

der genannte Stand der Technik noch das allgemeine Fachwissen einen Hinweis dafür liefern, daß die Auswahl von Enprofyllin aus der Vielzahl vorhandener Xanthine die Lösung der der Erfindung zugrunde liegenden technischen Aufgabe bringt. Somit beruht der in den Ansprüchen 1 und 2 definierte Gegenstand des angefochtenen Patents auf einer erfinderischen Tätigkeit.

#### Entscheidungsformel

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

general knowledge did not provide any indication that the choice of enprofylline from the numerous available xanthines, would solve the technical problem underlying the invention. Thus the subject-matter of the patent-in-suit as defined in the Claims 1 or 2, is considered to involve an inventive step.

#### Order

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

The appeal is dismissed.

citées, ni les connaissances générales de l'homme du métier ne fournissaient le moindre indice quant à la résolution grâce à l'enprofylline, choisie parmi les nombreuses xanthines existantes, du problème technique que l'invention se propose de résoudre. Par conséquent, la Chambre considère que l'objet du brevet litigieux tel que défini par les revendications 1 et 2 implique bien une activité inventive.

#### Dispositif

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

Le recours est rejeté.

### Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.2.2 vom 21. Oktober 1987 T 378/86 - 3.2.2\*) \*\*) (Amtlicher Text)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: C. Maus  
Mitglieder: C. Andries  
W. Moser

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:**  
MOOG GmbH

**Einsprechender/Beschwerdeführer:**  
KRUPP-KAUTEX Maschinenbau GmbH

**Einsprechender/weiterer  
Verfahrensbeteiligter:** BEKUM  
Maschinenfabriken GmbH

**Stichwort:** Kategoriewechsel/MOOG

Artikel: 123 EPÜ

Regel: 58 (4) EPÜ

**Schlagwort:** "Einspruchsverfahren - Zulässigkeit eines Kategoriewechsels - Arbeitsverfahren - Vorrichtung - Umwandlung eines Verfahrenspatents in ein Vorrichtungspatent"

#### Leitsätze

*I. Nach der Patenterteilung ist ein Kategoriewechsel im Hinblick auf Artikel 123 (3) EPÜ nur in Ausnahmefällen zulässig.*

*II. Betrifft das erteilte Patent ein Arbeitsverfahren, so stellt dessen nachträgliche Umwandlung in ein Vorrichtungspatent einen solchen Ausnahmefall dar, wenn der Schutzbereich (Artikel 69 EPÜ) des Verfahrenspatents die*

### Decision of Technical Board of Appeal 3.2.2 dated 21 October 1987 T 378/86 - 3.2.2\*) \*\*) (Translation)

Composition of the Board:

Chairman: C. Maus  
Members: C. Andries  
W. Moser

**Patent proprietor/Respondent:**  
MOOG GmbH

**Opponent/Appellant:** KRUPP-KAUTEX Maschinenbau GmbH

**Opponent/Other party:** BEKUM  
Maschinenfabriken GmbH

**Headword:** Change of category/MOOG

Article: 123 EPC

Rule: 58 (4) EPC

**Keyword:** "Opposition proceedings - Admissibility of a change of category - Method of working - Apparatus - Conversion of a process patent into an apparatus patent"

#### Headnote

*I. A change of category after a patent has been granted is admissible, having regard to Article 123 (3) EPC, only in exceptional cases.*

*II. Where the granted patent relates to a method of working, its subsequent conversion into an apparatus patent is such an exceptional case if the extent of protection conferred by the process patent (Article 69 EPC) encompasses*

### Décision de la Chambre de recours technique 3.2.2, en date du 21 octobre 1987 T 378/86 - 3.2.2\*) \*\*) (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: C. Maus  
Membres: C. Andries  
W. Moser

**Titulaire du brevet/intimé:** MOOG  
GmbH

**Opposant/requérant:** KRUPP-KAUTEX Maschinenbau GmbH

**Opposant/autre partie:**  
BEKUM Maschinenfabriken GmbH

**Référence:** Changement de catégorie/MOOG

Article: 123 CBE

Règle: 58 (4) CBE

**Mot-clé:** "Procédure d'opposition - Recevabilité d'un changement de catégorie - Méthode de travail - Dispositif - Transformation d'un brevet portant sur un procédé en un brevet portant sur un dispositif"

#### Sommaire

*I. Vu l'article 123 (3) CBE, un changement de catégorie après la délivrance du brevet n'est recevable que dans des cas exceptionnels.*

*II. Si le brevet tel que délivré porte sur un procédé, en l'occurrence une méthode de travail, sa transformation ultérieure en un brevet portant sur un dispositif représente un cas exceptionnel au sens où on l'entend ci-dessus,*

\*) Die Entscheidung ist hier nur auszugsweise abgedruckt. Eine Kopie der ungekürzten Entscheidung in der Verfahrenssprache ist beim Referat 4.5.1 (EPA-Bibliothek München) gegen Zahlung einer Fotokopiergebühr von 1,30 DEM pro Seite erhältlich.

\*\*) Siehe auch die Entscheidung T 59/87 der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1, veröffentlicht im ABl. EPA 1988, 347.

\*) This is an abridged version of the Decision. A copy of the full text in the language of proceedings may be obtained from Dept. 4.5.1 (EPO Library in Munich) on payment of a photocopying fee of DEM 1.30 per page.

\*\*) See also Decision T59/87 of Technical Board of Appeal 3.3.1 published in OJ EPO 1988, 347.

\*) Seul un extrait de la décision est publié. Une copie de la décision complète dans la langue de la procédure peut être obtenue auprès du service 4.5.1 (bibliothèque de l'OEB à Munich) moyennant versement d'une taxe de photocopie de 1,30 DEM par page.

\*\*) Voir également la décision T 59/87 de la Chambre de recours technique 3.3.1 publiée dans le JO OEB 1988, 347.

Vorrichtung zur Ausführung des Arbeitsverfahrens mit umfaßt. Dazu ist es allerdings erforderlich, daß die Mittel zur Ausführung des Verfahrens im Verfahrenspatent so ausführlich und umfassend umschrieben sind, daß der Durchschnittsfachmann ohne besondere Überlegung in der Lage ist, der in diesem Verfahrenspatent definierten technischen Lehre auch die zur Ausführung des geschützten Verfahrens geeignete Vorrichtung vollständig und eindeutig zu entnehmen.

the apparatus for carrying out the method of working. However, it is then necessary for the means of carrying out the process to be described in such detail and so comprehensively that an average skilled person can, without undue effort, deduce fully and clearly the apparatus suitable for carrying out the protected process from the technical teaching defined in the process patent.

lorsque l'étendue de la protection (art. 69 CBE) conférée par le brevet de procédé englobe le dispositif servant à mettre en oeuvre le procédé protégé. Il importe cependant pour cela que les moyens servant à exécuter le procédé soient exposés de manière si détaillée et complète dans le brevet de procédé que l'homme du métier ordinaire soit également en mesure, sans effort de réflexion particulier, de tirer entièrement et précisément de l'enseignement contenu dans ce brevet le dispositif approprié permettant de mettre en oeuvre le procédé protégé.

## Sachverhalt und Anträge

I. Auf den Gegenstand der am 30. September 1980 angemeldeten europäischen Patentanmeldung Nr. 80 105 926.2 ist am 12. Oktober 1983 das sechs Verfahrensansprüche umfassende europäische Patent Nr. 027 575 erteilt worden, dessen Patentanspruch 1 unter Weglassung der keinen Sinn ergebenden Worte "von einem" vor dem Wort "Strangpreßkopf" wie folgt lautet:

"Verfahren zum Regeln der Förderleistung eines Extruders mit einer zwei- oder mehrteiligen Blasform, in der der aus einem Strangpreßkopf ausgestoßene Vorformling zum gewünschten Hohlkörper aufgeweitet wird, wobei die Blasform betätigt wird, nachdem der Vorformling seine Soll-Länge erreicht hat und die Blasform zur Betätigung bereit ist, und wobei die Förderleistung derart geregelt wird, daß die Soll-Länge des Vorformlings zu einem Zeitpunkt erreicht wird, nachdem die Blasform zur Betätigung bereit ist, dadurch gekennzeichnet, daß als Regelabweichung ein Wert nach Größe und Vorzeichen verwendet wird, dessen Betrag der Zeitdifferenz zwischen dem Bereitstellen der Blasform (FB) und dem Zeitpunkt, zu dem der Vorformling seine Soll-Länge (LS) erreicht, zuzüglich einer einstellbaren Formwartezeit (5), entspricht."

II. Gegen das erteilte Patent haben die Beschwerdeführerin und eine weitere Einsprechende (Einsprechende 02) Einspruch eingelegt und beantragt, das Patent zu widerrufen, da die Gegenstände der erteilten Patentansprüche 1 bis 6 nicht patentfähig seien.

III. Durch Zwischenentscheidung vom 26. September 1986 hat die Einspruchsabteilung das europäische Patent in geändertem Umfang und unter Änderung der Anspruchskategorie aufrechterhalten.

IV. Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdeführerin am 14. Oktober 1986 unter gleichzeitiger Zahlung der Gebühr Beschwerde eingelegt und diese in einem Schriftsatz vom 22. Januar 1987, eingegangen am 24. Januar 1987, begründet.

Die Beschwerdeführerin beantragt, die angefochtene Zwischenentscheidung aufzuheben und das Patent in vollem Umfang zu widerrufen. In ihrer Beschwerdebegründung führt die Be-

## Summary of Facts and Submissions

I. European patent No. 027 575 comprising six process claims was granted on 12 October 1983 for the subject-matter contained in European patent application No. 80 105 926.2 filed on 30 September 1980. Omitting two words in the German version which have no meaning, Claim 1 reads as follows:

"A method for controlling the output quantity of an extruder with a two or more part blow die, in which a pre-shaped blank forced out of a pressure head is expanded into the desired hollow body, wherein the blow die is actuated after the pre-shaped blank has reached its nominal length and the blow die is ready to be actuated, and wherein the output quantity is controlled such that the nominal length of the pre-shaped blank is reached at a time after the blow die is ready to be actuated, characterised in that a value is used as a control deviation in dependence on its size and sense the amount of which corresponding to the time difference between the ready time of the blow die (FB) and the time at which the pre-shaped blank reaches its nominal length (LS) in addition to an adjustable shape observation time (5)."

II. The appellant and a further opponent (Opponent 02) filed notices of opposition to the granted patent, requesting that it be revoked on the grounds that the subject-matter of Claims 1 to 6 is not patentable.

III. The Opposition Division issued an interlocutory decision on 26 September 1986 maintaining the European patent in amended form and changing the claim category.

IV. The appellant filed an appeal against this decision and paid the relevant fee on 14 October 1986 and submitted a statement of grounds dated 22 January 1987 which was received on 24 January 1987.

The appellant requests that the contested interlocutory decision be set aside and the patent revoked in its entirety. In the statement of grounds the appellant states that Claim 1's subject-

## Exposé des faits et conclusions

I. Le brevet européen n° 027 575 comportant six revendications concernant un procédé a été délivré le 12 octobre 1983 pour l'objet de la demande de brevet européen n° 80 105 926.2 déposée le 30 septembre 1980; la revendication 1 s'énonçait comme suit, compte tenu de la suppression de deux mots dépourvus de sens dans le texte allemand de cette revendication:

"Procédé de régulation du débit d'une extrudeuse munie d'un moule de soufflage en deux ou plusieurs parties dans lequel on dilate la préforme éjectée d'une tête d'extrusion pour en tirer le corps creux désiré, le moule de soufflage étant actionné lorsque la préforme a atteint sa longueur de consigne et que le moule de soufflage est prêt à être actionné et le débit étant réglé de façon telle que la longueur de consigne de la préforme soit atteinte à un moment après que le moule de soufflage est prêt à l'actionnement, caractérisé par le fait que l'on utilise comme écart de régulation une valeur, en grandeur et en signe, dont la grandeur correspond à la différence de temps entre l'état de préparation du moule de soufflage (FB) et le moment où la préforme atteint sa longueur de consigne (LS), plus un temps d'attente de moule (5) réglable."

II. La requérante ainsi qu'une autre opposante (deuxième opposante) ont formé opposition contre ce brevet et demandé sa révocation au motif que les objets des revendications 1 à 6 du brevet tel que délivré n'étaient pas brevetables.

III. Par une décision intermédiaire en date du 26 septembre 1986, la Division d'opposition a maintenu le brevet européen dans une forme modifiée, avec changement de la catégorie des revendications.

IV. Le 14 octobre 1986, la requérante s'est pourvue contre cette décision, en acquittant simultanément la taxe de recours; son mémoire exposant les motifs du recours, en date du 22 janvier 1987, est parvenu à l'Office le 24 janvier 1987.

La requérante demande l'annulation de la décision attaquée et la révocation totale du brevet. Dans son mémoire, elle allègue que l'objet de la revendication 1 n'est pas nouveau par rapport au

schwerdeführerin aus, daß der Gegenstand des Patentanspruches 1 gegenüber DE-B-2 544 171 nicht neu sei. Sie meint außerdem, wesentlicher als die Frage, ob die vorgenommene Änderung der Anspruchskategorie zulässig sei, sei, daß die Patentansprüche, welche der angefochtenen Entscheidung zugrunde lägen, gegenüber den erteilten Ansprüchen unzulässig geändert worden seien.

V. Die Beschwerdekammer hat von Amts wegen (Art. 114 (1) EPU) die US-A-4 094 620 in das Verfahren eingeführt.

VI. In der mündlichen Verhandlung am 21. Oktober 1987 beantragt die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin), das Patent mit den gleichzeitig überreichten Patentansprüchen 1 bis 6, der ebenfalls überreichten Beschreibung und Figur 1 der Zeichnung sowie den Figuren 2 und 3 gemäß Patentschrift aufrechtzuerhalten.

Der geltende unabhängige Patentanspruch 1 hat folgenden Wortlaut:

"Vorrichtung zum Regeln der Förderleistung eines Extruders mit einer zwei- oder mehrteiligen Blasform, in der der aus einem Strangpreßkopf ausgestoßene Vorformling zum gewünschten Hohlkörper aufgeweitet wird, die die Blasform betätigt, nachdem der Vorformling seine Soll-Länge erreicht hat, und die Förderleistung derart regelt, daß die Soll-Länge des Vorformlings zu einem Zeitpunkt erreicht wird, nachdem die Blasform zur Betätigung bereit ist, und bei der ein Formbereitschaftssignal (FB) und ein Lichtschrankensignal (LS), das bei Erreichen der Soll-Länge des Vorformlings entsteht, für die Drehzahländerung des Extruders dienen und die eine verstellbare Verzögerungseinrichtung (5) für das Formbereitschaftssignal sowie eine Einrichtung aufweist, welche die Zeitdifferenz zwischen dem Auftreten des verzögerten Formbereitschaftssignals und dem Lichtschrankensignal (LS) ermittelt, dadurch gekennzeichnet, daß der sich aus der Differenz des verzögerten Formbereitschaftssignals und des Lichtschrankensignals ergebende Wert nach Vorzeichen und Größe das Maß für die Nachregelung des Extruderantriebes darstellt, unabhängig davon, welches von den beiden Signalen (FB und LS) zeitlich als erstes entsteht, und daß eine Einrichtung (8a) vorgesehen ist, welche ebenfalls unabhängig von der zeitlichen Reihenfolge dieser Signale (FB und LS) sicherstellt, daß die Blasform nur dann geschlossen wird, wenn sowohl die Blasform selbst bereit ist als auch der Vorformling seine Soll-Länge erreicht hat."

#### Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 sowie Regel 1 (1) und 64 EPU; sie ist somit zulässig.

2. Der geltende Patentanspruch 1 unterscheidet sich von der erteilten Fassung dieses Anspruchs

matter is not new vis-a-vis DE-B-2 544 171 and that the question of whether the change made in the claim category is admissible is less important than the fact that the claims as granted have been inadmissibly amended in the claims on which the contested decision was based.

V. The Board of Appeal introduced US-A-4 094 620 into the proceedings of its own motion (Art. 114 (1) EPC).

VI. In oral proceedings on 21 October 1987 the respondent (patent proprietor) requested that the patent be maintained on the basis of the Claims 1-6, description and Figure 1 of the drawing as handed over during those proceedings, together with Figures 2 and 3 as contained in the patent specification.

The current independent Claim 1 reads as follows:

"Apparatus for controlling the output quantity of an extruder with a two or more part blow die in which a pre-shaped blank forced out of a pressure head is expanded into the desired hollow body, which apparatus actuates the blow die after the pre-shaped blank has reached its nominal length, controls the output quantity such that the nominal length of the pre-shaped blank is reached at a time after the blow die is ready to be actuated, uses a ready time signal (FB) and a light barrier signal (LS) occurring when the pre-shaped blank has reached its nominal length for changing the extruder's speed and includes an adjustable delay device (5) for the ready time signal and a device determining the time difference between the occurrence of the delayed ready time signal and the light barrier signal (LS), characterised in that the value resulting from the difference between the delayed ready time signal and the light barrier signal (LS) represents depending on its size and sense the scale for adjusting the extruder's drive, irrespective of whether the FB or LS occurs first, and a device (8a) is provided for which ensures, again irrespective of the order in which the two signals (FB and LS) occur, that the blow die is closed only when the blow die is itself ready and the pre-shaped blank has reached its nominal length."

#### Reasons for the Decision

1. The appeal complies with Articles 106 to 108 and Rules 1 (1) and 64 EPC, and is therefore admissible.

2. The current Claim 1 differs from the claim as granted in that

document DE-B-2 544 171. Elle considère en outre que la question de savoir si le changement de catégorie des revendications qui a été effectué est recevable, a une importance secondaire auprès du fait que les revendications sur lesquelles se fonde la décision entreprise contiennent des modifications irrecevables par rapport aux revendications du brevet tel que délivré.

V. La Chambre de recours a inclus d'office dans la procédure (art. 114 (1) CBE) le document US-A-4 094620.

VI. Lors de la procédure orale qui s'est déroulée le 21 octobre 1987, l'intimée (titulaire du brevet) a demandé le maintien du brevet sur la base des revendications 1 à 6 présentées par elle à cette occasion en même temps que la description et la figure 1 du dessin, ainsi que des figures 2 et 3 contenues dans le fascicule du brevet.

La revendication indépendante 1 actuelle s'énonce comme suit:

"Dispositif de régulation du débit d'une extrudeuse munie d'un moule de soufflage en deux ou plusieurs parties dans lequel on dilate la préforme éjectée d'une tête d'extrusion pour en tirer le corps creux désiré, ledit dispositif actionnant le moule de soufflage après que la préforme a atteint sa longueur de consigne, réglant le débit de façon telle que la longueur de consigne de la préforme soit atteinte un moment après que le moule de soufflage est prêt à l'actionnement, utilisant un signal d'état de préparation du moule (FB) et un signal de barrière photoélectrique (LS), qui est émis lorsque la longueur de consigne de la préforme est atteinte, pour modifier la vitesse de rotation de l'extrudeuse et comportant un équipement ajustable de temporisation (5) du signal d'état de préparation du moule et un équipement qui mesure la différence de temps entre l'émission du signal temporisé d'état de préparation du moule et celle du signal de barrière photoélectrique (LS), caractérisé en ce que la valeur de la différence entre le signal temporisé d'état de préparation du moule et le signal de barrière photoélectrique (LS) détermine en grandeur et en signe la correction de l'entraînement de l'extrudeuse, indépendamment de celui des deux signaux (FB et LS) qui est émis le premier, et en ce qu'un équipement (8a) est prévu pour assurer, également indépendamment de l'ordre dans lequel ces signaux (FB et LS) sont émis, que la fermeture du moule de soufflage n'ait lieu que lorsque le moule de soufflage est lui-même prêt et que la préforme a atteint sa longueur de consigne."

#### Motifs de la décision

1. Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108 ainsi qu'aux règles 1 (1) et 64 CBE; il est donc recevable.

2. La revendication 1 actuelle diffère de la version figurant dans le brevet tel que délivré

- einerseits durch die Änderung der Anspruchskategorie (Verfahren - Vorrichtung) und  
- andererseits dadurch, daß

a) eine Einrichtung vorgesehen ist, welche unabhängig von der zeitlichen Reihenfolge des Formbereitschafts- und des Lichtschrankensignals sicherstellt, daß die Blasform nur dann geschlossen wird, wenn sowohl die Blasform selbst bereit ist als auch der Vorformling seine Soll-Länge erreicht hat;

b) die Proportional-Regelung der Extruderdrehzahl unabhängig davon stattfindet, welches von den beiden genannten Signalen zeitlich als erstes entsteht;

c) eine verstellbare Verzögerungseinrichtung für das Formbereitschaftssignal und

d) eine Einrichtung vorgesehen sind, welche die Zeitdifferenz zwischen dem Auftreten des verzögerten Formbereitschaftssignals und dem Lichtschrankensignal ermittelt.

3. Zur Zulässigkeit dieser Änderungen ist folgendes auszuführen:

### 3.1 Änderung der Anspruchskategorie

3.1.1 Gemäß Artikel 123 (3) EPÜ dürfen die Patentansprüche des europäischen Patents im Einspruchsverfahren "nicht in der Weise geändert werden, daß der Schutzbereich erweitert wird". Da nichts anderes bestimmt ist, ist die Kammer gemäß Regel 66 (1) EPÜ verpflichtet, im Beschwerdeverfahren die Zulässigkeit des vorgenommenen Kategoriewechsels im Hinblick auf den Artikel 123 (3) EPÜ zu überprüfen.

3.1.2 Der Schutzbereich des europäischen Patents wird durch den Inhalt der Patentansprüche bestimmt; zu deren Auslegung sind jedoch die Beschreibung und die Zeichnungen heranzuziehen (Artikel 69 (1) EPU). Ferner hat die Auslegung der Patentansprüche aus Gründen der Rechtssicherheit grundsätzlich nach objektiven Kriterien zu erfolgen. Das in den Patentansprüchen Definierte ist daher so zu interpretieren, wie es der Durchschnittsfachmann aufgrund des ihm eigenen Wissens und Könnens sowie unter Berücksichtigung der Beschreibung und der Zeichnungen zwangsläufig verstehen muß.

3.1.3 Eine unzulässige Erweiterung des Schutzbereichs im Sinne von Artikel 123 (3) EPÜ liegt vor, wenn offenkundig ist, daß nach der Änderung eines Patentanspruches eine Handlung als Verletzung in Betracht kommt, die vor der Änderung nicht als Verletzung des erteilten Patents angesehen werden konnte. Dies dürfte u. a. immer dann der Fall sein, wenn die geänderten Patentansprüche auf einen anderen Gegenstand als die erteilten Patentansprüche gerichtet sind (sog. aliud).

3.1.4 Die Einteilung von Patenten in verschiedene Kategorien (Verfahren

- the claim category has been changed (process - apparatus) and

(a) a device is provided for which ensures, irrespective of the order in which the ready time and light barrier signals occur, that the blow die is closed only when the blow die is itself ready and the pre-shaped blank has reached its nominal length;

(b) the proportional control of the extruder's speed takes place irrespective of which of the two above-mentioned signals occurs first;

(c) an adjustable delay device is foreseen for the ready time signal, together with

(d) a device which determines the time difference between the occurrence of the delayed ready time signal and the light barrier signal.

3. The admissibility of these amendments is examined below:

### 3.1 Change of Claim Category

3.1.1 Article 123(3) EPC stipulates that the claims of a European patent "may not be amended during opposition proceedings in such a way as to extend the protection conferred". In the absence of any other provision, the Board is obliged pursuant to Rule 66 (1) EPC to examine the admissibility of the change of category during the appeal proceedings having regard to Article 123 (3) EPC.

3.1.2 The extent of protection conferred by a European patent is determined by the terms of the claims, although the description and drawings are to be used to interpret the claims (Article 69(1) EPC). Moreover, for reasons of legal certainty, the claims should be interpreted according to objective criteria. The subject-matter defined in the claims should therefore be interpreted as the average skilled person would inevitably understand it based on his own knowledge and skill and taking into account the description and drawings.

3.1.3 Protection has been inadmissibly extended within the meaning of Article 123 (3) EPC when it is obvious that an act can be considered as an infringement after a claim has been amended although prior to the amendment it could not have been considered as an infringement of the patent as granted. This would in all likelihood always be the case where the amended claims and the granted claims are directed to different subject-matter ("aliud").

3.1.4 The division of patents into various categories (process or product) is

- d'une part, vu le changement de la catégorie de la revendication (procédé - dispositif), et

- d'autre part, pour les raisons suivantes:

a) un équipement est prévu pour assurer, indépendamment de l'ordre dans lequel le signal d'état de préparation du moule et le signal de barrière photoélectrique sont émis, que la fermeture du moule de soufflage n'ait lieu que lorsque le moule de soufflage est lui-même prêt et que la préforme a atteint sa longueur de consigne;

b) la régulation proportionnelle de la vitesse de rotation de l'extrudeuse s'effectue indépendamment de celui des deux signaux mentionnés qui est émis le premier;

c) un équipement ajustable de temporisation du signal d'état de préparation du moule est prévu, et

d) un équipement est prévu pour mesurer la différence de temps entre l'émission du signal temporisé d'état de préparation du moule et celle du signal de barrière photoélectrique.

3. Sur la recevabilité des modifications ci-dessus:

### 3.1 Changement de la catégorie de la revendication

3.1.1 Conformément à l'article 123(3) CBE, les revendications du brevet européen, au cours de la procédure d'opposition, "ne peuvent être modifiées de façon à étendre la protection". La Chambre est tenue en application de la règle 66 (1) CBE, du fait qu'il n'en est pas disposé autrement, d'examiner dans la procédure de recours la question de savoir si le changement de catégorie effectué est recevable compte tenu de l'article 123 (3) CBE.

3.1.2 L'étendue de la protection conférée par le brevet européen est déterminée par la teneur des revendications; la description et les dessins servent toutefois à interpréter ces dernières (art. 69(1) CBE). De plus, aux fins de la sécurité juridique, il est de règle que les revendications soient interprétées selon des critères objectifs. Il importe donc que ce qui est défini dans les revendications soit interprété de la manière dont doit nécessairement le comprendre l'homme du métier ordinaire mettant à profit ses connaissances et ses compétences et s'appuyant sur la description et les dessins.

3.1.3 Il y a extension irrecevable de la protection au sens où l'entend l'article 123 (3) CBE lorsqu'il apparaît manifestement qu'à la suite d'une modification apportée à une revendication, un acte qui, avant cette modification, ne pouvait pas être considéré comme une contrefaçon du brevet tel que délivré, deviendrait susceptible de l'être. Ce devrait notamment toujours être le cas lorsque les revendications modifiées portent sur un objet autre que celui des revendications du brevet tel que délivré (notion de *aliud*).

3.1.4 Le fait de classer les brevets en différentes catégories (procédés et pro-

und Erzeugnis) ist in rechtlicher Hinsicht insofern bedeutsam, als der Umfang des Schutzbereiches in entscheidendem Maße von der einmal getroffenen Kategoriewahl abhängt. Den einzelnen Kategorien sind nämlich spezifische Benutzungsarten zugeordnet, die sich zum Teil erheblich voneinander unterscheiden. Diese Verschiedenheit der Wirkungen des durch ein Patent gewährten Rechtes stellt den Grund dar, weshalb eine Einteilung in Patentkategorien überhaupt zu rechtfertigen ist.

3.1.5 Aus diesen Ausführungen erhellt, daß im allgemeinen ein Kategorie-wechsel im Einspruchsverfahren mit der Vorschrift des Artikels 123 (3) EPÜ unvereinbar und mithin unzulässig sein dürfte, weil er in aller Regel bewirkt, daß die geänderten Patentansprüche einen anderen Gegenstand als die erteilten Patentansprüche schützen (vgl. Abschnitt 3.1.3 hiervor). Indessen gibt es seltene Fälle, in denen Patentansprüche trotz Wechsels der Kategorie nicht ein aliud schützen. Ein derartiger Ausnahmefall dürfte zunächst immer dann vorliegen, wenn offenkundig ist, daß aufgrund eines dem Wesen der Erfindung nicht gerecht werdenden Fehlgriffs in der Bezeichnung die Lehre des erteilten Patents in eine unzutreffende Patentkategorie eingeordnet worden ist. Des weiteren dürfte es in bestimmten Fällen, insbesondere auch unter Berücksichtigung der Bestimmung des Artikels 64 (2) EPÜ, möglich sein, den Erzeugnisanspruch eines erteilten Patents im Einspruchsverfahren auf eine in ihm angegebene Verwendung des Erzeugnisses zu beschränken, da der Schutzbereich des Erzeugnispatents den Schutzbereich des Verwendungspatents mit umfaßt. Schließlich kann auch die Umwandlung eines Verfahrenspatents in ein Vorrichtungspatent einen solchen Ausnahmefall darstellen (vgl. nächster Abschnitt).

3.1.6 Zwischen einem Verfahren und einer Vorrichtung, die zu dessen Ausführung geeignet ist, besteht naturgemäß eine enge Wechselbeziehung. Bei einem Vorrichtungspatent stehen nämlich die Funktionsweise der geschützten Vorrichtung sowie ihre Verwendung als Arbeitsmittel zur Realisierung eines bestimmten Zweckes im Vordergrund. Im Hinblick auf eine klare und eindeutige Definition einer Vorrichtung ist es deshalb manchmal notwendig, in den Vorrichtungsanspruch Verfahrensmerkmale aufzunehmen. Umgekehrt gibt es Erfindungen, die sich dem Durchschnitfachmann nur dann als Verfahren vollständig offenbaren, wenn auch Vorrichtungsmerkmale zur Definition herangezogen werden. Ferner ist es aufgrund der erwähnten engen Wechselbeziehung in bestimmten Grenzsituationen ohne weiteres möglich, daß die Erfindung, für die Schutz begehrt wird, mit den gleichen Erfindungsmerkmalen sowohl der Kategorie des Verfahrens als auch der Kategorie der Vorrichtung zugeordnet werden könnte. Eine solche Grenzsituation liegt beispielsweise im-

legally important because the extent of protection depends to a crucial extent on the category selected, specific types of use being allocated to each category which in some cases differ substantially from each other. The difference in effect on the right conferred by a patent is the reason why it is at all justifiable to classify patents in categories.

3.1.5 From the foregoing it is clear that a change of category during opposition proceedings is not generally in keeping with the provisions of Article 123 (3) EPC and is therefore probably inadmissible because it usually means that the amended claims and the granted claims protect different subject-matter (see 3.1.3 above). However, rare cases arise where claims do not protect an aliud despite a change of category. Such exceptions will probably always occur when it is obvious that the granted patent's teaching has been classified in an inappropriate category because the title inaccurately reflects the nature of the invention. There will probably also be instances, particularly having regard to the provisions of Article 64 (2) EPC, where the product claim of a granted patent can be limited in opposition proceedings to a product use defined therein, since the extent of protection conferred by a product patent encompasses that conferred by a use patent. Moreover, it may also be admissible as an exception to convert a process patent into an apparatus patent (see 3.1.6 below).

3.1.6 It is natural for there to be a close inter-relationship between a process and the apparatus suitable for carrying it out. In the case of an apparatus patent the protected apparatus's method of operation and its use as a means of implementing a specific purpose are both of prime importance. To define apparatus clearly and unmistakably it is therefore sometimes necessary to include process features in an apparatus claim. Conversely, some inventions are fully disclosed to an average skilled person as a process only when the definition also refers to features of the apparatus. And in view of the close inter-relationship referred to above it may well be possible in some borderline cases for the invention for which protection is sought to be categorised with the same inventive features as both process and apparatus. Such borderline cases would, for example, always arise when in a process patent the means of carrying out the process are described in such detail and so comprehensively that an average skilled person is able, without undue

duits) revêt juridiquement tout son sens dans la mesure où l'étendue de la protection dépend essentiellement du choix de la catégorie opérée au départ. La raison en est qu'aux différentes catégories correspondent des types spécifiques d'utilisation qui à certains égards se distinguent considérablement les uns des autres. C'est cette diversité des effets du droit conféré par un brevet qui justifie en tout état de cause une classification en différentes catégories de brevets.

3.1.5 Il ressort de ces considérations qu'un changement de catégorie au cours de la procédure d'opposition devrait en règle générale être incompatible avec la disposition de l'article 123 (3) CBE, et donc irrecevable, car normalement, du fait de ce changement, les revendications modifiées protègent un autre objet que celui des revendications du brevet tel que délivré (cf. point 3.1.3 supra). Il existe néanmoins des cas - peu fréquents - dans lesquels les revendications ne protègent pas un autre objet bien qu'elles subissent un changement de catégorie. En premier lieu, on devrait toujours avoir affaire à un cas exceptionnel de cette nature lorsqu'il apparaît manifestement qu'en raison d'un choix erroné du titre de l'invention, qui ne correspond pas à l'essence de celle-ci, l'enseignement contenu dans le brevet tel que délivré a été rangé dans une catégorie inexacte. Ensuite, il devrait dans certains cas être possible, en particulier tout en tenant compte de la disposition de l'article 64 (2) CBE, de limiter au cours de la procédure d'opposition la revendication de produit d'un brevet tel que délivré à une utilisation de ce produit qui y est indiquée, vu qu'alors l'étendue de la protection conférée par le brevet portant sur le produit englobe celle conférée par le brevet portant sur l'utilisation. Enfin, parmi les exceptions en question, on peut aussi rencontrer le cas de la transformation d'un brevet portant sur un procédé en un brevet portant sur un dispositif (cf. point suivant).

3.1.6 Il existe par nature une étroite interdépendance entre un procédé et un dispositif servant à le mettre en oeuvre. Dans le cas d'un brevet portant sur un dispositif, le mode de fonctionnement du dispositif protégé ainsi que son utilisation constituent en effet des moyens d'une importance majeure pour la réalisation d'un but déterminé. Aussi, la définition claire et sans équivoque d'un dispositif nécessite-t-elle parfois la présence de caractéristiques relatives à un procédé dans la revendication portant sur un dispositif. Inversement, il existe des inventions qui, en tant que procédés, ne se révèlent totalement à l'homme du métier ordinaire qu'à condition d'avoir été également définies par des caractéristiques relatives à un dispositif. De plus, en raison de l'étroite interdépendance qui vient d'être évoquée, il est tout à fait possible que, dans certains cas limites, l'invention pour laquelle la protection est recherchée soit susceptible d'appartenir, sur la base des mêmes caractéristiques, tant à la catégorie des procédés qu'à celle des dispositifs. C'est toujours le cas par

mer dann vor, wenn in einem Verfahrenspatent die Mittel zur Ausführung des Verfahrens so ausführlich und umfassend umschrieben sind, daß der Durchschnittsfachmann ohne besondere Überlegung in der Lage ist, der in diesem Patent definierten technischen Lehre ebenfalls die zur Ausführung des geschützten Verfahrens geeignete Vorrichtung vollständig und eindeutig zu entnehmen. Das bedeutet aber, daß in diesem Fall der Schutzbereich (vgl. Artikel 69 EPÜ) des Verfahrenspatents auch die Vorrichtung zur Ausführung des Verfahrens mit umfaßt. Folglich verstößt unter diesen Umständen eine Umwandlung des erteilten Verfahrenspatents in ein Vorrichtungspatent nicht gegen die Vorschrift des Artikels 123(3) EPÜ.

3.1.7 Im vorliegenden Fall betraf das erteilte Patent ein Verfahren nach den Regeln der Förderleistung eines Extruders. Bei diesem Verfahren handelte es sich um ein Arbeitsverfahren. Darunter wird generell diejenige Betätigung verstanden, durch die Arbeitsschritte vollzogen werden, ohne daß dabei (wie beim Herstellungsverfahren) eine Veränderung des behandelten Objektes Ziel des Verfahrens ist. Diese Arbeits- oder Verfahrensschritte sind in aller Regel funktionell bedingt. Dem ist nun allerdings hinzuzufügen, daß auch die zur Ausführung eines Arbeitsverfahrens geeignete Vorrichtung ggf. ausschließlich mit funktionellen Merkmalen definiert werden kann. Ausgehend von dieser Tatsache stellt sich im vorliegenden Fall deshalb die Frage, ob die in dem erteilten Patent unter Schutz gestellte Erfindung mit den gleichen Erfindungsmerkmalen sowohl der Kategorie des Arbeitsverfahrens als auch der Kategorie der Vorrichtung zur Ausführung dieses Verfahrens zugeordnet werden könnte (vgl. Abschnitt 3.1.6 hiervor).

3.1.8 Sämtliche in den erteilten Patentansprüchen 1 bis 6 aufgeführten Merkmale stellen funktionelle Merkmale dar. Sie definieren Verfahrensschritte, die zumindest indirekt an bestimmte Vorrichtungsmerkmale gebunden sind. Letztere sind ihrerseits in Funktionsbeziehung zueinander gesetzt. Daher entnimmt nach Auffassung der Kammer der Durchschnittsfachmann aufgrund seiner Kenntnisse sowie gestützt auf die in der Beschreibung und den Zeichnungen des erteilten Patents enthaltenen Informationen ohne weiteres der in diesem Patent definierten technischen Lehre ebenfalls die zur Ausführung des geschützten Verfahrens geeignete Vorrichtung. Somit umfaßte der Schutzbereich des erteilten Verfahrenspatents zugleich auch die Vorrichtung zur Ausführung des geschützten Verfahrens. Die (im Abschnitt 3.1.7 hiervor am Schluß) aufgeworfene Frage ist folglich zu bejahen.

3.1.9 Die im Einspruchsverfahren vorgenommene Änderung des erteilten Patentanspruchs 1 hatte zum Ziel, die unter Schutz gestellte Erfindung klarer gegenüber dem Stand der Technik her-

effort, to deduce fully and clearly the apparatus suitable for carrying out the protected process from the technical teaching defined in the patent. This would mean, however, that in this case the extent of protection (cf. Article 69 EPC) conferred by the process patent also encompasses the apparatus for carrying out the process. Consequently, in these circumstances the conversion of a granted process patent into an apparatus patent would not contravene Article 123 (3) EPC.

3.1.7 In the case in suit the granted patent related to a process for controlling an extruder's output quantity. This process involved a method of working, which is usually understood to mean the action by which operating steps are performed, without it being the purpose of the method (as with methods of production) to change the object being treated. These working or operating steps are usually dependent on the function involved. It must be added, however, that even the apparatus suitable for carrying out a method of working may sometimes be definable only in terms of functional features. In view of this fact the question arises in the case under review whether the invention protected in the granted patent could be assigned with the same inventive features both to the category of process and to that of apparatus for carrying out that process (see Section 3.1.6 above).

3.1.8 All the features set out in the granted Claims 1 to 6 represent functional features, defining process steps linked at least indirectly to specific apparatus features. The latter are in turn functionally linked to each other. It is therefore the Board's view that, based on his knowledge and with the help of the information contained in the granted patent's description and drawings, an average skilled person can readily deduce the apparatus suitable for carrying out the protected process from the technical teaching defined in that patent. The extent of protection conferred by the granted process patent thus encompassed also the apparatus for carrying out the protected process. The question raised (at the end of Section 3.1.7 above) must therefore be answered in the affirmative.

3.1.9 The amendment to the granted Claim 1 made during the opposition proceedings was intended to differentiate the protected invention more clearly from the state of the art. Ap-

exemple lorsque dans un brevet portant sur un procédé les moyens servant à exécuter celui-ci sont exposés de manière si détaillée et complète que l'homme du métier ordinaire est également en mesure, sans effort de réflexion particulier, de tirer effectivement et précisément de l'enseignement contenu dans ce brevet le dispositif approprié permettant de mettre en oeuvre le procédé protégé. Or, cela signifie dans un tel cas que l'étendue de la protection (cf. art. 69 CBE) conférée par le brevet portant sur un procédé englobe aussi le dispositif servant à mettre en oeuvre le procédé. Il s'ensuit qu'une transformation du brevet tel que délivré pour un procédé en un brevet portant sur un dispositif ne contrevient pas, dans de telles conditions, à la disposition de l'article 123 (3) CBE.

3.1.7 Dans la présente espèce, le brevet tel que délivré portait sur un procédé de régulation du débit d'une extrudeuse. Il s'agissait en l'occurrence d'une méthode de travail. On entend généralement par là l'activité qui préside à l'exécution d'étapes de travail sans pour autant qu'à cette occasion le but recherché du procédé soit une modification de l'objet traité (comme dans le cas d'un procédé de fabrication). Ces étapes de travail ou de procédé sont normalement liées à des fonctions. Cela dit, il faut néanmoins ajouter que le dispositif approprié servant à mettre en oeuvre une méthode de travail peut, le cas échéant, être lui aussi uniquement défini par des caractéristiques fonctionnelles. A partir de cela, dans la présente espèce, la question se pose donc de savoir si l'invention protégée dans le brevet tel que délivré pourrait, sur la base des mêmes caractéristiques, appartenir à la fois à la catégorie du procédé, en l'occurrence une méthode de travail, et à la catégorie du dispositif servant à mettre en oeuvre ce procédé (cf. point 3.1.6 supra).

3.1.8 Toutes les caractéristiques figurant dans les revendications 1 à 6 du brevet tel que délivré sont des caractéristiques fonctionnelles. Elles définissent des étapes de procédé qui sont liées, du moins indirectement, à des caractéristiques données relatives à un dispositif. Ces dernières ont à leur tour les unes par rapport aux autres des relations fonctionnelles. De l'avis de la Chambre, l'homme du métier ordinaire mettant à profit ses connaissances et s'appuyant sur les informations contenues dans la description et les dessins du brevet tel que délivré est par conséquent également en mesure de tirer d'emblée de l'enseignement que lui livre ce même brevet le dispositif approprié servant à mettre en oeuvre le procédé protégé. L'étendue de la protection conférée par le brevet tel que délivré pour le procédé englobe donc simultanément le dispositif servant à mettre en oeuvre le procédé protégé. Dans ces conditions, il y a lieu de répondre par l'affirmative à la question posée précédemment (à la fin du point 3.1.7 supra).

3.1.9 La modification apportée au cours de la procédure d'opposition à la revendication 1 du brevet tel que délivré visait à définir plus clairement par rapport à l'état de la technique l'invention



auszustellen. Zu diesem Zweck sind in den Patentanspruch 1. Vorrichtungsmarkmale (in Form von Erzeugnismerkmalen) aufgenommen worden, die vorher bloß in der Beschreibung als zur Erfindung gehörend offenbart waren. Aus dieser Tatsache kann geschlossen werden, daß es zutreffender ist, wenn die im erteilten Patent geschützte Erfindung als Vorrichtung definiert wird. Von daher betrachtet, drängte sich somit ein Kategoriewechsel geradezu auf.

3.1.10 Aus alledem folgt, daß der im Einspruchsverfahren vorgenommene Kategoriewechsel mit der Vorschrift des Artikels 123 (3) EPÜ vereinbar und mithin zulässig ist.

3.1.11 Die Tatsache, daß der Kategoriewechsel im vorliegenden Fall statthaft ist, darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, daß ein Wechsel nach der Patenterteilung nur in Ausnahmefällen im Hinblick auf Artikel 123 (3) EPÜ zulässig sein dürfte. Das Gebot der Rechtssicherheit bringt es mit sich, daß für einen Kategoriewechsel nach der Patenterteilung äußerst strenge Voraussetzungen gelten müssen.

3.2 Übrige Änderungen des Anspruchs 1

3.3 Durch die vorgenommenen Änderungen der erteilten Fassung des Patentanspruchs 1 ist der Schutzbereich des Anspruchs demnach nicht erweitert worden.

3.4 Die Ansprüche 2 bis 6 entsprechen inhaltlich den erteilten abhängigen Ansprüchen 2 bis 6.

3.5 Die Patentansprüche 1 bis 6 genügen mithin den Forderungen des Artikels 123 EPÜ.

Die Neuheit des Gegenstands des Patentanspruchs 1 gegenüber den anderen im Verfahren genannten Dokumenten ist nach dem Ergebnis der Prüfung dieses Standes der Technik durch die Kammer ebenfalls gegeben. Dies hat die Beschwerdeführerin auch nicht bestritten. Daher erübrigt sich insoweit eine nähere Begründung.

8. Zur Frage, ob die Vorrichtung nach Patentanspruch 1 nahegelegen hat, ist nachstehendes auszuführen:

9. Somit beruht der Gegenstand des Anspruchs 1 auf einer erfindnerischen Tätigkeit (Artikel 56 EPÜ).

12. Da es sich im vorliegenden Fall um Änderungen der Beschreibung, der Figur 1 und der Ansprüche handelt, deren Bedeutung von dem sachkundigen Vertreter der Beschwerdeführerin überblickt werden konnte, und der Vertreter in der mündlichen Verhandlung auch nicht zu erkennen gegeben hat, daß er zur Prüfung eine längere Bedenk-

paratus features (in the form of product features) were therefore incorporated into Claim 1 which hitherto had merely been disclosed in the description as belonging to the invention. It can be concluded from this that it would be more appropriate for the invention protected in the granted patent to be defined as apparatus. From this angle a change of category had to be considered a necessity.

3.1.10 It follows that the change of category made during the opposition proceedings is compatible with the provisions of Article 123 (3) EPC and is therefore admissible.

3.1.11 Although the category change can be upheld in this case, this must not obscure the fact that, having regard to Article 123 (3) EPC, a change is admissible after grant only in exceptional cases. The requirement to provide legal certainty means that extremely rigid criteria must be set for changing the category after grant of the patent.

3.2 Other amendments to Claim 1.

3.3 The protection conferred by the claim has therefore not been extended by the amendments made to Claim 1 as granted.

3.4 The content of Claims 2 to 6 corresponds to that of dependent Claims 2 to 6 as granted.

3.5 Claims 1 to 6 therefore satisfy the requirements of Article 123 EPC.

The Board's examination of this state of the art also shows that Claim 1's subject-matter is new vis-à-vis the other documents referred to during the proceedings. Nor has the appellant contested this. It is therefore unnecessary to go into the matter further here.

8. The following relates to the question of whether the apparatus according to Claim 1 is obvious:

9. Claim 1's subject-matter therefore involves an inventive step (Article 56 EPC).

12. Since in this case the expert representing the appellant could assess the importance of the amendments made to the description, Figure 1 and claims and the representative did not indicate at the oral proceedings that he required more time to consider the matter, it was unnecessary to issue a communication in accordance with

protégée. A cette fin, on a introduit dans la revendication 1 des caractéristiques relatives à un dispositif (comme caractéristiques de produit) qui, auparavant, étaient seulement divulguées dans la description comme appartenant à l'invention. La conclusion qu'il est possible d'en tirer est qu'il est plus exact de définir en tant que dispositif l'invention protégée dans le brevet tel que délivré. De ce point de vue, un changement de catégorie s'imposait justement.

3.1.10 Il s'ensuit que le changement de catégorie opéré au cours de la procédure d'opposition est compatible avec la disposition de l'article 123 (3) CBE et par conséquent recevable.

3.1.11 S'il est vrai que, dans la présente espèce, le changement de catégorie est autorisé, cela ne doit pas masquer le fait que, vu l'article 123 (3) CBE, un changement de catégorie après la délivrance du brevet ne devrait être recevable que dans des cas exceptionnels. Le maintien de la sécurité juridique exige de soumettre à des conditions des plus strictes les changements de catégorie après la délivrance du brevet.

3.2 Autres modifications de la revendication 1.

3.3 Par conséquent, les modifications apportées à la version de la revendication 1 du brevet tel que délivré n'ont pas étendu la protection conférée par la revendication.

3.4 La teneur des revendications 2 à 6 correspond à celle des revendications dépendantes 2 à 6 du brevet tel que délivré.

3.5 Les revendications 1 à 6 satisfont donc aux conditions de l'article 123 CBE.

En outre, l'objet de la revendication 1 est nouveau par rapport aux autres documents cités au cours de la procédure, comme la Chambre a pu s'en convaincre en examinant cet état de la technique. La requérante de son côté ne l'a pas contesté. Un exposé des motifs plus détaillé est donc de ce point de vue superflu.

8. Sur l'évidence du dispositif selon la revendication 1:

9. L'objet de la revendication 1 implique donc une activité inventive (art. 56 CBE).

12. Comme il s'agit, dans la présente espèce, de modifications apportées à la description, à la figure 1 et aux revendications, que le mandataire de la requérante, compétent en la matière, était en mesure de discerner, et comme le mandataire au cours de la procédure orale n'a pas davantage laissé entendre qu'il devait prendre le temps de la réflexion

zeit benötigt, erübrigte sich die Zustellung einer Mitteilung nach Regel 58 (4) EPU (vgl. Entscheidung T 219/83, ABl. EPA 1986, 211).

Rule 58 (4) EPC (cf. Decision T 219/83, OJ EPO 1986, 211).

pour plus ample examen, il n'a pas été jugé nécessaire d'émettre une notification établie conformément à la règle 58 (4) CBE (cf. décision T 219/83, JO OEB 1986, 211).

#### Entscheidungsformel

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an die erste Instanz mit der Auflage zurückverwiesen, das europäische Patent Nr. 27 575 mit folgenden Unterlagen aufrechtzuerhalten:

...

#### Order

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

1. The contested decision is set aside.
2. The case is remitted to the department of first instance with the order that European patent No. 27 575 be maintained in the following form:

...

#### Dispositif

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

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée à la première instance pour maintien du brevet européen n° 27 575 sur la base des pièces suivantes:

...

#### Leitsätze weiterer, zur Veröffentlichung bestimmter Entscheidungen

Nachstehend werden die Leitsätze von Entscheidungen wiedergegeben, deren Veröffentlichung im Amtsblatt in der nächsten Zeit geplant ist.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, daß die Leitsätze nicht Bestandteil der Entscheidungen sind. Sie dienen lediglich zur unverbindlichen Unterrichtung über den Inhalt der Entscheidungen und zur leichteren Auffindbarkeit von Informationen.

Eine Kopie des vollen Textes der Entscheidung in der Verfahrenssprache ist beim Referat 4.5.1 (EPA-Bibliothek München) gegen Zahlung einer Fotokopiergebühr von 1,30 DEM pro Seite erhältlich.

#### Headnotes of further decisions scheduled for publication

We publish below the headnotes of decisions of the EPO Boards of Appeal scheduled for publication in the Official Journal in the near future.

It is emphasised that the headnotes do not constitute part of the decisions. They are published for information purposes merely and to facilitate access to information.

Copies of the full texts of decisions in the language of proceedings may be obtained from Department 4.5.1 (EPO Library, Munich) on payment of a photocopying fee of DEM 1.30 per page.

#### Sommaires de décisions à publier prochainement

Les sommaires de décisions des chambres de recours de l'Office européen des brevets qui seront publiées prochainement au Journal officiel figurent ci-après.

Il est expressément signalé que les sommaires ne font pas partie des décisions. Ils ont pour seul but de renseigner sur le contenu des décisions et de faciliter la recherche d'informations.

Une copie du texte intégral de chaque décision dans la langue de la procédure peut être obtenue auprès du service 4.5.1 (bibliothèque de l'OEB à Munich) moyennant paiement d'une taxe de photocopie de 1,30 DEM la page.

#### Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer vom 30. Juli 1987 J 20/87 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Ford  
Mitglieder: E. Persson  
W. Moser

**Anmelder: The Upjohn Company**

**Stichwort: Rückerstattung der Recherchegebühr/UPJOHN**

**Artikel: 10 Gebührenordnung, 111 (1), 116(2) EPÜ**

#### Decision of the Legal Board of Appeal dated 30 July 1987 J 20/87 (Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: P. Ford  
Members: E. Persson  
W. Moser

**Applicant: The Upjohn Company**

**Headword: Refund of search fee/UPJOHN**

**Article: 10 Rules Relating to Fees, 111 (1) and 116 (2) EPC**

#### Décision de la Chambre de recours juridique, en date du 30 juillet 1987 J 20/87 (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: P. Ford  
Membres: E. Persson  
W. Moser

**Demandeur: The Upjohn Company**

**Référence: Remboursement de la taxe de recherche/UPJOHN**

**Article: 10 règlement relatif aux taxes, 111 (1) et 116 (2) CBE**