaire

TR – Türkei | Turkey | Turquie

N° 4214-301120-1039000
 IBAN not implemented
 BIC
 Türkiye İS Bankası A.Ş.
 Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 8
 06640 KIZILAY / ANKARA
 TURKEY