

7. Da somit auch die im Beschwerdeschriftsatz enthaltene Mitteilung als Abbuchungsauftrag mit ausreichendem Inhalt angesehen und vollzogen werden kann, bedarf es weder weiterer Nachforschungen über den Verbleib des eigentlichen Abbuchungsauftrags noch irgendwelcher Beweise. Die Mitteilung im Beschwerdeschriftsatz würde selbst dann hilfsweise als Abbuchungsauftrag gelten können, wenn der eigentliche Abbuchungsauftrag infolge eines Versehens der Beschwerdeführerin nicht abgesandt worden wäre. Für den Vollzug der Abbuchung (u.a. hinsichtlich der Kontendeckung) gilt das in der Entscheidung T 152/82 vom 5. September 1983 Gesagte entsprechend.

#### Aus diesen Gründen

##### wird wie folgt entschieden:

1. Die Abbuchung der Beschwerdegebühr auf Grund der Mitteilung in der Beschwerdeschrift wird angeordnet.

2. Vorbehaltlich dieser noch vorzunehmenden Abbuchung wird festgestellt, daß die Beschwerde zulässig ist.

\* Übersetzung.

7. As the statement in the notice of appeal may thus be considered a debit order containing the essential particulars and acted upon as such, no evidence and further investigation as to the whereabouts of the actual debit order are necessary. The statement in the notice of appeal could be considered a debit order even if the actual debit order had not been despatched due to an oversight on the part of the appellant. As regards the execution of the debit order (*inter alia* regarding the credit balance in the account), Decision T 152/82 of 5 September 1983 applies *mutatis mutandis*.

#### For these reasons,

##### it is decided that:

1. The fee for appeal is to be debited on the basis of the statement in the notice of appeal.

2. Subject to this debit, the appeal is found to be admissible.

\* Official Text.

l'indication du numéro du compte fasse défaut, la déclaration figurant dans l'acte de recours doit être interprétée comme un ordre de débit concernant une taxe de recours, et la suite à donner en l'occurrence doit consister à débiter le montant de la taxe en question.

7. La déclaration figurant dans l'acte de recours pouvant ainsi être considérée comme un ordre de débit comportant les données essentielles, à exécuter comme tel, il n'est pas nécessaire de recueillir d'autres preuves ni de poursuivre l'enquête pour tenter de retrouver trace du véritable ordre de débit. La déclaration figurant dans l'acte de recours pourrait être considérée comme un ordre de débit, même si la requérante avait omis par inadvertance d'envoyer le véritable ordre de débit. Pour l'exécution de l'ordre en question (notamment en ce qui concerne l'approvisionnement du compte), la décision T 152/82 du 5 septembre 1983 est applicable par analogie.

#### Par ces motifs,

##### il est statué comme suit:

1. La taxe de recours doit être débitée sur la foi de la déclaration figurant dans l'acte de recours.

2. Le recours est jugé recevable, sous réserve de l'exécution de l'ordre de débit.

\* Traduction.

### Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 7. Februar 1984 T 150/82\*

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: D. Cadman

Mitglieder: G. Szabo

L. Gotti Porcinari

**Anmelderin: International Flavors & Fragrances Inc.**

**Stichwort: "Anspruchskategorien/IFF"**

**EPÜ Artikel 52 (1), 64 (2) und 84; Regeln 29 (4) und (6)**

**"Omnibus" - und "Product-by-process" - Ansprüche**

#### Leitsatz

*1. Ansprüche, die sich im Hinblick auf alle ihre technischen Merkmale auf Bezugnahmen auf die Beschreibung der Anmeldung stützen (in der Patentrechtspraxis des Vereinigten Königreichs als "omnibus claims" bekannt), sind nicht*

\* Übersetzung.

### Decision of the Technical Board of Appeal 3.3.1 dated 7 February, 1984 T150/82 \*

Composition of the Board:

Chairman: D. Cadman

Members: G. Szabo

L. Gotti Porcinari

**Applicant: International Flavors & Fragrances Inc.**

**Headword: "Claim Categories/IFF"**

**EPC Articles 52(1), 64(2) and 84, Rules 29(4) and 29(6) EPC**

**"Omnibus" and "product-by-process" claims**

#### Headnote

*1. Claims relying on references to the description in the specification in respect of all their technical features (known in the patent practice of the United Kingdom as "omnibus" claims) are unallowable as contrary to Rules 29(4) and*

\* Official Text.

### Décision de la Chambre de recours technique 3.3.1 du 7 février 1984 T 150/82\*

Composition de la Chambre:

Président: D. Cadman

Membres: G. Szabo

L. Gotti Porcinari

**Demanderesse: International Flavors & Fragrances Inc.**

**Référence: "Catégories de revendications/IFF"**

**Articles 52 (1), 64 (2) et 84, règle 29 (4) et (6) de la CBE**

**"Omnibus" — "Revendications de produits caractérisées par leur procédé d'obtention"**

#### Sommaire

*1. Les revendications qui, pour ce qui concerne toutes leurs caractéristiques techniques, se fondent sur des références à la description telle qu'elle figure dans la demande (revendications qui, dans la pratique du droit des brevets*

\* Traduction.

gewährbar, weil sie gegen Regel 29 (4) und (6) EPÜ verstoßen; eine Ausnahme liegt dann vor, wenn diese Bezugnahmen unbedingt erforderlich sind, z.B. weil sich eine Reihe von Bedingungen anders nicht in Worten angeben lassen. Die Beweislast hierfür liegt beim Anmelder.

II. Ansprüche für Erzeugnisse, die durch ihr Herstellungsverfahren gekennzeichnet sind (sog. "Product-by-process"-Ansprüche), sind nur zulässig, wenn die Erzeugnisse als solche die Voraussetzungen für die Patentierbarkeit erfüllen und die Anmeldung keine anderen Angaben enthält, die es dem Anmelder ermöglichen würden, das Erzeugnis durch seine Zusammensetzung, seine Struktur oder sonstige nachprüfbare Parameter hinreichend zu kennzeichnen.

#### Sachverhalt und Anträge

I. Die am 5. April 1979 eingereichte und am 31. Oktober 1979 unter der Veröffentlichungsnummer 4914 veröffentlichte europäische Patentanmeldung Nr. 79 101 037.4, für die die Priorität einer Voranmeldung vom 19. April 1978 (US-897 903) in Anspruch genommen wird, wurde mit Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts vom 20. März 1982 zurückgewiesen. Der Entscheidung lagen die Ansprüche 17 bis 21 zugrunde. Die Ansprüche 9 und 17 lauteten wie folgt:

"9. Erzeugnisse, die durch das Verfahren nach Anspruch 1 hergestellt sind.

17. Verfahren nach Anspruch 1, im wesentlichen wie in dem vorstehenden Beispiel I beschrieben."

II. Die Ansprüche 1 bis 8 waren auf Verfahren zur Herstellung bestimmter Isochroman-Derivate gerichtet. Die Ansprüche 10 bis 16 hatten wie der obengenannte Anspruch 9 die Erzeugnisse der Verfahren nach den Ansprüchen 2 bis 8 zum Gegenstand. Solche Ansprüche werden in der Literatur häufig als "Product-by-process"-Ansprüche bezeichnet. Die Ansprüche 18 bis 21 waren hingegen wie der obengenannte Anspruch 17 auf Verfahren gerichtet, die durch Bezugnahmen auf die Beispiele II bis V der Anmeldung gekennzeichnet sind. Solche Ansprüche sind in der Praxis des Vereinigten Königreichs als "omnibus claims" bekannt.

III. Die Zurückweisung wurde damit begründet, daß die Ansprüche 17 bis 21 der Regel 29 (6) EPÜ insofern nicht entsprächen, als sie sich im Hinblick auf die technischen Merkmale auf die Beschreibung stützten. In diesem Ab-

29(6) EPC, unless absolutely necessary, e.g. when a plurality of conditions would not lend themselves to verbal expression without such a reference. The onus is on the applicant to show such exceptionality.

II. Claims for products defined in terms of processes for their preparation (known as "product-by-process" claims) are admissible only if the products themselves fulfil the requirements for patentability and there is no other information available in the application which could enable the applicant to define the product satisfactorily by reference to its composition, structure or some other testable parameter.

#### Summary of Facts and Submissions

I. European patent application 79 101 037.4 filed on 5 April 1979 and published on 31 October 1979 with publication number 4914 claiming priority of the prior application of 19 April 1978 (US-897 903), was refused by the decision of the Examining Division of the European Patent Office dated 20 March 1982. The decision was based on claims 17 to 21. Claims 9 and 17 were worded as follows:

"9. A product whenever produced by the process of claim 1.

17. A process in accordance with claim 1 substantially as described in the foregoing Example I."

II. Claims 1 to 8 related to processes for preparing certain isochroman derivatives. Claims 10 to 16, like the above claim 9, related to the products of processes according to Claims 2 to 8, respectively. Such claims are often referred to in literature as "product-by-process claims". Claims 18 to 21, on the other hand, related, like the above claim 17, to processes defined with reference to Examples II to V of the specification. These claims are of the type known from the practice in the United Kingdom as "omnibus claims".

III. The reason given for the refusal was that the claims 17 to 21 failed to comply with the provisions of Rule 29(6) EPC in that they relied on the description in respect of their technical features. This sub-rule mentioned in particular that

au Royaume-Uni, sont connues sous le nom de revendications "omnibus"), ne sont pas admissibles, car elles contreviennent aux dispositions de la règle 29 (4) et (6) de la CBE, à moins que lesdites références ne s'avèrent absolument nécessaires, comme c'est le cas lorsqu'une pluralité de conditions ne peut être définie par des mots sans recourir à de telles références. C'est au demandeur qu'il incombe de démontrer qu'il s'agit bien en l'occurrence de ce cas exceptionnel.

II. Les revendications de produits dans lesquelles les produits sont définis par leur procédé de fabrication (dites "revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention": "product-by-process" claims) ne peuvent être acceptées que si les produits en tant que tels satisfont aux conditions requises pour la brevetabilité, et que si la demande ne contient aucune autre information permettant au demandeur de définir le produit de manière satisfaisante par référence à sa composition, à sa structure ou à tout autre paramètre pouvant être testé.

#### Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 79 101 037.4, déposée le 5 avril 1979 et publiée le 31 octobre 1979 sous le numéro 4914, pour laquelle est revendiquée la priorité de la demande antérieure US-897 903 du 19 avril 1978, a été rejetée par décision de la Division d'examen de l'Office européen des brevets en date du 20 mars 1982. La décision de rejet a été rendue sur la base des revendications 17 à 21. Les revendications 9 et 17 s'énonçaient comme suit:

"9. Tout produit obtenu par le procédé selon la revendication 1.

17. Procédé selon la revendication 1, et pour l'essentiel, tel que décrit dans l'exemple I qui précède."

II. Les revendications 1 à 8 concernaient des procédés de fabrication de certains dérivés de l'isochromane. Les revendications 10 à 16, tout comme la revendication 9 susmentionnée, concernaient les produits obtenus respectivement par les procédés selon les revendications 2 à 8. De telles revendications sont souvent qualifiées dans la littérature de "revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention." A l'instar de la revendication 17 susmentionnée, les revendications 18 à 21 en revanche avaient trait à des procédés définis par référence aux exemples II à V de la description. Les revendications de ce type sont connues dans la pratique au Royaume-Uni sous le nom de revendications "omnibus".

III. La demande a été rejetée au motif que les revendications 17 à 21 ne satisfaisaient pas aux dispositions de la règle 29 (6) de la CBE, du fait qu'elles se fondaient sur la description pour ce qui concerne leurs caractéristiques tech-

\* Übersetzung.

\* Official Text.

\* Traduction.

satz der Regel heie es insbesondere, da sich die Ansprche nicht auf Hinweise sttzen drfen wie: "wie beschrieben in Teil ... der Beschreibung ...", sofern dies nicht unbedingt erforderlich sei. In der Entscheidung wird ausgefhrt, da die Gewrbarkeit der Ansprche 9 bis 15 nicht geprft worden sei, obwohl sie in einem frheren Bescheid ebenfalls beanstandet worden waren.

IV. Die Anmelderin legte gegen diese Entscheidung, die am 22. Mrz 1982 bei ihr eingegangen war, Beschwerde ein und entrichtete die Beschwerdegebhr; die Beschwerdebegrndung wurde am 15. Juli 1982 nachgereicht (Eingang am 19. Juli 1982).

V. Die Kammer erhob in ihrem Bescheid an die Beschwerdefhrerin ebenfalls Einwnde gegen die Ansprche 9 bis 15. Die Beschwerdefhrerin erwiderte rechtzeitig auf diesen Bescheid, uerte jedoch gleichzeitig den Wunsch, diese wichtige Angelegenheit eingehender prfen und weitere Bemerkungen vorbringen zu drfen. Sie reichte dann mit Schreiben vom 17. Oktober 1983 weitere Argumente sowie neue Anspruchsstze mit entsprechenden Hilfsantrgen ein. Die Ansprche 1 bis 21 des Anspruchssatzes I waren mit den Ansprchen identisch, die der Prfungsabteilung vorgelegen hatten. Die Ansprche 1 bis 16 des Satzes II waren gleichgeblieben, auer da die "omnibus claims" 17 bis 21 fehlten. Die Ansprche 1 bis 8 des Satzes III beschrnkten sich nunmehr auf die normalen Verfahrensansprche des ursprnglichen Anspruchssatzes.

VI. Am 2. November 1983 fand auf Antrag der Beschwerdefhrerin eine mndliche Verhandlung statt. Die Kammer erklrte nach der Verhandlung, da sie sich die Entscheidung bis zum Eingang weiterer Unterlagen oder aber bis zum Ablauf einer bestimmten Frist vorbehalte. Die Beschwerdefhrerin reichte bestimmte Unterlagen rechtzeitig ein.

VII. Das Vorbringen der Beschwerdefhrerin vor der Kammer lt sich wie folgt zusammenfassen:

a) Was die "omnibus claims", d. h. die Ansprche 17 bis 21, anbelange, so drfe Regel 29 (6) EPC nicht als absolutes Verbot derartiger Ansprche ausgelegt werden. Den Verhandlungen und Konferenzen, die zur Ratifikation des EP gefhrt htten, sei zu entnehmen, da Bezugnahmen auf Zeichnungen und Beispiele in der Anmeldung vermieden werden sollten, wenn dies nicht "unbedingt erforderlich" sei. Es habe nicht die Absicht bestanden, "omnibus claims", die in Patentschriften des Vereinigten Knigreichs durchaus blich seien, zumindest fr dieses Land zu verbieten. Wre ein vlliges Verbot beabsichtigt gewesen, dann htte man auf den einschrnkenden Satz verzichtet. Das Er-

claims should not rely on such references as "as described in part . . . of the description . . .", except where absolutely necessary. The decision stated that the allowability of claims 9 to 15 had not been considered, although such claims were also objected to in an earlier communication.

IV. The applicant lodged an appeal against the decision received on 22 March 1982 with payment of the fee and filed a statement setting out the grounds of appeal dated 15 July 1982 (received 19 July 1982).

V. The Board also raised objections against claims 9 to 15 in its communication to the appellant. The appellant filed a reply in due time but also expressed a desire to study the matter in greater depth in view of its importance and to be able to submit additional observations. Accordingly further arguments were filed with letter dated 17 October 1983 together with sets of new claims with appropriate auxiliary requests for relief. Claims 1 to 21 of Set I were identical with those which had been before the Examining Division. Claims 1 to 16 of Set II were the same except that the "omnibus" claims 17 to 21 had been omitted. Claims 1 to 8 of Set III were confined to the normal process claims of the original set.

VI. An oral hearing took place at the request of the appellant on 2 November 1983. The Board declared after the hearing that it would reserve its decision until additional documents had been received or, if no such evidence were to be submitted, until the expiry of a specified term. The appellant filed certain documents in due time.

VII. The arguments submitted to the Board by the appellants can be summarised as follows:

(a) As regards the "omnibus" claims, i.e. claims 17 to 21, Rule 29(6) EPC should not be construed as an absolute bar against such type of claims. The negotiations and conferences leading to the ratification of the EPC are understood to have intended to avoid references to figures and examples in the specification, except where "absolutely necessary". There was no intention to forbid "omnibus" claims, commonly present in United Kingdom patents, at least as far as that country was concerned. Had there been a total ban intended, the qualifying phrase would have been omitted. The requirement in Article 84 EPC that the claim must be concise, supports that view. The recom-

miques. Il est prcis en particulier dans ladite disposition que les revendications ne doivent pas, sauf en cas d'absolue ncessit, se fonder sur des rfrences telles que "comme dcrit dans la partie ... de la description ...". Il tait dclar dans la dcision que l'admissibilit des revendications 9  15 n'tait pas t examine, bien que des objections aient dj t formules  l'encontre de ces revendications dans une notification antrieure.

IV. La demanderesse a form un recours contre cette dcision, dont elle avait eu communication le 22 mars 1982, et elle a acquitt simultanment la taxe de recours; le mmoire exposant les motifs du recours, dat du 15 juillet 1982, a t reu le 19 juillet 1982.

V. Dans une notification adresse  la requrante, la Chambre a galement formul des objections  l'encontre des revendications 9  15. La requrante a rpondu dans le dlai imparti  ladite notification, en prcisant qu'elle dsire approfondir cette question, vu son importance, pour pouvoir mettre des observations supplmentaires. Par lettre du 17 octobre 1983, elle a donc prsent d'autres arguments pour justifier ainsi que de nouveaux jeux de revendications accompagns de requtes subsidiaires appropries. Les revendications 1  21 du jeu de revendications I taient identiques  celles qui avaient t prsentes  la Division d'examen. Les revendications 1  16 du jeu II demeuraient inchanges, mais les revendications "omnibus" 17  21 avaient t omises. Les revendications 1  8 du jeu III se limitaient aux revendications normales de procd du jeu de revendications initial.

VI. Une procdure orale a eu lieu le 2 novembre 1983  la demande de la requrante. A l'issue de cette procdure, la Chambre a dclar qu'elle rservait sa dcision jusqu' la rception de documents supplmentaires ou,  dfaut, jusqu' l'expiration d'un dlai dtermin. La requrante a prsent certains documents dans le dlai fix.

VII. Les arguments invoqus devant la Chambre par la requrante peuvent se rsumer comme suit:

a) En ce qui concerne les revendications "omnibus", c'est--dire les revendications 17  21, la rgle 29 (6) de la CBE ne doit pas tre interprte comme constituant un obstacle absolu  ce type de revendication. Il ressort des ngociations et des confrences qui ont abouti  la ratification de la CBE que les auteurs de la Convention voulaient que les demandeurs vitent les rfrences  des figures et  des exemples figurant dans la description, sauf en cas "d'absolue ncessit". Ils n'avaient pas l'intention d'interdire, tout au moins au Royaume-Uni, les revendications "omnibus", qui figurent couramment dans les brevets de ce pays. S'ils avaient voulu une interdiction absolue, le

\* bersetzung.

\* Official Text.

\* Traduction.

fordernis in Artikel 84 EPÜ, daß Ansprüche knapp gefaßt sein müßten, unterstütze diese Auffassung. Die Empfehlungen in den Prüfungsrichtlinien dürften nicht als für die Prüfungsabteilung verbindlich aufgefaßt werden (vgl. C—III, 4.10).

b) Was die "Product-by-process"-Ansprüche, d. h. die Ansprüche 9 bis 16, anbelange, so komme der Schutz, der unmittelbaren Erzeugnissen aufgrund von Artikel 64 (2) EPÜ durch die entsprechenden Verfahrensansprüche zuteil werde, zwar möglicherweise dem Schutz nahe, der durch Erzeugnisansprüche gewährt werde, in denen die Erzeugnisse durch Bezugnahmen auf die Verfahren gekennzeichnet seien, sei aber damit nicht identisch. Es frage sich, ob der obengenannte Artikel den Patentinhaber gegen die Einfuhr des außerhalb des Vereinigten Königreichs nach dem patentierten Verfahren hergestellten Produkts schützen würde.

c) Auch sei es fraglich, ob die Verwendung dieser durch die beanspruchten Verfahren hergestellten Erzeugnisse in anderen Erzeugnissen in Ländern wie Deutschland geschützt wäre. Die Verwendung eines Wirkstoffes in einer pharmazeutischen Zusammensetzung werde zwar von einigen Fachleuten als unmittelbares Erzeugnis ausgelegt, jedoch sei diese Ansicht bisher noch von keinem deutschen Gericht bestätigt worden. In Deutschland gelte die Weiterverarbeitung von Zwischenprodukten oder Rohstoffen zu einem Endprodukt offenbar nicht als Herstellung eines unmittelbaren Erzeugnisses. Im Vereinigten Königreich, wo die Gerichte bisher noch nicht über die Auslegung von § 60 (1) c) PatG 1977 zu befinden gehabt hätten, herrsche diesbezüglich große Unsicherheit. Daher sei ein zusätzlicher Schutz erforderlich.

VIII. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Erteilung des Patents auf der Grundlage eines der drei Anspruchssätze. Ferner beantragte sie die Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach Regel 67 EPÜ.

#### Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und Regel 64 EPÜ; sie ist somit zulässig.

2. Gegen die Ansprüche 9 bis 21 in den Anspruchssätzen I und II bestehen keine Einwände wegen mangelnder Stützung durch die Beschreibung und die ursprünglich eingereichten Ansprüche. Da die Sachprüfung zu den mit Schreiben vom 16. März 1981 geänderten Ansprüchen 1 bis 8 noch nicht abgeschlossen ist, braucht die Kammer nicht zu prüfen, ob diese Ansprüche formal zulässig sind.

mendations of the Guidelines for Examination should not be taken as binding on the Examination Division (cf. C III, 4.10).

(b) As far as "product-by-process" claims are concerned, i.e. claims 9 to 16, the protection of direct products afforded by Article 64(2) EPC for the corresponding process claims may be similar to that provided by claims to the products defined by reference to the processes, but is not identical therewith. It is doubtful whether or not the above article would protect the patentee against the importation of the product manufactured outside the United Kingdom according to the patented process.

(c) Furthermore, it is also doubtful whether or not the incorporation of such products of the claimed processes in further products would be protected, for instance, in Germany. Whilst the use of the active ingredient in a pharmaceutical formulation may, according to some opinions, be construed as a direct product, no confirmation has so far appeared from a competent court in that country. It appears that the further processing of intermediates or raw materials into an end-product is not the preparation of a direct product in Germany. A great uncertainty prevails in the UK where the courts have had no opportunity yet to interpret the terms of Section 60(1)(c), Patents Act 1977. There is therefore a necessity for additional protection.

VIII. The appellant requested that the appealed decision be set aside and the patent be granted on the basis of one of the three sets of claims. A refund of the appeal fee under Rule 67 EPC was also requested.

#### Reasons for the Decision

1. The appeal complies with Article 106 to 108 and Rule 64 EPC and is, therefore, admissible.

2. There can be no objection against any one of claims 9 to 21, included in Sets I and II, on grounds of lack of support in the specification and in the claims as originally filed. Since the substantive examination was not completed on claims 1 to 8, submitted in an amended form with letter dated 16 March 1981, the matter of formal acceptability of these claims need not be considered by the Board.

membre de phrase restrictif aurait été omis. Cette interprétation est confirmée par la disposition de l'article 84 de la CBE, qui prévoit que les revendications doivent être concises. Les recommandations énoncées dans les Directives relatives à l'examen ne doivent pas être considérées comme liant la Division d'examen (cf. C—III, 4.10).

b) En ce qui concerne les "revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention", c'est-à-dire les revendications 9 à 16, la protection que les revendications de procédés confèrent aux produits obtenus directement par ces procédés en vertu de l'article 64 (2) de la CBE est peut-être similaire à celle que confèrent les revendications de produits qui définissent les produits par référence aux procédés, mais elle ne lui est pas identique. Il est douteux que l'article susmentionné protège le titulaire du brevet contre l'importation du produit fabriqué hors du Royaume-Uni selon le procédé breveté.

c) Il est également douteux que l'incorporation dans d'autres produits des produits obtenus par les procédés revendiqués soit protégée dans des pays comme l'Allemagne. Certes, l'utilisation du principe actif dans une forme pharmaceutique peut être interprétée par certains comme un produit direct, mais aucune juridiction allemande compétente n'a encore confirmé cette opinion. Il semble que la transformation de produits intermédiaires ou de matières premières en un produit fini ne soit pas considérée en Allemagne comme la fabrication d'un produit direct. Au Royaume-Uni, où les tribunaux n'ont pas encore eu à interpréter l'article 60 (1) c) de la loi de 1977 sur les brevets, il règne une grande incertitude à cet égard. Une protection supplémentaire s'avère donc nécessaire.

VIII. La requérante a demandé l'annulation de la décision attaquée et la délivrance du brevet sur la base de l'un des trois jeux de revendications. Elle a en outre requis le remboursement de la taxe de recours conformément à la règle 67 de la CBE.

#### Motifs de la décision

1. Le recours satisfait aux conditions énoncées par les articles 106, 107 et 108 et par la règle 64 de la CBE. Il est donc recevable.

2. Il ne saurait être soulevé d'objection à l'encontre de l'une quelconque des revendications 9 à 21, comprises dans les jeux de revendications I et II, au motif qu'elles seraient insuffisamment étayées par la description et les revendications telles que déposées initialement. L'examen quant au fond des revendications 1 à 8, modifiées par lettre du 16 mars 1981, n'étant pas encore terminé, il n'est pas nécessaire que la

\* Übersetzung.

\* Official Text.

\* Traduction.

3. In den "omnibus claims" 17 bis 21 sind besondere Verfahren durch Bezugnahmen auf die Beispiele I bis V in der Anmeldung gekennzeichnet. Diese Ansprüche sind in einer Form abgefaßt, die gegen die ausdrückliche Bestimmung der Regel 29(6) EPÜ verstößt. Danach dürfen sich Patentansprüche, "wenn dies nicht unbedingt erforderlich ist, im Hinblick auf die technischen Merkmale der Erfindung nicht auf Bezugnahmen auf die Beschreibung ... stützen. Sie dürfen sich insbesondere nicht auf Hinweise stützen wie: 'wie beschrieben in Teil ... der Beschreibung ...'." Der Wortlaut der streitigen Ansprüche fällt unter dieses Verbot, da die Beispiele Teil der Beschreibung sind; auch ist kein Nachweis dafür erbracht worden, daß in der angefochtenen Anmeldung eine solche Kennzeichnung "unbedingt erforderlich" ist. Die Kammer bestätigt die Auffassung in den Richtlinien für die Prüfung im EPA (C—III, 4.10), wonach es dem Anmelder obliegt, diese Notwendigkeit nachzuweisen.

4. In den Richtlinien sind Beispiele dafür aufgeführt, wann eine Ausnahme zulässig ist. Dies ist z. B. der Fall bei Erfindungen, die Merkmale oder Einschränkungen enthalten, die nur durch Zeichnungen oder Diagramme wiedergegeben werden können, in denen eine besondere Formgebung oder mehrere Bedingungen dargestellt sind. Es besteht jedoch bislang kein Grund zu der Annahme, daß dies auch für andere Merkmale gilt, die sich in Worten angeben lassen. Die streitige Anmeldung enthält jedenfalls nur Beispiele, bei denen es für alle Merkmale eine verbale Entsprechung gibt.

5. Die Ansprüche 17 bis 21 hängen von Anspruch 1 ab und weisen dessen allgemeine Merkmale auf. Die Beschränkung auf diese Merkmale sowie alle zusätzlichen Merkmale hätte im Hinblick auf die Erfordernisse der Regel 29(4) EPÜ eigens angegeben werden müssen. Es ist auch nicht klar, welche Hinweise und Angaben in den Beispielen für die Kennzeichnung des betreffenden "Verfahrens" wesentlich sind, so daß Unsicherheit über die Auslegung dieser Ansprüche nach Artikel 69(1) EPÜ und dem Protokoll über die Auslegung des Artikels 69 des Übereinkommens entstehen könnte. Sollte jedoch beabsichtigt gewesen sein, auf diese Weise viele unwesentliche Merkmale in den Anspruch aufzunehmen, so würde dadurch die Unklarheit über den tatsächlichen Schutzbereich nur noch größer; dies wäre ein Verstoß gegen das Erfordernis der Klarheit in Artikel 84

3. The "omnibus" claims 17 to 21 define particular processes by reference to each of the Examples I to V, respectively, in the specification. It appears that these claims are in a form which is contrary to the express provisions of Rule 29(6) EPC. According to this sub-rule "Claims shall not, except where absolutely necessary, rely, in respect of the technical features of the invention, on references to the description ... In particular, they shall not rely on such references as "as described in part ... of the description, ...". The language of the claims under appeal falls within the terms of the prohibition, since examples are parts of the description of the invention in the specification, and no evidence has been submitted which would have suggested that such definition is "absolutely necessary" in the application under appeal. The Board confirms the position taken by the Guidelines for Examination in the EPO (C—III, 4.10) that the onus is on the applicant to show such exceptionality.

4. The Guidelines give examples of cases where an exception would be allowable. These include inventions containing features or limitations which can only be expressed by means of drawings or graphs defining a particular shape or a plurality of conditions. There is no reason yet to assume that the same should also apply to other integers in the case which lend themselves to verbal expression. In any case, the application under appeal only contains examples in which all or any features could have proper verbal counterparts.

5. Claims 17 to 21 are dependent on claim 1 and carry its general features. It seems that the further limitation to such features as well as all additional features should have been stated separately and expressly in view of the requirements of Rule 29(4) EPC. It is also open to doubt as to which instructions and data in the Examples are essential for the definition of the particular "process" and this could render the interpretation of such claims uncertain with regard to Article 69(1) EPC and the Protocol on the Interpretation of Article 69 of the Convention. If, on the other hand, many unessential features are meant to be included in the claim in this manner, this would only increase the confusion about the real scope of protection and be contrary to Article 84 EPC as regards the requirement of clarity. The decision of the Examining Division against the allowability of claims 17 to 21 on the basis of

Chambre examine du point de vue de la forme si ces revendications peuvent être admises.

3. Les revendications "omnibus" 17 à 21 définissent des procédés particuliers par référence respectivement aux exemples I à V figurant dans la description. Or, ces revendications sont rédigées sous une forme qui contrevient à la disposition expresse de la règle 29(6) de la CBE, aux termes de laquelle "les revendications ne doivent pas, sauf en cas d'absolue nécessité, se fonder, pour ce qui concerne les caractéristiques techniques de l'invention, sur des références à la description ...; en particulier, elles ne doivent pas se fonder sur des références telles que: "comme décrit dans la partie ... de la description ...". Le texte des revendications en cause tombe sous le coup de cette interdiction, puisque les exemples font partie de la description de l'invention figurant dans la demande; en outre, il n'a été fourni aucune preuve qu'une telle définition revêt un caractère "d'absolue nécessité" dans la demande en cause. La Chambre confirme l'opinion exprimée dans les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB (C—III 4.10), selon laquelle il incombe au demandeur de démontrer une telle nécessité, à caractère exceptionnel.

4. Les Directives citent des cas dans lesquels une exception peut être admise, par exemple lorsqu'une invention comporte des caractéristiques ou des limitations qui ne peuvent être rendues qu'au moyen de dessins ou de graphiques représentant une forme particulière ou une pluralité de conditions. Il n'existe jusqu'à présent aucune raison de supposer que ce soit également le cas pour d'autres caractéristiques susceptibles de l'occurrence d'être définies par des mots. Quoi qu'il en soit, la demande en cause ne contient que des exemples dans lesquels toutes les caractéristiques ou certaines d'entre elles peuvent être définies par des mots.

5. Les revendications 17 à 21 dépendent de la revendication 1, dont elles reprennent les caractéristiques générales. Vu les conditions énoncées par la règle 29(4) de la CBE, la limitation à ces caractéristiques et à toutes les caractéristiques additionnelles aurait dû être indiquée séparément, de manière expresse. Le doute est également permis en ce qui concerne la question de savoir quelles sont dans les exemples les instructions et les informations essentielles pour la définition du "procédé" concerné; ce pourrait être une source d'incertitude pour l'interprétation de ces revendications au regard de l'article 69(1) de la CBE et du protocole interprétatif dudit article. Si toutefois l'on voulait inclure de la sorte de nombreuses caractéristiques non essentielles dans la revendication, cela ne ferait qu'accroître la confusion au sujet de l'étendue réelle de la protection et serait contraire à

EPÜ. Die Entscheidung der Prüfungsabteilung, daß die Ansprüche 17 bis 21 aufgrund der Regel 29 (6) und des Artikels 84 EPÜ nicht zulässig seien, muß daher bestätigt werden.

6. Die "Product-by-process"-Ansprüche 9 bis 16 definieren die Erzeugnisse, die durch die als erfinderisch bezeichneten anmeldungsgemäßen Verfahren hergestellt werden. Ob die Einfuhr dieser Erzeugnisse im Hinblick auf Artikel 64 (2) EPÜ verboten ist, wenn die Herstellung in einem anderen Land erfolgt, muß von den nationalen Gerichten entschieden werden. Es ist bezeichnend für das nationale Recht der einzelnen Staaten, daß es Bestimmungen über die Wirkung der Patente enthält, die den Erfordernissen ihrer Rechtsprechung entsprechen. Die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen und die einschlägige Rechtsprechung sind von Land zu Land verschieden. Nach dem nationalen Recht werden bestimmte Handlungen unter Umständen nicht als unerlaubte Benutzung der beanspruchten Erfindung ausgelegt. Dies ist jedoch nicht mehr Gegenstand des EPÜ, dessen Zweck darin besteht, die Erteilung von Patenten in einem einzigen Verfahren zu ermöglichen. Hierzu sind Patente mit Ansprüchen erforderlich, in denen die Erfindung als Gegenstand des Schutzbegehrens gekennzeichnet ist.

7. Erfindungen lassen sich in Erzeugnisse, d. h. Gegenstände, Vorrichtungen oder Stoffe, und in Verfahren, d. h. Verfahren zur Herstellung eines Erzeugnisses, zur Benutzung eines Gegenstands oder zur Erzielung eines Ergebnisses, unterteilen. Die in den Erzeugnis- oder Verfahrensansprüchen definierten Erfindungen müssen aber nach Artikel 52 (1) EPÜ alle neu, erfinderisch und gewerblich anwendbar sein. Nun gibt es Fälle, in denen zwar ein Verfahren neu und aufgrund der ihm zugrunde liegenden erfinderischen Tätigkeit voll schutzwürdig ist, nicht aber das damit hergestellte Erzeugnis, weil dieses bekannt oder gegenüber dem Stand der Technik naheliegend ist. Dennoch erstreckt sich der besondere Schutz nach Artikel 64 (2) EPÜ auch auf Erzeugnisse, die an sich keine Erfindungen sind. Dem Vorbringen der Beschwerdeführerin zufolge soll der Schutz, der von einem "Product-by-process"-Anspruch gewährt wird, über den für "unmittelbare Erzeugnisse" nach Artikel 64 (2) hinausgehen und genauso groß sein wie der Schutz für Erzeugnisse, die an sich, also ohne Einschränkungen hinsichtlich ihrer Herstellung, beansprucht werden. Dies soll auch dann der Fall sein, wenn das auf diese Weise geschützte Erzeugnis an sich keine Erfindung darstellt.

Rule 29(6) and Article 84 must, therefore, be confirmed.

6. The "product-by-process" claims 9 to 16 represent a definition of the products which are obtained by the use of the allegedly inventive processes referred to. Whether or not the importation of such products is prohibited in view of the provisions of Article 64(2) EPC whenever the manufacture has taken place in another country, is a matter which must be decided by the national courts. It is a characteristic of national laws that they contain provisions as to the effect of patents, in accordance with the requirements of their jurisdictions. The statutory conditions and case law in this respect may vary from country to country. National laws might refer to certain acts which would or would not be interpreted as an unauthorised use of the claimed invention. Such matters are, however, outside the terms of reference of the EPC, which has been established to enable patents to be granted by a single procedure. This calls for patents with claims which define the invention as a subject-matter for which the protection is sought.

7. Inventions fall either into the category of products, e.g. articles, devices or materials, or of processes, e.g. methods of preparing a product, or using an article, or obtaining a result. Nevertheless, the invention defined in the claims for products or for processes must all be novel, inventive and industrially applicable according to Article 52(1). Whilst a process may well be novel and deserves full protection in view of its inventiveness, the same may not be true for its product if that is known or obvious in the light of the state of the art. Notwithstanding this, the special protection provided by Article 64(2) EPC extends even to products which are not themselves inventions. According to the submissions of the appellants, the protection provided by "product-by-process" claims should go beyond the limits of "direct products" in Article 64(2) and ought to be equal to that enjoyed by products which are claimed per se, with no restriction to the details of their preparation. This, irrespective of the fact that the product protected in this manner may not represent an invention at all, as such.

l'exigence de clarté posée à l'article 84 de la CBE. Il y a donc lieu de confirmer la décision de la Division d'examen, qui juge inadmissible les revendications 17 à 21, en vertu de la règle 29 (6) et de l'article 84 de la CBE.

6. Les revendications 9 à 16 portant sur des "produits caractérisés par leur procédé d'obtention" définissent les produits qui sont obtenus au moyen des procédés qualifiés d'inventifs dans la demande. C'est aux juridictions nationales qu'il incombe de trancher la question de savoir si l'article 64 (2) de la CBE interdit l'importation de tels produits, lorsque ceux-ci ont été fabriqués dans un autre pays. Les législations nationales sont caractérisées par le fait qu'elles comportent des dispositions concernant l'effet produit par les brevets, qui ont été arrêtées pour répondre aux exigences de leur justice. Les dispositions légales et la jurisprudence en la matière peuvent varier d'un pays à l'autre. Les lois nationales peuvent faire référence à certains actes qui selon le cas sont ou non interprétés comme une utilisation non autorisée de l'invention revendiquée. Ces questions débordent toutefois le cadre de la CBE, qui est destinée à permettre la délivrance de brevets suivant une procédure unique. Il faut pour cela des brevets comportant des revendications qui définissent l'invention comme objet de la protection recherchée.

7. Les inventions se rangent soit dans la catégorie des inventions de produits, c'est-à-dire d'objets, dispositifs ou matières, soit dans celle des inventions de procédés, c'est-à-dire de méthodes de fabrication d'un produit, d'utilisation d'un objet ou d'obtention d'un résultat. Toutefois, quelle que soit leur catégorie, les inventions définies dans les revendications de produits ou de procédés doivent toutes être nouvelles, impliquer une activité inventive et être susceptibles d'application industrielle, conformément à l'article 52 (1) de la CBE. Il se peut qu'un procédé soit nouveau et mérite pleinement une protection en raison de l'activité inventive qu'il implique, alors qu'il n'en va pas de même pour le produit qu'il permet de fabriquer, si ce dernier est connu ou évident par rapport à l'état de la technique. Néanmoins, la protection particulière conférée par l'article 64 (2) de la CBE s'étend même aux produits qui ne constituent pas en soi des inventions. Suivant les conclusions de la requérante, la protection conférée par les "revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention" doit s'étendre au-delà de la protection conférée par l'article 64 (2) de la CBE aux "produits obtenus directement" par le procédé en question, et elle doit être égale à celle dont bénéficient les produits revendiqués en tant que tels, sans restrictions quant aux modalités de leur fabrication, et cela même si le produit protégé de la sorte ne constitue pas en tant que tel une invention.

\* Übersetzung.

\* Official Text.

\* Traduction.

8. Nach den Richtlinien für die Prüfung im EPA (C—III, 4.7b) sind Ansprüche für Erzeugnisse, die diese durch ein Verfahren zu ihrer Herstellung kennzeichnen, zulässig, wenn die Erzeugnisse als solche die Voraussetzungen der Patentierbarkeit erfüllen. Dies kann durchaus der einzige Weg sein, um bestimmte Naturprodukte oder makromolekulare Stoffe mit unbekannter oder vielschichtiger Zusammensetzung zu kennzeichnen, die noch nicht strukturell definiert worden sind. Bevor jedoch solche Ansprüche zugelassen werden, muß die Patentierbarkeit der Erzeugnisse, auf die diese Ansprüche gerichtet sind, feststehen, da diese Kennzeichnung an die Stelle der üblichen Definition durch die Struktur tritt.

9. Die Beschwerdeführerin beruft sich auf die einschlägige deutsche Rechtsprechung, wonach "Product-by-process"-Ansprüche auch in Fällen gewährt worden seien, in denen das Erzeugnis an sich nicht patentfähig gewesen sei. Herr Dr. Goddar verweist in diesem Zusammenhang auf Benkard, 7. Aufl., Seiten 353 und 355. Die dort gemachten Angaben beziehen sich offensichtlich auf die Frage des Schutzes für unmittelbare Verfahrenserzeugnisse nach §9 Satz 2 Nummer 3 PatG, der Artikel 64 (2) EPÜ entspricht. In dem Vorbringen der Beschwerdeführerin werden allerdings die relevanteren Stellen in demselben Werk (z. B. Benkard, 7. Aufl., §1, Rdn. 14 auf S. 124, Rdn. 86 auf S. 158 und 159 und Rdn. 88 (dc) auf S. 159) nicht erwähnt; dort wird deutlich gesagt, daß ein Anspruch für ein patentfähiges Erzeugnis zulässig ist, wenn weder die Struktur noch die physikalischen Eigenschaften des Stoffes bekannt sind. Dies geht auch aus den einschlägigen Entscheidungen des Bundesgerichtshofes und des Bundespatentgerichts hervor ("Trioxan" BIPMZ, 1971, 73, S. 374-33; BPatGE 20, S. 20-25, 1 BGHZ 57, 1.). Aus den beigefügten Unterlagen geht nicht hervor, daß auch nicht patentfähige Erzeugnisse auf diese Weise ausdrücklich beansprucht werden können.

10. In einer früheren Entscheidung der Kammer ist bereits festgestellt worden, daß sich "die Wirkung eines Verfahrens im Ergebnis, d. h. im chemischen Bereich im Erzeugnis, mit allen ihm innewohnenden Eigenschaften und den Folgen seiner besonderen Herstellung, z. B. Qualität, Ausbeute und wirtschaftlichem Wert" zeigt ("Gelatinierung/Exxon" T 119/82\*\* vom 12.12.1983). Zwar können bei bekannten Verfahren Aufgaben erkennbar werden, die dann durch geeignete Änderungen oder Beschreitung eines völlig neuen Weges gelöst werden, die Wirkung dieser im Laufe des Verfahrens getroffenen Maßnahmen zeigt sich aber letzten Endes in den technischen und wirtschaftlichen Eigenschaften des Er-

8. The Guidelines for Examination in the EPO (C. III. 4.7b) allows claims for products defined in terms of a process of manufacture provided the products themselves fulfil the requirements for patentability. This may well be the only way to define certain natural products or macromolecular materials, of unidentified or complex composition which have not yet been defined structurally. Nevertheless before such claims are allowable their patentability, as products must be established since such definition is *in lieu* of the normal definition by structure.

9. The appellants referred to German law in this respect and alleged that product-by-process claims had also been validly granted in cases where the product itself was not patentable. The evidence submitted in this respect by Dr. Goddar refers to Benkard 7. Ed. page 353 and 355. It is clear that the statements there relate to the question of direct product protection for processes under §9 (2) (3) of the Patent Law which is analogous to Article 64 (2) EPC. It is apparent that the submitted Opinion is silent about the more relevant entries in the same textbook (e.g. Benkard, 7. Ed. §1.14 on page 124, 86 on pages 158 and 159, and 88(dc) on page 159) where it is clearly indicated that a claim to a patentable product is allowable as long as neither the structure nor the physical characteristics of the material are known. This is based on the appropriate decisions of the Supreme Court and the Federal Patent Court ("Trioxan" BIPMZ, 1971, 73, pp. 374—33; BPatGE-20, pp. 20—25, 1 BGHZ 57,1.). There is no suggestion in the attached documents that unpatentable products could be expressly claimed in this manner.

10. An earlier decision of the Board already established that "the effect of a process manifests itself in the result, i.e. in the product in chemical cases, together with all its internal characteristics and the consequences of its history of origin, eg. quality, yield and economic value" ("Gelation/Exxon" T 119/82\*\*, 12.12.1983). Although problems may be recognised in processes known in the state of the art which are then removed by appropriate modifications or by an altogether different approach, the effect of such measures *en route* ultimately manifests itself in the technical and economic characteristics of the product, the real purpose of the exercise. Whilst some features of such end-effects may

8. Aux termes des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB (C—III, 4.7b), les revendications de produits dans lesquelles les produits sont définis par leur procédé de fabrication sont admissibles à condition que les produits en tant que tels satisfaisent aux conditions requises pour la brevetabilité. C'est peut-être là le seul moyen de définir certains produits naturels ou certaines substances macromoléculaires de composition inconnue ou complexe, dont la structure n'a pas encore été définie. Toutefois, avant d'admettre de telles revendications, la brevetabilité de ces produits doit avoir été reconnue, puisque cette définition tient lieu de l'habituelle définition par la structure.

9. Invoquant le droit allemand en la matière, la requérante allègue que des "revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention" ont été admises même dans des cas où le produit lui-même n'était pas brevetable. A cet égard, M. Goddar renvoie à Benkard, 7<sup>e</sup> édition, pp. 353 et 355. Les développements figurant dans les pages citées par M. Goddar se rapportent manifestement à la question de la protection conférée aux produits obtenus directement par un procédé, aux termes de l'article 9, 2<sup>e</sup> phrase, 3<sup>o</sup>), de la loi allemande sur les brevets, dont les dispositions sont analogues à celles de l'article 64 (2) de la CBE. De toute évidence, la requérante qui avance cet argument passe sous silence les passages plus pertinents du même ouvrage (par ex. Benkar, 7<sup>e</sup> édition, §1, n° 14 p. 124, n° 86 pp. 158 et 159 et n° 88 (d,c) p. 159), dans lesquels il est clairement indiqué qu'une revendication concernant un produit brevetable peut être admise à condition que ni la structure ni les propriétés physiques de la substance ne soient connues. Ces affirmations se fondent sur les décisions rendues à ce sujet par la Cour fédérale de justice et par le Tribunal fédéral des brevets ("Trioxan" BIPMZ, 1971, 73, pp. 374—33; BPatGe20, pp. 20—25, 1 BGHZ 57, 1.). Les documents joints par la requérante ne permettent pas de conclure que des produits non brevetables pourraient ainsi être revendiqués de manière expresse.

10. Dans une décision antérieure, la Chambre avait déjà constaté que "en chimie, l'effet d'un procédé se manifeste dans le résultat, c'est-à-dire dans le produit, y compris tout ce que celui-ci comporte comme caractéristiques internes et comme conséquences de sa genèse particulière, par exemple sa qualité, son rendement et sa valeur économique". ("Gélification/Exxon" T 119/82\*\*, 12.12.1983). Bien que des problèmes puissent être décelés dans des procédés connus, et résolus ensuite par des modifications appropriées ou par une voie tout à fait nouvelle, l'effet de ces mesures prises en cours de route se manifeste en fin de compte sous la forme de caractéristiques techniques et

\* Übersetzung.

\*\* ABI. 5/1984, 217

\* Official Text.

\*\* OJ 5/1984, 217

\* Traduction.

\*\* JO n° 5/1984, 217



zeugnisses, dem eigentlichen Zweck des Ganzen. Auch wenn einige Merkmale dieses Endeffekts der Deutlichkeit und Knappheit halber in die Definition des Verfahrens einbezogen werden, ist das Erzeugnis nur eine Folge der Erfindung und nicht die Erfindung selbst, die vielmehr in der neuen Wechselwirkung besteht, die das Verfahren in diesen Fällen darstellt. Eine Beanspruchung des an sich nicht erfinderischen Erzeugnisses mittels eines "Product-by-process"-Anspruches liefe auf die Beanspruchung der bloßen Wirkung hinaus. Zwar kann Artikel 64 (2) EPÜ unabhängig davon, ob ein Verfahren zu einem bekannten oder einem patentfähigen Erzeugnis führt, einen über die Erfindung hinausgehenden Schutz gewähren, doch darf dieser Schutz beiden Arten von Erzeugnissen nicht auf derselben Grundlage, d. h. ohne ihrem besonderen Charakter Rechnung zu tragen, erteilt werden. Dies muß als ungerechtfertigt und als Verstoß gegen die Artikel 52 (1) und 84 EPÜ abgelehnt werden. Um die Rechtsunsicherheit auf ein Mindestmaß zu beschränken, stellt sich die Kammer auf den Standpunkt, daß die Form des Anspruchs für ein an sich patentierbares Erzeugnis, das durch das Herstellungsverfahren gekennzeichnet ist ("Product-by-process"-Anspruch), solchen Fällen vorbehalten bleiben muß, in denen das Erzeugnis durch seine Zusammensetzung, seine Struktur oder sonstige nachprüfbare Parameter nicht hinreichend definiert werden kann.

11. Die Kammer hat sich mit der bekannten Tatsache, daß sowohl "omnibus claims" als auch "Product-by-process"-Ansprüche im Vereinigten Königreich, einem Vertragsstaat des Übereinkommens, ohne weiteres zugelassen werden, eingehend beschäftigt. Es muß aber auch festgestellt werden, daß diese Ansprüche in allen anderen Vertragsstaaten nur zur Beanspruchung nicht strukturell definierbarer Erzeugniserfindungen zugelassen sind; nach Auffassung der Kammer bieten die Artikel und Regeln des Übereinkommens keine Möglichkeit, solche Ansprüche aufgrund der Praxis in einem einzigen Vertragsstaat zuzulassen. Da die Beschwerde in bezug auf die streitigen Fragen zurückzuweisen ist, kann auch die Beschwerdegebühr nicht erstattet werden.

**Aus diesen Gründen  
wird wie folgt entschieden:**

1. Die Entscheidung der Prüfungsabteilung vom 20. März 1982 wird aufgehoben.
2. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.
3. Die Beschwerde wird insoweit zurückgewiesen, als sie sich auf die mit Schreiben vom 13. Oktober 1983 eingereichten Anspruchssätze I und II bezieht.

\* Übersetzung.

be drawn into the definition of the process for reasons of clarity and of conciseness, the product is in consequence of the invention, without being the invention itself, which is rather the novel interaction represented by the process in such cases. Any attempt to claim the in itself non-inventive product by means of product-by-process claims is claiming the mere effects instead. Whilst reliance on the provisions of Article 64(2) EPC may nevertheless provide protection beyond the invention in processes leading to known or patentable products alike, this should not be afforded for both kinds of product themselves on the same footing, irrespective of their character. This must therefore be rejected as unjustified and contrary to the requirements of Article 52 (1) and 84 EPC. The Board takes the view that in order to minimise uncertainty, the form for a claim to a patentable product as such defined in terms of a process of manufacture (i.e. "product-by-process claims"), should be reserved for cases where the product cannot be satisfactorily defined by reference to its composition, structure or some other testable parameters.

11. The Board has seriously considered the well known fact that both "omnibus" and "product-by-process" claims were commonly admitted in the United Kingdom, one of the Member States of the Convention. Nevertheless, it is also important to note that in no other Member State have they gained acceptance beyond a manner of claiming structurally undefinable product inventions, and there appears to be no room under the Articles or Rules of the Convention to admit such claims on the basis of practice in a single Contracting State. Since the appeal is unsuccessful as regards the issues under consideration, the refund of the appeal fee must be rejected.

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

1. The decision of the Examining Division dated 20 March 1982 is set aside.
2. The request for the reimbursement of appeal fee is rejected.
3. The appeal, insofar as it relates to claim Sets I and II submitted with the letter dated 13 October 1983, is rejected.

\* Official Text.

économiques du produit, qui constitue le but réel de toute cette démarche. Même si certaines caractéristiques de ces effets finals peuvent être incluses dans la définition du procédé pour des raisons de clarté et de concision, le produit n'est qu'une conséquence de l'invention et non pas l'invention elle-même, qui consiste plutôt dans la nouvelle interaction que représente en pareil cas le procédé. Tenter au moyen de "revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention" de revendiquer ce produit n'impliquant pas en soi d'activité inventive revient à revendiquer uniquement les effets de ce procédé. Certes, l'article 64(2) de la CBE peut conférer une protection s'étendant au-delà de l'invention, que les procédés conduisent à des produits brevetables ou non, mais cette protection ne doit pas être accordée de manière identique aux deux types de produits, quel que soit leur caractère. Une protection uniforme doit donc être rejetée comme injustifiée et contraire aux dispositions des articles 52 (1) et 84 de la CBE. Afin de réduire le plus possible l'incertitude, la Chambre estime qu'il ne peut être présenté de revendication sous la forme d'une revendication concernant un produit brevetable en tant que tel, défini par un procédé de fabrication ("revendication de produits caractérisés par leur procédé d'obtention"), que dans les cas où le produit ne peut pas être défini de manière satisfaisante par référence à sa composition, sa structure ou à tout autre paramètre pouvant être testé.

11. La Chambre a tenu dûment compte du fait que, comme chacun sait, les revendications "omnibus", tout comme les "revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention", étaient couramment admises au Royaume-Uni, qui est partie à la Convention. Il convient cependant de noter que dans tous les autres Etats parties à la Convention, ces revendications ne sont admissibles que pour des inventions concernant des produits qui ne peuvent être définis par leur structure, et il semble que les articles et les règles de la Convention ne contiennent aucun élément justifiant que l'on admette de telles revendications en vertu de la pratique propre à un seul Etat contractant. Le recours devant être rejeté eu égard aux questions qui viennent d'être examinées, la taxe de recours ne peut être remboursée.

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

1. La décision de la Division d'examen en date du 20 mars 1982 est annulée.
2. La requête en remboursement de la taxe de recours est rejetée.
3. Le recours est rejeté dans la mesure où il se rapporte aux jeux de revendications I et II déposés par lettre du 13 octobre 1983.

\* Traduction.



4. Die Sache wird an die Vorinstanz zur weiteren Sachprüfung auf der Grundlage der auf die Verfahren gerichteten Ansprüche 1 bis 8 in Anspruchssatz III zurückverwiesen.

\* Übersetzung.

4. The application is remitted to the first instance for further substantive examination on the basis of claims 1 to 8 in Set III, relating to processes.

\* Official text.

4. L'affaire est renvoyée en première instance aux fins de la poursuite de l'examen quant au fond sur la base des revendications de procédé 1 à 8 du jeu III.

\* Traduction.

## MITTEILUNGEN DES EUROPÄISCHEN PATENTAMTS

### Mitteilung des Vizepräsidenten der Generaldirektion 2 des EPA über die Wahrnehmung einzelner den Prüfungsabteilungen des EPA obliegender Geschäfte durch Formalsachbearbeiter vom 15. Juni 1984

Aufgrund der mir mit Verfügung des Präsidenten des EPA vom 6. März 1979 übertragenen Befugnisse nach Regel 9 (3) EPÜ wird bestimmt:

Die Mitteilung vom 11. Februar 1983\* über die Wahrnehmung einzelner den Prüfungsabteilungen des EPA obliegender Geschäfte durch Formalsachbearbeiter wird in den Punkten 11, 13 und 22 geändert und um die Punkte 23 bis 26 ergänzt und in nachstehender Fassung neu verlautbart:

Im Rahmen der Zuständigkeit der Prüfungsabteilungen des EPA werden auch Bedienstete, die keine technisch vorgebildeten oder rechtskundigen Prüfer sind (Formalsachbearbeiter), mit der Wahrnehmung folgender Geschäfte der Prüfungsabteilungen betraut:

1. Prüfung auf Formmängel nach Artikel 91 EPÜ
2. Prüfung von eingereichten Schriftstücken nach Regel 32 (1) und (2), Regel 35 (2) bis (11) und (14) sowie Regel 36 (2) bis (4) EPÜ, soweit nicht bereits nach Nr. 1
3. Prüfung nach Regel 104b (1) und (2) EPÜ
4. Prüfung, ob ein Vertreter ordnungsgemäß bestellt ist, und Prüfung von Vollmachten
5. Mitteilungen nach Art. 96 (2) EPÜ in den in Nr. 1 bis 4 bezeichneten Fällen
6. Zurückweisung der europäischen Patentanmeldung, soweit diese in den in Nr. 1 bis 4 bezeichneten Fällen stattzufinden hat
7. Mitteilungen über Rechtsverluste nach Regel 69 (1) EPÜ

\* ABI 5/1983, 199

## INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

### Notice of the Vice-President of Directorate-General 2 of the EPO concerning the entrustment to formalities officers of certain duties normally the responsibility of the Examining Divisions of the EPO, dated 15 June 1984

By virtue of the powers transferred to me by order of the President of the EPO of 6 March 1979, under Rule 9 (3) EPC the following provisions shall apply:

The notice of 11 February 1983\* concerning the entrustment to formalities officers of certain duties normally the responsibility of the Examining Divisions of the EPO shall be amended in what concerns points 11, 13 and 22 and supplemented by the addition of points 23 to 26 and shall now read as follows:

Within the framework of the responsibilities of the Examining Divisions of the EPO, certain employees (formalities officers) who are not technically or legally qualified examiners shall be entrusted with the following duties normally the responsibility of the Examining Divisions:

1. Examination as to formal deficiencies under Article 91 EPC.
2. Examination of documents submitted under Rule 32 (1) and (2), Rule 35 (2) to (11) and (14) as well as Rule 36 (2) to (4) EPC in as far as this is not covered in number 1 above.
3. Examination under Rule 104b (1) and (2) EPC.
4. Examination as to whether a representative has been appointed in the prescribed manner, and the examination of authorisations.
5. Communications under Article 96 (2) EPC in cases 1 to 4 referred to above.
6. Refusal of the European patent application in as far as this has to take place in cases 1 to 4 referred to above.
7. Communications concerning loss of rights under Rule 69 (1) EPC.

\* OJ 5/1983, 199

## COMMUNICATIONS DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

### Communiqué du Vice-Président chargé de la direction générale 2, en date du 15 juin 1984, visant à confier aux agents des formalités certaines tâches incombant normalement aux divisions d'examen de l'OEB

En vertu des pouvoirs qui m'ont été délégués par décision du Président de l'OEB du 6 mars 1979, les dispositions suivantes sont applicables conformément à la règle 9 (3) de la CBE:

Le communiqué en date du 11 février 1983\* visant à confier aux agents des formalités certaines tâches incombant normalement aux divisions d'examen de l'OEB est modifié aux points 11, 13 et 22, complété par l'adjonction des points 23 à 26 et publié à nouveau dans le texte reproduit ci-après:

Dans le cadre des compétences des divisions d'examen de l'OEB, certains agents qui ne sont pas des examinateurs qualifiés sur le plan technique ou juridique (agents chargés des formalités) seront chargés des tâches suivantes, incombant normalement aux divisions d'examen:

1. Examen concernant les irrégularités de forme selon l'article 91 CBE
2. Examen des documents fournis selon la règle 32 (1) et (2), la règle 35 (2) à (11) et (14), ainsi que la règle 36 (2) à (4) CBE, dans le cas où cela n'a pas déjà été fait au sens du point 1.
3. Examen selon la règle 104 ter (1) et (2) CBE.
4. Examen visant à déterminer si un mandataire a été régulièrement constitué, et examen des pouvoirs.
5. Notifications selon l'article 96 (2) CBE dans les cas cités aux points 1 à 4.
6. Rejet de la demande de brevet européen lorsque les cas énumérés aux points 1 à 4 donnent lieu à une telle mesure.
7. Constatation de la perte d'un droit selon la règle 69 (1) CBE.

\* JO n° 5/1983, 199