



Amtsblatt des Europäischen Patentamts

24. August 1983
Jahrgang 6 / Heft 8
Seiten 323-360

Official Journal of the European Patent Office

24 August 1983
Year 6/Number 8
Pages 323-360

Journal officiel de l'Office européen des brevets

24 août 1983
6^e année / Numéro 8
Pages 323-360

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Technischen
Beschwerdekammer 3.3.1
vom 1. März 1983
T 114/82 und T 115/82 ***

Zusammensetzung der Kammer:
Vorsitzender: D. Cadman
Mitglied: O. Bossung
Mitglied: K. Jahn

**Patentinhaber: Bayer A.G.
Einsprechender: Imperial Chemical
Industries PLC
Stichwort: "Zellstoffgewinnung/
BAYER"
EPÜ Regel 9(3)
Art. 9(1), (2) VerfO Beschwk.**

**"Verbindung von Verfahren" —
"Unzuständigkeit des Formalsach-
bearbeiters"**

Leitsatz

I. Einer Zustimmung der Beteiligten zur Verbindung von Beschwerdeverfahren gemäß Artikel 9(2) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (ABl. EPA 1983, S. 7, 9) bedarf es nicht, wenn die Beteiligten dieselben sind, der Sachverhalt in gegenständlichem Zusammenhang steht und ein mögliches Interesse der Beteiligten an getrennter Behandlung nicht erkennbar ist.

II. Die Entscheidung eines Formalsachbearbeiters ist aufzuheben, wenn sich seine Befugnis zur Entscheidung nicht aus Regel 9(3) EPÜ und einer auf dieser Grundlage erfolgten Übertragung ableiten läßt. Die Entscheidung ist an das Organ i.S.v. Artikel 15 EPÜ zurückzu-

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of the Technical
Board of Appeal 3.3.1 dated
1 March 1983
T 114/82 and T 115/82***

Composition of the Board:
Chairman: D. Cadman
Member: O. Bossung
Member: K. Jahn

**Patent Proprietor: Bayer A.G.
Opponent: Imperial Chemical
Industries PLC
Headword: "Pulp production/
BAYER"
EPC Rule 9(3)
Article 9(1), (2) of the Rules of
Procedure of the Boards of Appeal**

**"Consolidation of proceedings" —
"Formalities Officer not competent
to decide"**

Headnote

I. Parties' consent to the consolidation of appeal proceedings pursuant to Article 9(2) of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal (Official Journal of the EPO 1983, pp. 7, 9) is not required if the parties are the same, the facts are related with regard to their subject-matter and a possible interest for the parties in separate proceedings is not recognisable.

II. The decision of a Formalities Officer must be set aside if his power to decide cannot be inferred from Rule 9(3) EPC or from a transfer of powers based thereon. The case must be remitted to the department referred to in Article 15 EPC, whose competence is derived from the

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.3.1 du
1er mars 1983
T 114/82 et T 115/82***

Composition de la Chambre:
Président: D. Cadman
Membre: O. Bossung
Membre: K. Jahn

**Titulaire du brevet: Bayer A.G.
Opposante: Imperial Chemical
Industries PLC
Référence: "Obtention de cellulose/
BAYER"**

**Règle 9(3) de la CBE
Article 9(1), (2) du règlement de
procédure des Chambres de recours**

**"Jonction de procédures" —
"Incompétence de l'agent des
formalités"**

Sommaire

I. L'accord des parties en vue de joindre des procédures de recours conformément à l'article 9(2) du règlement de procédure des Chambres de recours (JO de l'OEB n° 1/1983, p. 7, 9) n'est pas nécessaire lorsque les parties sont les mêmes, que les faits sont concrètement liés et qu'il n'apparaît pas que les parties puissent avoir un intérêt à ce que les recours soient instruits séparément.

II. Il y a lieu d'annuler la décision prise par un agent des formalités, lorsque celui-ci agit sans que lui soit accordé un pouvoir de décision en vertu de la règle 9(3) de la CBE ainsi que d'un transfert d'attributions, en bonne et due forme, intervenu en conséquence. L'affaire

* Amtlicher Text.

* Translation.

* Traduction.

verweisen, dessen Zuständigkeit sich aus dem Übereinkommen ergibt (im Anschluß an J 10/82 vom 21. Dezember 1982, ABl. EPA 1983, S. 94).

Convention (in connection with J 10/82 dated 21 December 1982, Official Journal of the EPO 1983, p. 94).

doit être renvoyée à l'instance visée à l'article 15 de la CBE, dont la compétence découle de la Convention (cf. décision J 10/82 du 21 décembre 1982, JO de l'OEB n° 3/1983, p. 94).

Sachverhalt und Anträge

I. Der Beschwerdeführerin und Patentinhaberin waren 1981 die europäischen Patente mit der Veröffentlichungsnummer 4928** (Bezeichnung: "Dispersion zur Verwendung bei der Zellstoffgewinnung und Verfahren zur Zellstoffgewinnung unter Verwendung dieser Dispersion", nachfolgend "Zellstoffgewinnung" genannt) und mit der Veröffentlichungsnummer 4938*** (Bezeichnung: "Verfahren zur Herstellung halbsynthetischer beta-Lactamantibiotika", nachfolgend "Antibiotika" genannt) erteilt worden.

II. Bei Einlegung eines Einspruchs, der nach der Erfindungsbezeichnung und dem Inhalt der Einspruchsbegründung gegen das Patent "Zellstoffgewinnung" gerichtet sein sollte, gab die Einsprechende die Veröffentlichungsnummer des angegriffenen Patents mit Nummer 4938 an und begehrte nach Ablauf der Einspruchsfrist eine Berichtigung in Nummer 4928.

III. Im weiteren Verlauf des Verfahrens traf die Formalprüfungsstelle der Einspruchsabteilungen des EPA — veranlaßt durch Anträge der Patentinhaberin — zwei die eingangs genannten Patente betreffende Entscheidungen.

In einer Entscheidung vom 13. Mai 1982 betreffend das Patent "Zellstoffgewinnung" (falsch angegebene Nummer "4938" — richtig "4928") wurde der Einspruch für zulässig erklärt.

In einer Entscheidung vom 2. Juli 1982 betreffend das Patent "Antibiotika" (Nummer 4938) wurde es abgelehnt, einen Einspruch gegen dieses Patent durchzuführen.

IV. Gegen diese Entscheidungen richten sich die gesonderten Beschwerden der Patentinhaberin in den Beschwerdesachen T 114/82 und T 115/82. Hinsichtlich des weiteren Inhalts der Akten (insbesondere Begründung der angefochtenen Entscheidungen, Beschwerdeanträge und Beschwerdebegründungen) wird auf die Akten verwiesen, da es im Hinblick auf die zu treffende Entscheidung der Beschwerdekammer darauf nicht ankommt.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerden entsprechen den Artikeln 106-108 sowie Regel 64 EPÜ. Bei der Beschwerde "Antibiotika" gilt dies auch hinsichtlich des Zulässigkeitsanfordernisses der "Beschwer" (Artikel 107 Satz 1 i.V.m. R. 65(1) EPÜ). Zwar besteht die "Beschwer" nicht darin, daß der Beschwerdeführerin und Pa-

Summary of Facts and Submissions

I. In 1981 the appellant/proprietor of the patent was granted European patents bearing the publication numbers 4928** (Title: "Dispersion for use in pulp production and process for pulp production using this dispersion", hereinafter referred to as "pulp production") and 4938*** (Title: "Process for the preparation of semi-synthetic beta-lactam antibiotics, hereinafter "antibiotics") respectively.

II. In filing a notice of opposition, which according to the title of the invention and the content of the Statement of Grounds of the opposition was intended to be directed against the "pulp production" patent, the opponent gave the publication number of the contested patent as 4938 and, after expiry of the opposition period, requested correction to 4928.

III. In the subsequent course of the procedure, the Formalities Section of the Opposition Divisions of the EPO — in response to requests from the patent proprietor — took two decisions concerning the above-mentioned patents.

In a decision dated 13 May 1982 concerning the "pulp production" patent (number wrongly given as "4938" — correct number: "4928") the opposition was found admissible.

In a decision dated 2 July 1982 concerning the "antibiotics" patent (No. 4938), the institution of opposition proceedings against this patent was refused.

IV. The separate appeals by the patent proprietor in appeal cases T 114/82 and T 115/82 are directed against these decisions. For the further content of the files (especially the reasons for the decisions appealed, the notices of appeal and the statements of the grounds of appeal), reference is made to the files, as the decision to be taken by the Board of Appeal is not dependent on them.

Reasons for the Decision

1. The appeals comply with Articles 106 to 108 and Rule 64 EPC. In the case of the "antibiotics" appeal the same applies with regard to the requirement concerning the admissibility of the grievance (Article 107, first sentence, in conjunction with Rule 65(1) EPC). The grievance does not lie in the fact that the

Exposé des faits et conclusions

I. La requérante et titulaire du brevet s'est vu délivrer en 1981 les brevets européens publiés respectivement sous les numéros 4928** (titre: "Dispersion destinée à l'obtention de cellulose et procédé pour l'obtention de cellulose utilisant cette dispersion", abrégé ci-après en "obtention de cellulose") et 4938*** (titre: "Procédé de préparation d'antibiotiques semi-synthétiques du type bêta-lactame", abrégé ci-après en "antibiotiques").

II. En formant une opposition qui, d'après le titre de l'invention et le contenu du mémoire d'opposition, était censée être dirigée contre le brevet "obtention de cellulose", l'opposante a indiqué comme numéro de publication du brevet attaqué le numéro 4938 et a demandé, après l'expiration du délai d'opposition, que cette indication soit corrigée pour devenir le numéro 4928.

III. Dans la suite de la procédure, la Section des formalités des Divisions d'opposition de l'OEB — saisie de requêtes déposées par la société titulaire — a rendu deux décisions concernant les brevets cités ci-dessus.

Par décision du 13 mai 1982 concernant le brevet "obtention de cellulose" (numéro indiqué par erreur: "4938"; numéro correct: "4928"), l'opposition a été déclarée recevable.

Par décision du 2 juillet 1982 concernant le brevet "antibiotiques" (numéro 4938), il n'a pas été admis qu'une opposition soit mise en oeuvre contre ce brevet.

IV. C'est contre ces décisions que sont formés les recours indépendants introduits par la société titulaire et portant respectivement les numéros T 114/82 et T 115/82. En ce qui concerne le reste des faits et conclusions (en particulier les motifs des décisions attaquées, les requêtes déposées avec les actes de recours et les mémoires exposant les motifs des recours), la Chambre renvoie aux dossiers, du fait que ces éléments sont sans importance dans le cas de la décision qu'elle doit rendre.

Motifs de la décision

1. Les recours répondent aux articles 106, 107 et 108 et à la règle 64 de la CBE. Pour le recours dans le cas du brevet "antibiotiques", les exigences de recevabilité du "grief" (article 107, 1^{re} phrase, ensemble la règle 65(1) CBE) sont également satisfaites. Le "grief" ne consiste certes pas en ce que la requé-

* Amtlicher Text.

** Patentanmeldung Nr. 79 101 084.6.

*** Patentanmeldung Nr. 79 101 110.9.

* Translation.

** Application No. 79 101 048 6.

*** Application No. 79 101 110.9.

* Traduction.

** Demandede brevet n° 79 101 084 6

*** Demande de brevet n° 79 101 110.9.

tentnamelderin (*Patentinhaberin*) die Eröffnung eines Einspruchsverfahrens gegen ihr eigenes Patent verwehrt wurde. Die "Beschwer" besteht lediglich darin, daß in erster Instanz eine Entscheidung ergangen ist, die dem Antrag der Beschwerdeführerin nicht entspricht. Damit ist die Patentinhaberin auch im Fall "Antibiotika" von der angefochtenen Entscheidung i.S.v. Artikel 107 Satz 1 EPÜ "beschwert". Beide Beschwerden sind daher zulässig.

2. Die Beschwerden können gemäß Artikel 9(2) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (ABI. EPA 1980, S. 171**, nachfolgend: VOBK) in einem gemeinsamen Verfahren behandelt werden. Der dort vorgesehenen Zustimmung der Beteiligten bedarf es in diesem Falle nicht. Artikel 9(1) VOBK bezieht sich vornehmlich auf Beschwerden mit ähnlichen Rechtsfragen verschiedener Beteiligter. Bei den vorliegenden Beschwerden handelt es sich um dieselben Beteiligten. Der Sachverhalt, der zu den angefochtenen Entscheidungen geführt hat, steht in engem gegenständlichen Zusammenhang. Ferner ist keinerlei Interesse der Beteiligten an getrennter Behandlung erkennbar. Hier liegt vielmehr ein Artikel 9(1) VOBK analoger Fall vor.

3. Der von der Beschwerdeführerin für den Fall nicht antragsgemäßer Entscheidung beantragten mündlichen Verhandlung bedarf es nicht. Hinsichtlich der Aufhebung der erstinstanzlichen Entscheidungen wird antragsgemäß entschieden. Auch eine "rechtliche Beurteilung" i.S.v. Artikel 111(2) EPÜ, durch die die Einspruchsabteilung im weiteren Verfahren gebunden sein könnte, gibt es nicht.

4. Die Entscheidung "Zellstoffgewinnung" ist eine Entscheidung i.S.v. Artikel 106(3) EPÜ, mit der vorab ein Einspruch für zulässig erklärt wurde. Zu einer solchen Entscheidung ist der Formalsachbearbeiter gemäß der "Mitteilung des Vizepräsidenten der Generaldirektion 2 des EPA über die Wahrnehmung einzelner den Einspruchsabteilungen des EPA obliegender Geschäfte durch Formalsachbearbeiter vom 8. Januar 1982" (ABI. EPA 1982, S. 61) nicht befugt. Die dort unter Nummer 6 aufgeführte Befugnis zur "Entscheidung im einseitigen Verfahren über die Unzulässigkeit des Einspruchs ... mit Ausnahme der Fälle nach Regel 55 c) EPÜ" berechtigt nur zur "Verwerfung des Einspruchs als unzulässig" i.S.v. Regel 56 EPÜ, nicht aber zu einer Entscheidung nach Artikel 106(3) EPÜ, mit der ein Einspruch vorab für zulässig erklärt wird. Dies ist in der genannten Nummer 6 auch erkennbar, da sie von einem "einseitigen" Verfahren spricht, wovon jedenfalls bei der Zulassung des

appellant/patent proprietor was refused the institution of opposition proceedings against its own patent but simply in the fact that a decision by the department of the first instance not corresponding to the appellant's request was issued. Consequently, the patent proprietor is "adversely affected" within the meaning of Article 107, first sentence, EPC by the decision appealed in the "antibiotics" case as well. Both appeals are, therefore, admissible.

2. According to Article 9(2) of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal (Official Journal of the EPO 1980, p. 171**), the appeals can be dealt with in consolidated proceedings. In this instance the consent of the parties provided for therein is not required. Article 9(1) of the said Rules of Procedure refers primarily to appeals involving similar points of law filed by different parties. In the appeals in suit the parties are the same. The facts on which the decisions are based are closely related with regard to their subject-matter. Furthermore, the parties have no recognisable interest whatever in separate proceedings. In fact, the case in question is analogous to Article 9(1) of the said Rules.

3. Oral proceedings which were requested by the appellant in the event of a decision not being taken on his submissions are not necessary. A decision will be made as requested on the setting-aside of the decisions of the department of first instance. There is, moreover, no "*ratio decidendi*" within the meaning of Article 111(2) EPC by which the Opposition Division might be bound in the further proceedings.

4. The "pulp production" decision is a decision within the meaning of Article 106(3) EPC, finding an opposition in the first place to be admissible. According to the "Notice of the Vice-President of Directorate-General 2 of the EPO concerning the entrustment to formalities officers of the execution of individual duties falling to the Opposition Divisions of the EPO, dated 8 January 1982" (Official Journal of the EPO 1982, p. 61) a Formalities Officer is not empowered to take such a decision. The power given therein under point 6 to decide "in *ex parte* proceedings on the inadmissibility of the opposition ... with the exception of the cases provided for in Rule 55(c) EPC", entitles the Formalities Officer to "reject the notice of opposition as inadmissible" within the meaning of Rule 56 EPC only and not to take a decision under Article 106(3) EPC, finding an opposition in the first place to be admissible. This may readily be seen from the aforementioned point 6, which refers to "*ex parte*" proceedings, of which

rante et titulaire ne soit vu refuser l'ouverture d'une procédure d'opposition contre son propre brevet. Le "grief" se borne au simple fait qu'en première instance a été rendue une décision qui ne correspond pas à ce que demande la requérante. C'est ainsi que, même dans le cas du brevet "antibiotiques", la décision attaquée n'a "pas fait droit" aux prétentions de la société titulaire, au sens de l'article 107, 1^{re} phrase de la CBE. Les deux recours sont donc recevables.

2. Les recours peuvent, conformément à l'article 9(2) du règlement de procédure des Chambres de recours (JO de l'OEB n° 7/1980, p. 171**; ci-après dénommé "règlement"), être instruits au cours d'une procédure commune. L'accord des parties prévu par cette disposition n'est pas nécessaire dans le cas d'espèce. En effet, l'article 9(1) du règlement s'applique principalement à des recours concernant des questions de droit analogues soulevées par des parties différentes. Or, dans le cas des présents recours, on a affaire aux mêmes parties. Les faits qui ont conduit aux décisions attaquées ont un lien concret étroit. En outre, il n'apparaît pas que les parties aient un quelconque intérêt à ce que les recours soient instruits séparément. On se trouve plutôt dans une situation comparable à celle visée à l'article 9(1) du règlement.

3. Il n'y a pas lieu de recourir à la procédure orale que la requérante a demandée pour l'éventualité d'une décision non conforme à ses requêtes. Pour ce qui est de l'annulation des décisions de la première instance, la Chambre statue conformément aux requêtes. En outre, il n'y a pas là de cas où les motifs et le dispositif de la décision de la Chambre, au sens de l'article 111(2) de la CBE, puissent lier la Division d'opposition dans la suite de la procédure.

4. La décision concernant le brevet "obtention de cellulose" est une décision au sens de l'article 106(3) de la CBE, par laquelle une opposition a été à titre préjudiciel déclarée recevable. L'agent des formalités n'est pas habilité à prendre une telle décision, conformément au "Communiqué du Vice-Président chargé de la direction générale 2 de l'OEB en date du 8 janvier 1982, visant à confier aux agents des formalités certaines tâches incombant normalement aux divisions d'opposition de l'OEB" (JO de l'OEB n° 2/1982, p. 61). La compétence en matière de "décision au cours de la procédure intéressant une seule partie, constatant l'irrecevabilité de l'opposition ... sauf en cas d'irrecevabilité découlant de l'inobservation de la règle 55 c) de la CBE", mentionnée au point 6 de ce communiqué, ne vaut que pour le "rejet de l'opposition pour irrecevabilité" au sens de la règle 56 de la CBE, mais non pour une décision au sens de l'article 106(3) de la CBE, par laquelle une opposition est à titre préjudiciel

* Amtlicher Text.

** Siehe auch ABI. 1/1983. S. 7 ff.

* Translation.

** see also OJ 1/1983, p. 7 et seq.

* Traduction.

** voir aussi JO n° 1/1983, p. 7 s.

Einspruchs nicht mehr gesprochen werden kann.

5. Unter diesen Umständen ist die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Sache gemäß Artikel 111(1) EPÜ an das Organ zurückzuverweisen, dessen Zuständigkeit sich aus dem Übereinkommen ergibt. Dies ist gemäß Artikel 19(1) EPÜ die nach der Geschäftsordnung zuständige Einspruchsabteilung. (Siehe hierzu auch J 10/82 vom 21. Dezember 1982, ABI.EPA 1983, S. 94).

6. Entsprechendes gilt für die Entscheidung "Antibiotika". Wie bereits oben (1.) gesagt, ist die Beschwerde auch in diesem Fall zulässig, obwohl die eigenartige Situation vorliegt, daß eine Patentinhaberin die Durchführung eines Einspruchs gegen ihr Patent anstrebt. Anscheinend ging es der Patentinhaberin in diesem Fall darum, eine logisch konsequente Haltung gegenüber dem Fall "Zellstoffherstellung" einzunehmen. Hierzu dürfte aber eine Erklärung der Patentinhaberin genügen, daß sie den Einspruch als gegen das Patent "Antibiotika" eingelegt betrachtet und bereit ist, ihn als solchen durchzuführen.

Im übrigen sei darauf aufmerksam gemacht, daß die Frage der Zulässigkeit oder Unzulässigkeit des Einspruchs in den beiden Fällen nicht zwangsläufig spiegelbildlich ist. Eine Verneinung der Zulässigkeit im Falle "Zellstoffgewinnung" bedeutet nicht unbedingt Bejahung im Falle "Antibiotika". Im letzteren Falle mag es zweifelhaft sein, ob die ganz auf "Zellstoffgewinnung" ausgerichtete Einspruchsbegründung die Zulässigkeit eines Einspruchs gegen das Patent "Antibiotika" eröffnen könnte.

1. Entsprechend der oben (unter 5.) genannten Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer ist in beiden Fällen gemäß Regel 67 EPÜ die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen. Die Billigkeit ergibt sich aus dem Verfahrensfehler (d.h. der Unzuständigkeit der Erstinstanz) und der deswegen für notwendig erachteten Rückverweisung.

Aus diesen Gründen

wird wie folgt entschieden:

1. Die Beschwerdesachen T 114/82 und T 115/82 werden miteinander verbunden.
2. Die Entscheidungen der Formalprüfungsstelle der Einspruchsabteilungen des Europäischen Patentamts vom 13. Mai 1982 betreffend das europäische Patent mit der Veröffentlichungsnummer 4928 und vom 2. Juli 1982 betreffend

* Amtlicher Text.

there is no question when talking of the admissibility of an opposition.

5. Under these circumstances, the decision appealed must be set aside and the case remitted in accordance with Article 111(1) EPC to the department competent under the Convention. According to Article 19(1) EPC, this is the Opposition Division to which responsibility is given under the business distribution scheme (in this connection see also J 10/82 dated 21 December 1982, Official Journal of the EPO 1983, p. 94).

6. The same applies *mutatis mutandis* to the "antibiotics" decision. As already mentioned (1. above), the appeal is also admissible in this instance — although the situation is a curious one in that it is the patent proprietor which is endeavouring to have opposition proceedings instituted against its patent. It would seem that in this case the patent proprietor wanted to adopt a logical and consistent position with regard to the "pulp production" case. However, a declaration by the patent proprietor that it regards the notice of opposition as filed against the "antibiotics" patent and that it is prepared to have opposition proceedings instituted on that basis should suffice here.

It should also be borne in mind that the question of the admissibility or inadmissibility of the opposition is not necessarily identical in both cases: declaring the "pulp production" opposition to be inadmissible does not automatically mean that the "antibiotics" case is admissible. In the latter case, there may be doubt as to whether a statement of grounds directed entirely at "pulp production" can make an opposition to the "antibiotics" patent admissible.

7. In accordance with the decision of the Legal Board of Appeal mentioned under 5. above, the reimbursement of the appeal fee pursuant to Rule 67 EPC must be ordered in both cases. The equity of such an order derives from the procedural error (i.e. the first instance was not competent to decide) and the consequent necessity of remitting the case to the competent department.

For these reasons,

it is decided that:

1. Appeal cases T 114/82 and T 115/82 are hereby consolidated.
2. The decisions of the Formalities Section of the Opposition Divisions of the European Patent Office dated 13 May 1982 concerning the European patent bearing the publication number 4928 and 2 June 1982 concerning the

* Translation.

déclarée recevable. Ledit point 6 ne permet du reste pas de s'y tromper, car il y est question d'une procédure "intéressant une seule partie", ce qui, en tout état de cause, ne saurait s'appliquer en cas de recevabilité de l'opposition.

5. Dans ces circonstances, il y a lieu d'annuler la décision attaquée et de renvoyer l'affaire, conformément à l'article 111(1) de la CBE, à l'instance dont la compétence découle de la Convention, c'est-à-dire, en vertu de l'article 19(1) de la CBE, à la Division d'opposition que prévoit la répartition des attributions (cf. également la décision J 10/82 du 21 décembre 1982, JO de l'OEB n° 3/1983, p. 94).

6. Il en va de même pour la décision concernant le brevet "antibiotiques". Comme cela a déjà été établi plus haut (cf. point 1), le recours est également recevable dans ce cas, malgré le caractère singulier de la situation dans laquelle une société titulaire d'un brevet essaie d'obtenir qu'une opposition soit dirigée contre ce brevet. Selon toute apparence, il s'agissait pour la société titulaire d'adopter une attitude logique par rapport à l'affaire "obtention de cellulose". Pour cela, il devrait toutefois suffire que ladite société déclare qu'elle considère l'opposition comme formée contre le brevet "antibiotiques" et qu'elle est prête à la mettre en oeuvre comme telle.

Au demeurant, on observera que la question de la recevabilité ou de l'irrecevabilité de l'opposition ne se règle pas nécessairement de façon inverse dans un cas par rapport à l'autre. Une négation de la recevabilité dans le cas "obtention de cellulose" n'entraîne pas nécessairement une affirmation dans le cas "antibiotiques". Dans ce dernier cas, il peut être douteux que les motifs d'opposition entièrement articulés en fonction du cas "obtention de cellulose" soient susceptibles de fonder la recevabilité d'une opposition contre le brevet "antibiotiques".

7. Conformément à la décision de la Chambre de recours juridique, citée ci-dessus (cf. point 5), il y a lieu d'ordonner dans les deux cas le remboursement de la taxe de recours prévu à la règle 67 de la CBE. En effet, le vice de procédure (pour incompétence de la première instance) et le renvoi de l'affaire décidé en conséquence sont de nature à justifier le remboursement.

Par ces motifs,

il est statué comme suit:

1. Les recours n^{os} T 114/82 et T 115/82 sont joints.
2. Les décisions de la Section des formalités des Divisions d'opposition de l'Office européen des brevets en date du 13 mai 1982 concernant le brevet européen publié sous le numéro 4928 et du 2 juillet 1982 concernant le brevet

* Traduction.

das europäische Patent mit der Veröffentlichungsnummer 4938 werden aufgehoben und die Sachen zur Fortsetzung des Verfahrens an die zuständige Einspruchsabteilung zurückverwiesen.

3. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühren wird angeordnet.

European patent bearing the publication number 4938 respectively, are set aside and the cases remitted to the competent Opposition Division for prosecution of the procedure.

3. Reimbursement of the appeal fees is ordered.

européen publié sous le numéro 4938 sont annulés et les affaires renvoyées pour la poursuite de la procédure à la Division d'opposition compétente.

3. Les taxes de recours seront remboursées.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 20. April 1983
T 65/82 *

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: D. Cadman
Mitglied: G. Szabo
Mitglied: O. Bossung

Anmelderin: Bayer A.G.

Stichwort: "Cyclopropan/BAYER"

EPÜ Artikel 56, 52(1)

"Zwischenprodukte" — "Erfinderische Tätigkeit"

Leitsatz

I. Neue Zwischenprodukte, die in (nicht erfinderischen) Analogieverfahren zur Herstellung von patentierbaren Weiterverarbeitungsprodukten (d. h. Endprodukten oder Zwischenprodukten verschiedener Art) auftreten, müssen — um als Zwischenprodukt gelten zu können — für die Weiterverarbeitungsprodukte einen Strukturbeitrag geben. Auch wenn diese Voraussetzung vorliegt, sind solche Zwischenprodukte nicht ohne weiteres, d. h. nicht ohne Berücksichtigung des Standes der Technik erfinderisch.

II. Als Stand der Technik in bezug auf die Zwischenprodukte sind dabei zwei verschiedene Bereiche (siehe nachfolgend III. und IV.) in Betracht zu ziehen. Einmal (siehe nachfolgend III.) ist der "Zwischenprodukt-nahe" Stand der Technik zu betrachten. Dies sind alle Verbindungen, die als in ihrer chemischen Konstitution den Zwischenprodukten nahekommend ermittelt wurden. Zum anderen (siehe nachfolgend IV.) muß auch der "Produkt-nahe" Stand der Technik berücksichtigt werden. Dies sind diejenigen Verbindungen, die als in ihrer chemischen Konstitution den Weiterverarbeitungsprodukten nahekommend ermittelt wurden.

III. In bezug auf den Zwischenprodukt-nahen Stand der Technik ist zu fragen, ob der Fachmann aus ihm die Notwendigkeit erkennen konnte, bei bekannten Verbindungen gewisse zielgerichtete Modifikationen vorzunehmen, um dasjenige Zwischenprodukt zu erhalten, das allein ihn in die Lage versetzen konnte, die Aufgabe zu lösen, die

Decision of the Technical Board of Appeal 3.3.1 dated 20 April 1983
T 65/82 *

Composition of the Board:

Chairman: D. Cadman
Member: G. Szabo
Member: O. Bossung

Applicant: Bayer A.G.

Headword: "Cyclopropane/BAYER"

EPC Articles 56, 52(1)

"Intermediates" — "Inventive step"

Headnote

I. New intermediates which take part in (non-inventive) analogy processes for the preparation of patentable subsequent products (i.e. end products or intermediates of various kinds), must — in order to qualify as intermediates — provide a structural contribution to the subsequent products. Even where this condition is met, such intermediates are not thereby unconditionally inventive, i.e. not without taking the state of the art into consideration.

II. As state of the art in relation to intermediates there are two different areas (see III and IV below) to be taken into account. One is (see III below) the "close-to-the-intermediate" state of the art. These are all compounds identified from their chemical composition as lying close to the intermediates. On the other hand (see IV below) the "close-to-the-product" state of the art must also be taken into account, i.e. those compounds identified from their chemical composition as lying close to the subsequent products.

III. With respect to the "close-to-the-intermediate" state of the art, the question is whether or not the skilled man could have deduced from it the need to carry out certain purposive modifications to known compounds in order to obtain that intermediate which alone could enable him to solve the problem of making the subsequent products

Décision de la Chambre de recours technique 3.3.1 du 20 avril 1983
T 65/82 *

Composition de la Chambre:

Président: D. Cadman
Membre: G. Szabo
Membre: O. Bossung

Demanderesse: Bayer A.G.

Référence: "Cyclopropane/BAYER"

CBE Articles 56 et 52(1)

"Produits intermédiaires" — "Activité inventive"

Sommaire

I. Des produits intermédiaires nouveaux, obtenus selon des procédés par analogie (n'impliquant pas une activité inventive) pour la préparation de produits brevetables élaborés (c'est-à-dire de produits finals ou de produits intermédiaires de différents types), doivent — pour pouvoir être considérés comme produits intermédiaires — fournir une contribution à la structure des produits de transformation ultérieure. Même lorsque cette condition est remplie, de tels produits intermédiaires ne sont considérés comme impliquant une activité inventive que s'il est dûment tenu compte de l'état de la technique.

II. Comme état de la technique en rapport avec les produits intermédiaires, il convient alors de prendre en considération deux domaines différents (voir points III et IV ci-après): d'une part (voir point III, ci-après) l'état de la technique "proche du produit intermédiaire"; ce sont tous les composés qui ont été considérés comme proches des produits intermédiaires par leur constitution chimique; d'autre part (voir point IV ci-après), l'état de la technique "proche de produit"; ce sont les composés qui ont été considérés comme proches des produits de transformation ultérieure par leur constitution chimique.

III. En ce qui concerne l'état de la technique "proche du produit intermédiaire", on se demandera si l'homme du métier pouvait en déduire la nécessité d'effectuer sur des composés connus certaines modifications visant à obtenir le produit intermédiaire qui seul pouvait le mettre en mesure de résoudre le problème de l'obtention des produits

* Amtlicher Text.

* Translation.

* Traduction.