

---

Europäisches  
Patentamt

European  
Patent Office

Office européen  
des brevets

Beilage zum  
Amtsblatt

Supplement to  
Official Journal

Supplément  
au Journal  
officiel

---

Die Rechtsprechung  
der Beschwerdekammern  
des EPA im Jahr 1987

EPO Board of Appeal  
Case Law in 1987

La jurisprudence  
des Chambres  
de recours de  
l'OEB en 1987

---

ISSN 0170/9291

---

---

**7**

1988

Mitteilungen, die den Inhalt oder den Vertrieb des Amtsblatts betreffen, sind an das EPA in München zu richten.

All correspondence concerning the contents or the distribution of this publication should be sent to the EPO in Munich.

Prière d'adresser à l'OEB à Munich toute correspondance relative au contenu ou à la diffusion de la présente publication.

• **Herausgeber und Schriftleitung**

Europäisches Patentamt  
Referat 5.2.1  
Erhardtstr. 27  
D—8000 München 2  
Tel. (089) 2399-0  
Telex: 5 23 656 epmu d  
Telefax (089) 2399-4465

• **Published and edited by**

European Patent Office  
Department 5.2.1  
Erhardtstr. 27  
D—8000 Munich 2  
Tel. (089) 2399-0  
Telex: 5 23 656 epmu d  
Telefax (089) 2399-4465

• **Publication et rédaction**

Office européen des brevets  
Service 5.2.1  
Erhardtstr. 27  
D—8000 Munich 2  
Tél. (089) 2399-0  
Télex: 5 23 656 epmu d  
Téléfax: (089) 2399-4465

• **Anzeigen**

Zur Veröffentlichung im Amtsblatt werden Anzeigen angenommen, deren Inhalt im Zusammenhang mit dem europäischen Patentsystem steht, wie Hinweise auf Bücher, sonstige Veröffentlichungen und Seminare. Geschäftsanzeigen von zugelassenen Vertretern (mit Ausnahme von Stellenangeboten) und andere Werbeanzeigen können nicht angenommen werden.

Senden Sie Ihre Anzeigentexte bitte an die Schriftleitung.

Der Preis pro 24stel Seite (kleinstmögliches Anzeigenfeld) beträgt DEM 100.- Zahlung erfolgt gegen Rechnung.

• **Advertising**

Advertisements may be placed in the Official Journal concerning matters relating to the European patent system, such as announcements of books, publications or seminars. Advertisements for services from professional representatives or others cannot be accepted, with the exception of situations vacant.

Copy for publication may be sent to editor.

The price per twenty-fourth part of a page (the smallest box available) is DEM 100. Payment to be made against invoice.

• **Insertion d'annonces**

Il est possible d'insérer dans le Journal officiel de l'OEB des annonces relatives à des questions se rapportant au système du brevet européen, telles que parution de livres ou de publications, tenue de séminaires, etc. Les annonces concernant les services proposés par des mandataires agréés ou par d'autres professionnels ne peuvent être acceptées, à l'exception de celles ayant trait à des offres d'emploi.

Les textes destinés à la publication doivent être envoyés à la rédaction.

Le tarif pour un vingt-quatrième de page (encadré minimum) est de 100 DEM. N'effectuer aucun règlement avant d'avoir reçu une facture.

• **Druck**

Jouve  
18, rue Saint-Denis  
75001 Paris  
Frankreich  
Tel.: 33 (1) 42 33 17 99  
Telex: 721 158 F

• **Printing**

Jouve  
18, rue Saint-Denis  
75001 Paris  
France  
Tel.: 33 (1) 42 33 17 99  
Telex: 721 158 F

• **Impression**

Jouve  
18, rue Saint-Denis  
75001 Paris  
France  
Tél.: 33 (1) 42 33 17 99  
Télex: 721 158 F

• **Abonnementsbedingungen**

Europäisches Patentamt  
Referat 4.5.2  
Erhardtstraße 27  
D-8000 München 2  
Tel.: (089) 2399-4520  
Telex: 523 656 epmu d

Der Bezugspreis beträgt einschließlich Versandkosten:

DEM 125,— für Versand in Europa  
DEM 175,— für Versand außerhalb Europas

• **Subscription conditions**

European Patent Office  
Department 4.5.2  
Erhardtstr. 27  
D-8000 Munich 2  
Tel.: (089) 2399-4520  
Telex: 523 656 epmu d

Subscription rates including postage are:

DEM 125 within Europe  
DEM 175 outside Europe

• **Conditions d'abonnement**

Office européen des brevets  
Service 4.5.2  
Erhardtstr. 27  
D-8000 Munich 2  
Tél.: (089) 2399-4520  
Télex: 523 656 epmu d

Le prix de l'abonnement est le suivant, frais d'envoi compris:

125 DEM pour l'envoi en Europe  
175 DEM pour l'envoi hors d'Europe.

• **Zahlungsmöglichkeiten:**

Dresdner Bank, München  
(BLZ 700 800 00)  
Konto 3 338 800 00 oder  
Postgiroamt München  
(BLZ 700 100 80)  
Konto 300-800

mit dem Vermerk "Abonnement Amtsblatt". Weitere Zahlungsmöglichkeiten sind auf der 3. Umschlagseite angegeben.

• **Payment may be made to:**

Dresdner Bank, Munich  
(Bank Code 700 800 00)  
Account No. 3 338 800 00 or  
Postgiroamt (giro account) Munich  
(Bank Code 700 100 80)  
Account No. 300-800

and should be marked "Subscription Official Journal". Payments may also be made as indicated on the inside back cover.

• **Modes de paiement:**

Dresdner Bank à Munich  
(Code banque 700 800 00)  
N° de compte 3 338 800 00 ou  
Centre de chèques postaux de Munich  
(Code banque 700 100 80)  
N° de compte 300-800

Virement avec la mention "Abonnement au Journal officiel". D'autres modes de paiement sont indiqués en troisième page de couverture.

**Einzelverkauf:**

DEM 15.— (Europa)  
DEM 19.— (außerhalb Europas)

**Price per issue:**

DEM 15 (Europe)  
DEM 19 (outside Europe)

**Vente au numéro:**

15 DEM (Europe)  
19 DEM (hors d'Europe)

• **Nachdruck und Vervielfältigung**

Alle Urheber- und Verlagsrechte an nicht-amtlichen Beiträgen sind vorbehalten. Der Rechtsschutz gilt auch für die Verwertung in Datenbanken.

• **Offprints and reproduction**

All copyright and publication rights in respect of non-official contributions are reserved. This legal protection also applies to use in data banks.

• **Tirages et reproduction**

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

**DIE RECHTSPRECHUNG  
DER BESCHWERDEKAMMERN  
DES EUROPÄISCHEN  
PATENTAMTS  
IM JAHR 1987**

**EPO BOARD  
OF APPEAL CASE  
LAW IN 1987**

**LA JURISPRUDENCE  
DES CHAMBRES  
DE RECOURS  
DE L'OEB EN 1987**

**Inhalt**

**Contents**

**Table des matières**

**I. PATENTIERBARKEIT**

1. Therapeutische Verfahren
2. Diagnostische Verfahren
3. Anwendungsbereich der sogenannten zweiten medizinischen Indikation
4. Erfindungen, die unter der Steuerung eines Computerprogrammes ablaufen
5. Neuheit

**I. PATENTABILITY**

1. Therapeutic methods
2. Diagnostic methods
3. Scope of the concept of second therapeutic application
4. Inventions carried out on instructions from a computer program
5. Novelty

**I. BREVETABILITE**

1. Méthodes thérapeutiques
2. Méthodes de diagnostic
3. Domaine d'application de la notion de deuxième application thérapeutique
4. Inventions exécutées sous la commande d'un programme d'ordinateur
5. Nouveauté

**II. EINREICHUNG DER PATENTANMELDUNG UND DABEI ZU ERFÜLLENDE BEDINGUNGEN**

1. Anmeldetag
2. Ausreichende Offenbarung der Erfindung (Artikel 83 EPÜ)
3. Patentansprüche
  - 3.1 Anspruchsform
  - 3.2 Änderungen

**II. FILING OF THE PATENT APPLICATION AND CONDITIONS TO BE MET BY IT**

1. Date of filing
2. Need for sufficient disclosure of the invention
3. Claims
  - 3.1 Wording
  - 3.2 Amendments

**II. DEPOT DE LA DEMANDE DE BREVET ET CONDITIONS AUXQUELLES ELLE DOIT SATISFAIRE**

1. Date de dépôt
2. Nécessité d'un exposé suffisant de l'invention
3. Revendications
  - 3.1 Formulation
  - 3.2 Modifications

**III. VERFAHREN VOR DEM EPA**

1. Allgemeine Verfahrensgrundsätze
  - 1.1 Grundsatz der Ermittlung von Amts wegen
  - 1.2 Grundsatz der Gutgläubigkeit in Verfahrensdingen
  - 1.3 Anspruch auf mündliche Verhandlung
  - 1.4 Das Recht auf eine Entscheidung
  - 1.5 Form der Entscheidungen
    - 1.5.1 Unterzeichnung
    - 1.5.2 Begründung
2. Recht der Entscheidung über den Gegenstand der Hauptanmeldung — Entbehrlichkeit der Teilanmeldung
3. Fristen
4. Versäumung von Fristen und Wiedereinsetzung
  - 4.1 Recht des Einsprechenden
  - 4.2 Wegfall des Hindernisses
5. Rechtsverbindlichkeit der Prüfungsrichtlinien
6. Verzicht auf die europäische Patentanmeldung und ihre Zurücknahme
  - 6.1 Zurücknahmefiktion (Regel 51(4) EPÜ)

**III. PROCEEDINGS BEFORE THE EPO**

1. General procedural principles
  - 1.1 Principle of examination by the EPO of its own motion
  - 1.2 Principle of good faith in procedural matters
  - 1.3 Right to oral proceedings
  - 1.4 Right to a decision
  - 1.5 Form of decisions
    - 1.5.1 Signatures
    - 1.5.2 Reasons for a decision
2. Right to decide on the subject-matter of the main application — Divisional application not needed
3. Time limits
4. Non-compliance with time limits and re-establishment of rights
  - 4.1 Opponent's right
  - 4.2 Removal of the cause of non-compliance
5. Legal value of the Guidelines
6. Abandonment and withdrawal of the European patent application
  - 6.1 Implicit abandonment of the patent application (Rule 51(4) EPC)

**III. LA PROCEDURE DEVANT L'OEB**

1. Principes généraux de procédure
  - 1.1 Principe de l'examen d'office
  - 1.2 Principe de la bonne foi en matière de procédure
  - 1.3 Droit à une procédure orale
  - 1.4 Droit d'obtenir une décision
  - 1.5 Forme des décisions
    - 1.5.1 Signatures
    - 1.5.2 Motivation
2. Droit de décider de l'objet de la demande principale — Non-nécessité de la demande divisionnaire
3. Délais
4. Inobservation des délais et restitution in integrum
  - 4.1 Droit de l'opposant
  - 4.2 Elimination de la cause d'inobservation
5. Valeur juridique des Directives
6. Abandon et retrait de la demande de brevet européen
  - 6.1 Abandon implicite de la demande de brevet (règle 51(4) CBE)

6.2 Zurücknahmeerklärung: Auslegung und Rechtsfolgen	6.2 Declaration of withdrawal: interpretation and consequences	6.2 Déclaration de retrait: interprétation et conséquences
7. Fehlerhafte Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung	7. Deficient publication of the mention of grant	7. Publication défectueuse de la mention de la délivrance
8. Einspruchsverfahren	8. Opposition proceedings	8. La procédure d'opposition
8.1 Zulässigkeit	8.1 Admissibility	8.1 Recevabilité
9. Beschwerde: Zulässigkeit	9. Admissibility of appeals	9. Recours: recevabilité

## I. PATENTIERBARKEIT

### 1. Therapeutische Verfahren

Von den im Laufe des Jahres von den Technischen Beschwerdekammern getroffenen Entscheidungen befassen sich vier mit diesem Thema, das im Zusammenhang mit Artikel 52 (4) EPÜ steht.

1.1 Im ersten Fall dieser Art, der der Entscheidung einer Technischen Beschwerdekammer vom **15. Mai 1987 (T 81/84)** zugrunde lag, ging es um die Frage, ob die Behandlung von Menstruationsbeschwerden unter den Begriff der "therapeutischen Behandlung" fällt.

Nach Auffassung der Kammer kommt die Linderung von Schmerzen und die Wiederherstellung der körperlichen Leistungsfähigkeit durch Verabreichung eines geeigneten Mittels - unabhängig von den Ursachen der Befindlichkeitsstörung - einer "therapeutischen Behandlung" oder "therapeutischen Anwendung" im Sinne des Artikels 52 (4) EPÜ gleich.

Die Entscheidung wurde damit begründet, daß sich derartige Befindlichkeitsstörungen zumindest teilweise mit Krankheits- oder Verletzungssymptomen decken und oft kaum davon zu unterscheiden sind. Die biochemischen Wirkungen und Mechanismen, die die Arzneimittel in Gang setzen, sind hier wie dort häufig sehr ähnlich oder gar identisch. So daß es nicht möglich und auch nicht zweckmäßig ist, zwischen einer ursachlichen und einer symptomatischen Therapie zu unterscheiden.

1.2 Prophylaktische Behandlungen fallen ebenso wie Heilverfahren unter den in Artikel 52 (4) EPÜ verwendeten Begriff der "therapeutischen Behandlung", da sie beide demselben Zweck dienen, nämlich der Erhaltung oder Wiederherstellung der Gesundheit. Dieser Standpunkt wurde in einer Entscheidung vom **15. Oktober 1987 (T 19/86)** vertreten, die sich mit der therapeutischen Verwendung eines Impfstoffes befaßte, der bestimmte Schweinerassen gegen die Aujeszky-Krankheit immun machen sollte (vgl. Nr. 3).

1.3 In der Entscheidung **T 116/85 vom 14. Oktober 1987** wird der Umfang der therapeutischen Behandlung im Sinne des Artikels 52 (4) in Verbindung mit Artikel 57 EPU genauer festgelegt. Die Problematik bestand bei diesem Fall darin, daß das anmeldungsgemäße Verfahren (Behandlung von Ektoparasiten bei Schweinen) sowohl beim einzelnen Tier als auch bei ganzen Herden angewandt werden konnte; im ersteren Fall nimmt die Anwendung den Charakter einer tierärztlichen Behandlung an, während sie sich im anderen Fall, d. h. bei ganzen Herden, als gewerbliche Tätigkeit darstellt, da die Tierzucht im allgemeinen zur Landwirtschaft gehört und somit im Sinne des EPÜ eine gewerbliche Tätigkeit ist. Obwohl das in den Ansprüchen definierte Verfahren beide Behandlungsformen umfaßte, war die Kammer der Auffassung, daß es die Behandlung eines tierischen Körpers einschließt und somit nach Artikel 52 (4) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sei. Die Kammer hielt

## I. PATENTABILITY

### 1. Therapeutic methods

Four decisions taken during the year by the Technical Boards of Appeal dealt with this matter, which concerns Article 52(4) EPC.

1.1 In the case to which Technical Board of Appeal Decision **T 81/84 dated 15 May 1987** relates, the discussion centred on whether or not the character of menstrual discomfort is such that its treatment should fall under the category of therapeutic treatment.

The Board considered that irrespective of the origin of pain, discomfort or incapacity, its relief, by the administration of an appropriate agent, is to be construed as "therapy" or "therapeutic use" within the meaning of Article 52(4) EPC.

The reasons for the decision are that those situations overlap with and are often indistinguishable from symptoms of a disease or an injury, that biochemical effects and mechanisms which medicaments generate are often very similar or identical in both instances, and that it would be impossible and undesirable to distinguish between basic and symptomatic therapy.

1.2 Both prophylactic and curative methods of treating disease are covered by the word "therapy" as used in Article 52(4) EPC, since both are directed to the same objective, i.e. the maintenance or restoration of health. This was the position put forward in a decision dated **15 October 1987 (T 19/86)** concerning the therapeutic application of a vaccine to a certain class of pigs as protection against Aujeszky's disease (see 3. below).

1.3 Decision **T 116/85 dated 14 October 1987** further defines the scope of therapeutic treatment within the meaning of Article 52(4) in conjunction with Article 57 EPC. The problem in this case was that the method defined by the claims (treatment of ectoparasites in pigs) could be applied either to individual animals or to herds of animals and that in the first case it has the nature of a veterinary treatment, while when applied to herds of animals it also has the nature of an industrial activity since rearing of livestock is in the broad sense a part of agriculture and therefore an industrial activity for the purposes of the EPC. Although the method defined in the claims covered both forms of activity, the Board took the view that if a claimed method requires the treatment of an animal body by therapy, it is a method which falls within the prohibition on patentability set out in Article 52(4) EPC. The Board did not consider it possible as a matter of law to draw a distinction between such a method as

## I. BREVETABILITE

### 1. Méthodes thérapeutiques

Quatre décisions rendues au cours de l'année par des chambres de recours techniques ont traité de cette question qui concerne l'article 52(4) CBE.

1.1 Dans un premier cas visé par la décision d'une chambre de recours technique en date du **15 mai 1987 (T 81/84)**, la question s'était posée de savoir si les troubles occasionnés par la menstruation ont un caractère tel que l'on puisse considérer leur traitement comme une thérapie.

De l'avis de la Chambre, indépendamment de la cause de la douleur, de la gêne ou de l'incapacité, le fait de soulager celles-ci en administrant un agent approprié équivaut à une "thérapie" ou "application thérapeutique" au sens où l'entend l'article 52(4) CBE.

Les motifs de la décision sont que de telles manifestations se confondent en partie avec les symptômes d'une maladie ou d'une lésion, dont il est souvent difficile de les distinguer, que les effets et les mécanismes biochimiques produits par les médicaments sont souvent très similaires ou même identiques dans les deux cas, et qu'il ne serait pas possible et peu souhaitable dans la pratique de distinguer entre thérapie étiologique et thérapie symptomatique.

1.2 Les traitements de type prophylactique aussi bien que curatif de la maladie sont couverts par le terme "thérapeutique" utilisé dans l'article 52(4) CBE, du fait qu'ils visent tous deux le même but, à savoir la conservation ou le rétablissement de la santé. Telle a été la position exprimée par une décision en date du **15 octobre 1987 (T 19/86)** concernant l'utilisation thérapeutique d'un vaccin destiné à immuniser certains porcins contre la maladie d'Aujeszky. (Cf. § 3).

1.3 La décision **T 116/85 en date du 14 octobre 1987** définit plus précisément la portée du traitement thérapeutique au sens de l'article 52(4) considéré conjointement avec l'article 57 CBE. L'aspect problématique, dans cette affaire, était que la méthode définie par les revendications (traitement des ectoparasites des porcins) pouvait être appliquée tant à des animaux pris individuellement qu'à des troupeaux entiers d'animaux et que, dans le premier cas, elle revêtait la nature d'un traitement vétérinaire alors que, appliquée à des troupeaux entiers d'animaux, elle s'élevait en activité industrielle, vu que l'élevage du bétail fait d'une manière générale partie de l'agriculture et constitue par conséquent une activité industrielle au sens de la CBE. Bien que la méthode définie dans les revendications couvrit les deux formes d'activité, la Chambre a considéré que, dès lors qu'une méthode revendiquée implique une thérapie d'un corps animal, il s'agit d'une méthode tombant sous le coup

es für rechtlich unmöglich, zwischen der Anwendung des Verfahrens durch einen Züchter und der durch einen Tierarzt zu unterscheiden, ihr also im ersten Fall gewerblichen Charakter und damit Patentierbarkeit gemäß Artikel 57 EPÜ zuzuerkennen, ihr jedoch im zweiten Fall als therapeutischer Behandlung die Patentfähigkeit aufgrund von Artikel 52 (4) EPÜ abzuspüren. Ebensovienig erschien ihr eine rechtliche Unterscheidung zwischen der Anwendung des Verfahrens zur Behandlung von Ektoparasiten und der von Endoparasiten möglich. In diesem Zusammenhang hat die Kammer eingräumt, daß die Behandlung der Krankheit - soweit es sich bei der Tierzucht um eine gewerbliche Tätigkeit handelt - sowohl bei einzelnen Zuchtieren als auch bei ganzen Herden dazu dient, die Effizienz dieser gewerblichen Tätigkeit zu steigern. Aber wenn die Behandlung von Tieren auch ein gängiger Zweig der Landwirtschaft ist und landwirtschaftliche Methoden im allgemeinen patentierbar sind, sind die in Artikel 52 (4) EPÜ genannten Verfahren zur Behandlung von Tieren im besonderen von der Patentierbarkeit ausgeschlossen; diese Ausschlußbestimmung hat Vorrang vor dem Kriterium der gewerblichen Anwendbarkeit nach Artikel 57 EPÜ.

1.4 In dem der Entscheidung **T 245/87 vom 25. September 1987** zugrunde liegenden Fall wurde Schutz für ein Verfahren begehrt, bei dem eine elektrisch leitfähige Flüssigkeit entsprechend dem in der Beschreibung offenbarten Beispiel ein Medikament, z. B. Insulin, enthielt und durch die Pumpe eines implantierbaren Dosiergerätes in den Körper gebracht werden sollte.

Die Prüfungsabteilung vertrat die Ansicht, daß die Zuführung eines Medikaments zu einem lebenden Körper sowie deren Überwachung auf die richtige Dosierung hin Teilschritte einer Therapie seien, und hat die Anmeldung unter Hinweis auf Artikel 52 (4) EPÜ zurückgewiesen.

Die Kammer ist hier zu einer anderen Auffassung gelangt. Sie ging davon aus, daß die den Anmeldeunterlagen zu entnehmende Aufgabe darin bestand, über den Nachweis sehr kleiner Durchflußmengen eine zuverlässige Funktionskontrolle von Dosiergeräten in einer derart miniaturisierten Form zu schaffen, daß sie insbesondere für implantierte Medikamenten Dosiergeräte geeignet ist; die Miniaturisierung eines Kontrollsystems, das die Funktionsfähigkeit eines Gerätes überwacht, sowie die Funktionskontrolle des Gerätes verlangen keinerlei medizinische Kenntnisse über das Verhalten des Körpers, in den das Gerät eingesetzt wird.

Ein solches Verfahren ist allein Sache des Apparate-Fachmanns, d. h. die den Anmeldeunterlagen objektiv entnehmbare Aufgabe richtet sich allein an den das Dosiergerät gestaltenden Techniker und nicht an den das fertige Gerät benutzenden Arzt. Die nach dem beanspruchten Verfahren gemessenen Betriebsparameter stellen es dem Arzt völlig frei, das zeitliche Arbeitsprogramm der Pumpe nach ärztlichem Ermessen zu gestalten.

carried out by a farmer and the same method when carried out by a veterinarian, and to say that the method, when carried out by a farmer, is an industrial activity and therefore patentable under Article 57, and when carried out by a veterinarian is a therapeutic treatment not patentable under Article 52(4) EPC. Nor is it possible, as a matter of law, to distinguish between the use of such a method for the treatment of ectoparasites and endoparasites. In this context the Board recognised that insofar as the rearing of livestock is an industrial activity, the medical treatment of disease in both individual farm animals and herds of farm animals is intended to increase the efficiency of such industrial activity. Nevertheless, even though the therapeutic treatment of animals is commonly an aspect of agriculture and agricultural methods in general are potentially patentable subject-matter, the particular methods of treatment of animals defined in Article 52(4) EPC are excluded from patentability and this prohibition takes precedence over the criterion of industrial application under Article 57 EPC.

1.4 In the case to which Decision **T 245/87 dated 25 September 1987** relates, protection was sought for a process according to which an electrically conducting liquid containing a medicament, e.g. insulin, is introduced into the organism by means of a pump attached to an implanted dosing apparatus.

The Examining Division considered the introduction of a medicament into a living organism and the monitoring of the correct dosage to be partial stages of a therapy, and it refused the application on the basis of Article 52(4) EPC.

The Board concluded otherwise, starting from the premise that the problem to be solved in the case in question consisted in providing dosing apparatus with a reliable system of controlling very low discharges by resorting to a miniaturised form particularly suitable for use with implanted medicament dosage apparatus, and that the miniaturisation of a control system for monitoring the proper functioning of an apparatus and the dosage effected by it requires no medical knowledge of the behaviour of the organism into which the apparatus is to be implanted.

Such a process concerns solely the apparatus specialist, i.e. the problem to be solved is a matter solely for the designer of the dosing apparatus and not the physician who uses the finished apparatus. The operating parameters determined in accordance with the claimed process leave the physician completely free to exercise his skills by arranging as he sees fit the timing of the pump operating programme.

de l'exclusion de la brevetabilité prévue à l'article 52(4) CBE. La Chambre n'a pas estimé juridiquement possible de faire une distinction selon que cette méthode est appliquée par un éleveur ou par un vétérinaire, ni d'admettre que, dans le premier cas, elle constitue une activité industrielle et donc brevetable en vertu de l'article 57 alors que, dans le deuxième cas, elle n'est qu'une thérapie non brevetable par application de l'article 52(4) CBE. Il n'a pas non plus paru possible d'établir une distinction en droit selon que la méthode est utilisée pour le traitement des ectoparasites ou pour celui des endoparasites. A ce propos, la Chambre a admis que, dans la mesure où l'élevage d'animaux représente une activité industrielle, le traitement de la maladie tant sur des animaux d'élevage pris individuellement que sur des troupeaux entiers d'animaux d'élevage est destiné à accroître l'efficacité d'une telle activité. Toutefois, même si la thérapeutique des animaux est un domaine courant de l'agriculture et que les méthodes d'agriculture en général constituent des objets brevetables, les méthodes particulières de traitement des animaux définies à l'article 52(4) CBE sont exclues de la brevetabilité et cette exclusion l'emporte sur le critère d'application industrielle de l'Article 57 CBE.

1.4 Dans le cas tranché par la décision **T 245/87 du 25 septembre**, la protection était demandée pour un procédé selon lequel un liquide électriquement conducteur et contenant un principe actif, par exemple de l'insuline, est introduit dans l'organisme par l'intermédiaire d'une pompe équipant un appareil doseur implanté.

La division d'examen a estimé que l'introduction d'un principe actif dans un organisme vivant ainsi que le contrôle de son dosage correct représentent les étapes partielles d'une thérapie. et elle a rejeté la demande sur la base de l'article 52(4) CBE.

La Chambre est parvenue à une conclusion différente. Elle est partie de la constatation que le problème à résoudre en l'espèce consistait à doter des appareils doseurs d'un système fiable de contrôle de très faibles débits en recourant à une miniaturisation particulièrement appropriée à sa mise en œuvre, sur des appareils implantés de dosage de médicaments, et que ni la miniaturisation d'un système de contrôle destiné à surveiller le bon fonctionnement d'un appareil ni le dosage qu'il effectue n'exigent aucune connaissance médicale du comportement de l'organisme dans lequel l'appareil doit être implanté.

Un tel procédé est uniquement l'affaire du spécialiste dans le domaine des appareils, c'est-à-dire que le problème à résoudre s'adresse uniquement au technicien qui conçoit l'appareil doseur et non au médecin qui utilise l'appareil fini. Les paramètres de fonctionnement déterminés suivant le procédé revendiqué, laissent au médecin toute liberté d'exercer son art en prévoyant comme il l'entend le déroulement dans le temps du programme de fonctionnement de la pompe.

Wenn Artikel 52 (4) EPÜ zum Zweck hat, die nichtkommerziellen und nicht-industriellen Tätigkeiten auf dem Gebiet der Human- und Veterinärmedizin von patentrechtlichen Beschränkungen freizuhalten (vgl. hierzu Nr. 22 der Entscheidung Gr 01/83 vom 5. Dezember 1984, ABI. EPA 1985, 60 -63). und solange der Arzt auch dann in der Ausübung seiner Heilkunst keinesfalls behindert wird, wenn Schutz für dieses Meßverfahren gewährt wird, besteht kein Grund dazu, dieses Verfahren gemäß Artikel 52 (4) EPÜ von einer Patentierung auszuschließen. Dies ist zumal dann der Fall, wenn zwischen dem vom Arzt an einem Therapiegerät vorgenommenen Maßnahmen und der vom Therapiegerät auf den Körper ausgeübten therapeutischen Wirkung kein funktioneller Zusammenhang und somit keine physikalische Kausalität besteht.

## 2. Diagnostische Verfahren

Hier ist die Entscheidung **T 385/86 vom 25. September 1987** wichtig, die sich eingehend mit der Frage auseinandersetzt, welche Voraussetzungen vorliegen müssen, damit ein Verfahren als ein am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommenes diagnostisches Verfahren nach Artikel 52 (4) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgeschlossen wird.

Es handelte sich in dem betreffenden Fall um ein Verfahren zur nichtinvasiven Untersuchung chemischer oder physikalischer Zustände innerhalb des lebenden Körpers unter Verwendung magnetischer Resonanz, das dadurch gekennzeichnet war, daß anhand eines Parameters des gemessenen Kernresonanzspektrums die Temperatur (oder der pH-Wert) innerhalb der ausgewählten Volumenbereiche festgestellt wurde.

Die Prüfungsabteilung sah darin ein diagnostisches Verfahren, das am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen wurde, und wies die Anmeldung aufgrund von Artikel 52 (4) EPÜ zurück.

Die Beschwerdekammer schloß sich der Prüfungsabteilung nicht an. Sie stützte sich bei ihrer Feststellung auf zwei Auslegungsgrundsätze, die dem Charakter und dem Zweck der obengenannten Bestimmung Rechnung tragen.

Artikel 52 (4) Satz 1 EPÜ stellt seiner Natur nach eine Ausnahme von der in Artikel 54 (1) EPU festgeschriebenen allgemeinen Verpflichtung zur Patentierung von Erfindungen dar. Er muß also restriktiv ausgelegt werden.

Was seine Zweckbestimmung angeht, so soll er verhindern, daß der Human- oder Tiermediziner in seiner Heiltätigkeit eingeschränkt wird.

Nach dem ersten Grundsatz sind als diagnostische Verfahren nur solche Verfahren vom Patentschutz auszunehmen, deren Ergebnis unmittelbar dazu dient, festzustellen, welche medizinische Behandlung angezeigt ist, d. h. Verfahren, die alle Schritte enthalten, die zur Stellung einer ärztlichen Diagnose erforderlich sind.

Verfahren, die wie im vorliegenden Fall lediglich Zwischenergebnisse liefern, sind noch keine diagnostischen Verfahren im Sinne des Artikels 52 (4)

Since the intention of Article 52(4) EPC is only to free from patent restraint non-commercial and non-industrial medical and veterinary activities (cf. in this connection point 22 of Decision Gr 05/83 dated 5 December 1984, OJ EPO 1985, 64-66), it follows that where, despite the fact that this measuring process is protected by patent, the physician remains completely free to exercise his skills, there is no reason to rule out the patentability of this process under Article 52(4) EPC. The situation is precisely the same where there is no functional relationship, and hence no physical causality, between operations effected using a therapeutic apparatus and the therapeutic effect produced on the organism by that apparatus.

## 2. Diagnostic methods

Mention should be made here of an important decision, **T 385/86 dated 25 September 1987**, which examines exhaustively the circumstances under which a diagnostic method practised on the human or animal body is excluded from patentability under Article 52(4) EPC.

The method in question related to the non-invasive determination of chemical and/or physical conditions inside a living organism based on the principle of magnetic resonance and characterised in that the temperature (or pH value) was determined in selected areas from a parameter of the measured nuclear magnetic resonance spectrum.

The Examining Division considered this process to be a diagnostic method practised on the human or animal body and refused the application under Article 52(4) EPC.

The Board of Appeal did not follow the Examining Division and based its conclusions on two principles of interpretation which take account of the nature and purpose of the above provision.

As regards its nature, Article 52(4), first sentence, EPC represents an exception to the general obligation to patent inventions resulting from the first paragraph of that Article. It therefore is to be construed restrictively.

The purpose of Article 52(4) EPC is to ensure that the doctor and veterinarian are not hampered in the exercise of their healing skills.

In accordance with the first principle the only diagnostic methods to be excluded from patent protection are those providing results which immediately enable a decision to be taken on a particular line of medical treatment, i.e. methods containing all the steps required to make a medical diagnosis.

Methods which, as in the case in question, provide only intermediate results are thus not diagnostic methods within the meaning of Article 52(4), first

Dès lors que le but poursuivi par l'article 52(4) CBE est d'exclure les activités non commerciales et non industrielles dans le domaine de la médecine humaine et vétérinaire, des restrictions résultant du brevet (cf. à ce sujet le point 22 de la décision Gr 06/83 en date du 5 décembre 1984, JO OEB 1985, 67-70), il s'ensuit que, dans les cas où, nonobstant le fait que ce procédé de mesure est protégé par un brevet le médecin demeure totalement libre d'exercer son art, il n'existe aucun motif d'exclure ce procédé de la brevetabilité en application de l'article 52(4) CBE. On se trouve précisément dans une telle situation lorsqu'il n'existe entre les opérations effectuées sur un appareil thérapeutique et l'effet thérapeutique produit sur l'organisme par cet appareil aucun rapport fonctionnel et donc aucune causalité physique. 2.

## 2. Méthodes de diagnostic

Il convient de souligner à cet égard l'importance de la décision **T 385/86 du 25 septembre 1987**, qui examine exhaustivement les conditions que doit réunir une méthode pour être exclue de la brevetabilité en tant que méthode de diagnostic appliquée au corps humain ou animal en vertu de l'article 52(4) CBE.

Il s'agissait en l'occurrence d'un procédé d'exploration non invasive d'états chimiques et/ou physiques à l'intérieur de l'organisme vivant, basé sur le principe de la résonance magnétique et caractérisé en ce que la température (ou le pH) était déterminée dans les régions choisies, à partir d'un paramètre du spectre de résonance magnétique nucléaire mesuré.

La division d'examen a considéré ce procédé comme une méthode de diagnostic appliquée au corps humain ou animal et rejeté la demande en vertu de l'article 52(4) CBE.

La Chambre de recours n'a pas suivi la division d'examen. Pour établir ses conclusions, elle s'est fondée sur deux principes interprétatifs qui tiennent compte de la nature et de la finalité de la disposition précitée.

Quant à sa nature, l'article 52(4) constitue, dans sa première phrase, une exception à l'obligation générale de breveter les inventions qui découlent du paragraphe 1) de l'article 54 CBE. Il doit donc être interprété restrictivement.

Quant à sa finalité, il tend à éviter que le médecin ou le vétérinaire ne soient entravés dans leurs activités curatives.

En vertu du premier principe, il n'y a lieu d'exclure de la protection par brevet, en tant que méthodes de diagnostic, que les procédés dont le résultat permet de décider directement de l'application d'un traitement médical, c'est-à-dire les procédés comportant toutes les étapes nécessaires pour établir un diagnostic médical.

Les méthodes qui, comme en l'espèce, ne donnent lieu qu'à des résultats intermédiaires, ne constituent pas encore des méthodes de diagnostic au

Satz 1 EPÜ, selbst wenn sie beim Stellen einer Diagnose verwertbar sind.

Zum selben Ergebnis gelangt man, wenn man von der Zweckbestimmung des Artikels 52 (4) EPÜ ausgeht, nämlich zu verhindern, daß der Arzt bei der Ausübung seiner Heilkunst durch Patentrechte behindert wird.

Deshalb ist ein Verfahren, bei dem eine Wechselwirkung mit dem menschlichen oder tierischen Körper auftritt, gewerblich anwendbar, wenn es der technisch vorgebildete Fachmann ohne medizinische Fachkenntnisse und Fähigkeiten mit dem gewünschten Erfolg anzuwenden vermag.

### 3. Anwendungsbereich der sogenannten zweiten medizinischen Indikation

In ihrer Entscheidung Gr 01/83 vom 5. Dezember 1984 (ABl. EPA 1985, 60) und in ähnlichen Entscheidungen zur zweiten medizinischen Indikation hat die Große Beschwerdekammer Patentansprüche zugelassen, die auf die Verwendung eines Stoffes oder Stoffgemisches zur Herstellung eines Arzneimittels für eine bestimmte neue und erfinderische therapeutische Anwendung gerichtet sind, auch wenn das Herstellungsverfahren als solches sich nicht von einem bekannten Verfahren zur Herstellung desselben Wirkstoffes unterscheidet.

In jedem der der Großen Beschwerdekammer vorgelegten Fälle bestand die neue therapeutische Anwendung darin, daß das betreffende Medikament zur Behandlung einer anderen Krankheit als der angewandt wurde, für deren Behandlung es bisher bekannt war.

In der bereits erwähnten Sache **T 19/86 vom 15. Oktober 1987** hatte eine Beschwerdekammer darüber zu entscheiden, ob die Anwendung eines bekannten Arzneimittels zur prophylaktischen Behandlung **derselben Krankheit** bei einer Tierpopulation, die zwar derselben Art angehörte, aber immunologisch verschieden reagierte (Impfung seropositiver Ferkel gegen die Aujeszky-Krankheit unter bestimmten Bedingungen), nach den in der obengenannten Entscheidung der Großen Beschwerdekammer aufgestellten Grundsätzen als neue therapeutische Anwendung beansprucht werden kann. Die Kammer hat dies bejaht. In der Entscheidung vom **15. Oktober 1987** vertritt sie die Auffassung, daß die Frage, ob eine neue therapeutische Verwendung der Entscheidung Gr 01/83 entspricht, nicht nur aufgrund der zu behandelnden Krankheit, sondern auch aufgrund der Art des zu behandelnden Subjekts (im vorliegenden Fall der neuen Ferkelrasse) entschieden werden muß. Eine therapeutische Anwendung ist unvollständig, wenn das zu behandelnde Subjekt nicht bezeichnet wird; eine technische Lehre ist nur dann vollständig, wenn sowohl die Krankheit **als auch** das zu behandelnde Subjekt offenbart werden.

Die in der Anmeldung vorgeschlagene Lösung. Tieren zum Schutz vor einer Krankheit, gegen die sie vorher nicht geschützt werden konnten, ein bekanntes Serum intranasal zu verabreichen,

sentence, EPC even if they can be utilised in making a diagnosis.

The same conclusion is reached if the purpose of Article 52(4) is considered, namely preventing rights conferred by a patent impeding the therapeutic activity of medical practitioners.

A method in which an interaction occurs with the human or animal body is therefore susceptible of industrial application and patentable if it can be used with the desired result by a skilled person without medical knowledge or abilities.

### 3. Scope of the concept of second therapeutic application

In Decision Gr 05/83 of the Enlarged Board of Appeal dated 5 December 1984 (OJ EPO 1985, 64) and in the associated decisions relating to second therapeutic application, the Enlarged Board had allowed claims relating to the use of a substance or composition to obtain a medicament intended for a new and inventive therapeutic application, even where the preparation process as such does not differ from a known process using the same active substance.

In each of the cases with which the Enlarged Board was concerned, the specified new therapeutic application of the medicament was the treatment of a different ailment from that previously disclosed.

In case **T 19/86 dated 15 October 1987** mentioned above, a Board of Appeal had to decide whether the application of a known medicament for the prophylactic treatment of the **same disease** in an immunologically different population of animals of the same species (vaccination of sero-positive piglets against Aujeszky's disease under certain conditions) can be considered a new therapeutic application from which novelty for the claims can be derived in accordance with the principles of the Enlarged Board's decision. The answer was yes. According to the decision dated **15 October 1987** the question of whether a new therapeutic use is in accordance with Decision Gr 05/83 should not be answered exclusively on the basis of the ailment to be cured but also on the basis of the subject (in the present case, the new group of pigs) to be treated. A therapeutic application is incomplete if the subject to be treated is not identified; only a disclosure of both the disease **and** the subject to be treated represents a complete technical teaching.

The proposal according to the application to protect animals which could not hitherto be protected against the disease in question by intranasally administering to them a known serum

sens de l'article 52(4) première phrase CBE, même si elles peuvent être utilisées pour poser un diagnostic.

On parvient à la même conclusion si l'on considère la finalité de l'article 52(4) CBE, à savoir éviter que des droits conférés par brevet ne puissent entraver l'activité thérapeutique des médecins.

En conséquence, une méthode dont la mise en œuvre produit une interaction avec le corps humain ou animal est susceptible d'application industrielle et elle est brevetable lorsque l'homme du métier ne possédant ni connaissances ni aptitudes médicales peut l'appliquer avec le succès désiré.

### 3. Domaine d'application de la notion de deuxième application thérapeutique

Dans la décision de la Grande Chambre de recours du 5 décembre 1984, Gr 05/83 (JO OEB 1985, 64), ainsi que dans les décisions connexes concernant la deuxième application thérapeutique, la Grande Chambre avait admis les revendications ayant pour objet l'application d'une substance ou d'une composition pour obtenir un médicament destiné à une utilisation thérapeutique nouvelle et inventive, lors même que le procédé de préparation en tant que tel ne se distingue pas d'un procédé connu mettant en œuvre la même substance active.

Dans chacun des cas dont la Grande Chambre avait eu à connaître, la nouvelle application thérapeutique du médicament qui y était spécifiée consistait dans le traitement d'une maladie différente de celle qui avait été précédemment décrite.

Dans l'affaire **T 19/86 du 15 octobre 1987** déjà mentionnée, une Chambre de recours a eu à déterminer si l'application d'un médicament connu pour le traitement prophylactique de la **même maladie** dans une population d'animaux de même espèce mais différents au point de vue immunologique (vaccination de porcelets séropositifs contre la maladie d'Aujeszky dans certaines conditions) peut être considérée comme une nouvelle application thérapeutique dont on peut revendiquer la nouveauté conformément aux principes posés par la susdite décision de la Grande Chambre de recours. La réponse de la Chambre a été affirmative. La décision du **15 octobre 1987** considère que la question de savoir si une nouvelle utilisation thérapeutique est conforme à la décision Gr 05/83 ne doit pas être tranchée exclusivement en fonction de la maladie à soigner mais également en fonction de la nature du sujet à traiter (en l'espèce, le nouveau groupe de porcelets). Une application thérapeutique est incomplète si le sujet à traiter n'est pas identifié; seule la divulgation de la maladie **et** du sujet à traiter constitue un enseignement technique complet.

La solution proposée par la demande afin de protéger des animaux qui ne pouvaient l'être auparavant contre la maladie dont s'agit en leur administrant par voie intra-nasale un sérum connu,



kann nicht als bekannt angesehen werden und stellt somit eine neue therapeutische Anwendung im Sinne der oben genannten Entscheidung der Großen Beschwerdekammer dar.

#### 4. Erfindungen, die unter der Steuerung eines Computerprogrammes ablaufen

In der Entscheidung T 26/86 vom 21. Mai 1987 wurde die Frage untersucht, ob eine Röntgeneinrichtung, die eine programmgesteuerte Datenverarbeitungseinheit aufweist, patentierbar ist.

Nach Ansicht der Kammer hatte der Anspruch weder ein Computerprogramm alleine, losgelöst von jeder technischen Anwendung, noch ein Computerprogramm in Form einer Aufzeichnung auf einem Datenträger, noch eine bekannte, universelle Datenverarbeitungsanlage in Verbindung mit einem Computerprogramm zum Gegenstand. Sie war vielmehr der Auffassung, daß das Ablaufprogramm in der Röntgeneinrichtung eine technische Wirkung ausübt, d. h. die Röntgenröhren von dem Ablaufprogramm so gesteuert werden, daß gemäß einer Parameter-Prioritätsbeziehung eine optimale Belichtung bei hinreichender Sicherheit vor Überbelastung der Röntgenröhren erzielt wird.

Diese Erfindung ist somit im Sinne des Artikels 52 (1) EPÜ patentfähig, und zwar unabhängig davon, ob die Röntgeneinrichtung ohne das Computerprogramm zum Stand der Technik gehört oder nicht.

Eine der Beschwerdeführerinnen hatte sich auf die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, insbesondere auf dessen Urteil vom 11. März 1986 X ZR 65/85 ("Flugkostenminimierung", GRUR 1986, 531), sowie auf die früheren Entscheidungen des BGH bezogen. Danach kommt es für die Beantwortung der Frage, ob eine Erfindung technischen Charakter besitzt, entscheidend darauf an, auf welchem Gebiet ihr Kern liegt, d. h. welche Maßnahme den wesentlichen Beitrag zur Erzielung des Erfolgs liefert.

Die Kammer vermag dieser sogenannten Kerntheorie des BGH nicht zu folgen. Sie vertritt vielmehr die Auffassung, daß eine Erfindung in ihrer Gesamtheit zu würdigen ist. Bedient sich eine Erfindung sowohl technischer als auch nichttechnischer Mittel, so kann die Verwendung nichttechnischer Mittel nicht der gesamten Lehre ihren technischen Charakter nehmen. Das Europäische Patentübereinkommen verbietet nicht die Patentierung von Erfindungen, die aus einer Mischung technischer und nichttechnischer Bestandteile bestehen.

Die Kammer ist daher der Auffassung, daß es zur Entscheidung der Frage, ob ein Patentanspruch auf ein Computerprogramm als solches gerichtet ist, einer Gewichtung seiner technischen und nichttechnischen Merkmale nicht bedarf. Bedient sich die durch den Anspruch definierte Erfindung technischer

could not be considered disclosed in the prior art and, therefore, constitutes a novel therapeutic application in accordance with the above-mentioned decision of the Enlarged Board.

#### 4. Inventions carried out on instructions from a computer program

Decision T 26/86 dated 21 May 1987 examined whether an X-ray apparatus incorporating a data processing unit operating in accordance with a routine is patentable.

The Board considered that the claim related neither to a computer program on its own and divorced from any technical application, nor to a computer program in the form of a recording on a data carrier; nor does it relate to a known, general-purpose computer in combination with a computer program. It found instead that the routine in accordance with which the X-ray apparatus operates produces a technical effect, i.e. that it controls the X-ray tubes so that by establishing a certain parameter priority, optimum exposure is combined with adequate protection against overloading of the X-ray tubes.

This invention is therefore patentable within the meaning of Article 52(1) EPC irrespective of whether or not the X-ray apparatus without this computer program forms part of the state of the art.

In support of its opposition to the patent, one of the appellants had adduced the case law of the German Federal Court of Justice and in particular Decision X ZR 65/85 (GRUR 1986, 531, "Flugkostenminimierung") and also earlier relevant decisions of the same court. According to that case law, the principal factor determining whether an invention is of a technical nature is the main field involved, i.e. which aspect makes the essential contribution to the invention's success.

The Board does not share the theory of the Federal Court of Justice concerning the essence of invention, holding that an invention must be assessed as a whole. If it makes use of both technical and non-technical means, the use of non-technical means does not detract from the technical character of the overall teaching. The European Patent Convention does not prohibit the patenting of inventions consisting of a mix of technical and non-technical elements.

The Board therefore regarded it as unnecessary to weigh up the technical and non-technical features in a claim in order to decide whether it relates to a computer program as such. If the invention defined in the claim uses technical means, its patentability is not ruled out by Article 52(2)(c) and (3) EPC and it

ne saurait être considérée comme antérieurement divulguée et constitue par conséquent une application thérapeutique nouvelle conformément à la décision susmentionnée de la Grande Chambre.

#### 4. Inventions exécutées sous la commande d'un programme d'ordinateur

La décision T 26/86 du 21 mai 1987 a examiné la question de savoir si un équipement radiologique doté d'une unité de traitement de données commandée par un programme est brevetable.

La Chambre a estimé que l'objet de la revendication n'est ni un programme d'ordinateur considéré en dehors de toute application technique, ni un programme d'ordinateur se présentant sous la forme de données enregistrées sur un support; il ne s'agit pas d'un système de traitement de données universel et connu, utilisé en association avec un programme d'ordinateur. Elle a constaté par contre que le programme de commande présent dans l'équipement radiologique produit un effet technique, c.-à-d. qu'il assure la régulation des tubes radiogènes de manière à obtenir, en fonction d'un dosage de priorités établies entre les paramètres, une exposition optimale en même temps qu'une protection suffisante contre la surcharge des tubes radiogènes.

Par conséquent, cette invention est brevetable au sens de l'art. 52(1) CBE, indépendamment de la question de savoir si, sans ce programme d'ordinateur, l'équipement radiologique fait ou non partie de l'état de la technique.

Pour s'opposer au brevet, l'une des requérantes s'était référée à la jurisprudence du Bundesgerichtshof, et notamment à l'arrêt X ZR 65/85 (GRUR 1986, p. 531, "Flugkostenminimierung"), ainsi qu'à des décisions plus anciennes rendues à ce sujet par la même juridiction. Il ressort de cette jurisprudence que, pour déterminer si une invention présente un caractère technique, il importe avant tout de savoir de quel domaine relève l'élément essentiel de l'invention, c.-à-d. quelle est la mesure contribuant le plus au résultat visé.

La Chambre ne partage pas la théorie de l'élément essentiel, prônée par le Bundesgerichtshof. Elle a estimé qu'une invention doit s'apprécier de manière globale. Si l'invention utilise à la fois des moyens techniques et des moyens non techniques, la mise en œuvre de moyens non techniques n'ôte pas son caractère technique à l'enseignement considéré globalement. La Convention sur le brevet européen n'exclut pas de la brevetabilité les inventions reposant sur un ensemble d'éléments, les uns techniques et les autres non techniques.

Aussi la Chambre a-t-elle estimé que, pour décider si une revendication de brevet concerne un programme d'ordinateur en tant que tel, une pondération de ses caractéristiques techniques et non techniques n'est pas nécessaire. Si l'invention définie par la revendication met en œuvre des moyens techniques,

Mittel, so fällt sie nicht unter die Ausnahmebestimmung des Artikels 52 (2) c) und (3) EPÜ und kann patentiert werden, wenn sie die Patentierungsvoraussetzungen der Artikel 52 bis 57 EPU erfüllt.

### 5. Neuheit

In diesem Zusammenhang sind zwei Entscheidungen interessant, die bereits Ende 1986 getroffen, deren Leitsätze jedoch erst im darauffolgenden Jahr veröffentlicht worden sind. In der ersten Entscheidung, **T 231/85 vom 8. Dezember 1986**, vertritt die Kammer die Auffassung, daß das Bekanntsein eines Stoffes der Neuheit einer bis dahin unbekanntem Verwendung dieses Stoffes (hier: Verwendung als Fungizid) auch dann nicht entgegensteht, wenn die neue Verwendung keiner anderen technischen Realisierung bedarf (hier: z. B. Besprühen von Nutzpflanzen) als eine bekannte Verwendung desselben Stoffes (hier: Verwendung als Wachstumsregulator).

Nach der Entscheidung **T 153/85 vom 11. Dezember 1986** ist es nicht zulässig, verschiedene Bestandteile des Stands der Technik miteinander zu kombinieren. In dem Sonderfall jedoch, wo eine Entgegenhaltung sich ausdrücklich auf eine andere bezieht, kann bei richtiger Auslegung der ersten Entgegenhaltung (d. h. bei der Ermittlung ihres Sinngehalts für den Fachmann) deren Offenbarung die der anderen Entgegenhaltung ganz oder teilweise umfassen.

**Kollidierende Anmeldungen** im Sinne des Artikels 54 (3) EPÜ sind von ihrem Gesamtinhalt ("whole contents") her neuheitsschädlich, und zwar einschließlich der Merkmale, die zwar nicht ausdrücklich genannt, aber für den Fachmann vom Inhalt her mit erfaßt sind (Richtlinien C-IV. 7.2). In dem der Entscheidung **T 167/84 vom 20. Januar 1987 (ABI. EPA 1987, 369)** zugrunde liegenden Fall räumte die Beschwerdeführerin zwar ein, daß der Gesamtinhalt eines früheren Dokuments - einschließlich der für den Fachmann impliziten Merkmale - die in Anspruch 1 des europäischen Patents genannten Merkmale nicht vollständig offenbarte. Sie war jedoch der Auffassung, daß der "Gesamtinhalt" einer früheren Anmeldung im Sinne des Artikels 54 (3) EPU auch die Merkmale einschließt, die zu den darin genannten Merkmalen äquivalent sind; sie berief sich dabei auf die Richtlinien. C-IV, 7.4.

Die Kammer hat diesen Standpunkt aus folgenden Gründen nicht geteilt: Um die aus der Anwendung des "Whole-contents-Grundsatzes" entstehenden Härten zu mildern, wird er nur bei der Neuheitsprüfung angewandt (vgl. Art. 56 Satz 2 EPU). Hier gilt seit jeher die Forderung, daß bei der Beurteilung der Neuheit strenge Maßstäbe angelegt werden, um das Risiko einer "Eigenkollision" gering zu halten. Aus diesem Grund wird in den Richtlinien unter Nummer C-IV, 7.2 ausdrücklich festgestellt, daß es nicht richtig ist, "die Lehre eines Dokuments bei der Prüfung

can be protected if it meets the requirements of Articles 52 to 57 EPC.

### 5. Novelty

Two decisions issued at the end of 1986, the grounds of which, however, were not published until the following year, deserve consideration here. In the first, **T 231/85 dated 8 December 1986**, the Board held that the fact of a substance being known cannot preclude the novelty of a hitherto unknown use of that substance (in the case in question: use as a fungicide), even if the new use does not require any technical realisation (in the case in question: e.g. spraying of useful plants) other than that for a previously known use of the same substance (in the case in question: use as a growth regulator).

According to Decision **T 153/85 dated 11 December 1986**, it is not permissible to combine separate items of prior art together. However, in a particular case where there is a specific reference in one prior document to a second prior document, when construing the first document (i.e. determining its meaning to the skilled man) the presence of such specific reference may necessitate that part or all of the disclosure of the second document be considered as part of the disclosure of the first document.

**Conflicting applications** within the meaning of Article 54(3) EPC are included in the state of the art solely from the point of view of novelty, but are considered in the light of their whole contents including any features implicit to a person skilled in the art (Guidelines. C-IV 7.2). In the case of Decision **T 167 84 dated 20 January 1987 (OJ EPO 1987. 369)**, the appellant conceded that the whole contents of an older document including any features implicit to a person skilled in the art failed to disclose completely the features mentioned in Claim 1 of the European patent. However, it considered that the whole contents of an older document within the meaning of Article 54(3) EPC comprised also features which are equivalent to the features according to the document, and in support of this view referred to the EPC and Guidelines. C-IV. 7 4

The Board did not share this point of view for the following reasons: in order to mitigate the harsh effects of the "whole contents approach", its application is confined to novelty (cf. Article 56. second sentence. EPC). Further, in order to reduce the risk of "self-collision" it has always been considered justified to adopt a strict approach to novelty. For this reason Part C, Chapter IV. point 7.2 of the Guidelines expressly states that "when considering novelty, it is not correct to interpret the teaching of a document as embracing well-known equivalents which are not dis-

elle n'entre pas dans le cadre des catégories exclues de la brevetabilité visées à l'article 52(2)c) et (3) CBE, et elle peut, si elle satisfait aux conditions énoncées aux articles 52 à 57 CBE, donner lieu à la délivrance d'un brevet.

### 5. Nouveauté

Deux décisions rendues à la fin de l'année 1986 mais dont la motivation n'a été publiée qu'au cours de l'année suivante méritent d'être considérées ici. Dans la première, **T 231/85** en date du **8 décembre 1986**, la Chambre a dit que le fait qu'une substance soit déjà connue ne s'oppose pas à la nouveauté d'un usage jusqu'ici inconnu de cette substance (en l'espèce, son utilisation comme fongicide), même lorsque cette nouvelle utilisation ne nécessite aucune réalisation technique (en l'espèce, aspersion de plantes utiles par exemple) autre qu'un usage connu de la même substance (en l'espèce, utilisation comme régulateur de croissance).

Selon la décision **T 153/85 en date du 11 décembre 1986**, il n'est pas admis de combiner entre eux différents éléments provenant de l'état de la technique. Toutefois dans le cas particulier où une antériorité fait expressément référence à une seconde antériorité, il se peut que du fait de l'existence de cette référence expresse l'on soit amené à considérer, lorsqu'on interprète le premier document (c'est-à-dire lorsqu'on détermine sa signification pour l'homme du métier) que l'exposé de celui-ci englobe en tout ou partie l'exposé du second document.

**Les demandes interférentes** au sens de l'article 54(3) entrent dans l'état de la technique uniquement du point de vue de la nouveauté mais considérées dans leur contenu global, y compris les caractéristiques implicites pour l'homme de métier (Directives, point C-IV 7.2). Dans le cas tranche par la décision **T 167 84 en date du 20 janvier 1987 (JO OEB 1987, 369)**, la requérante reconnaissait que le contenu global d'un document antérieur - y compris les caractéristiques implicites pour l'homme du métier - n'exposait pas complètement les caractéristiques mentionnées dans la revendication 1 du brevet européen. Elle estimait cependant que le contenu global d'un document antérieur au sens de l'article 54(3) CBE englobait également les caractéristiques qui sont équivalentes aux caractéristiques mentionnées dans ledit document et citait à l'appui de cette thèse le point C-IV. 7 4 des Directives.

La Chambre n'a pas partagé ce point de vue pour les raisons suivantes: afin d'atténuer les effets rigoureux du principe du contenu global", elle ne l'applique que pour l'appréciation de la nouveauté (cf article 56 CBE. deuxième phrase) En outre il a toujours été considéré qu'il convenait d'adopter une approche stricte pour l'appréciation de la nouveauté afin de réduire le risque d'"autocollision". Pour cette raison, il est précise expressément au point C-IV, 7.2 des Directives qu'"en ce qui concerne la nouveauté, il n'est pas correct d'interpréter l'enseignement d'un

auf Neuheit dahingehend auszulegen, daß sie allgemein bekannte Äquivalente, die in dem Dokument nicht offenbart sind, einschließt; dies gehört in die Prüfung auf erfinderische Tätigkeit."

Somit umfaßt nach Auffassung der Kammer der "Gesamthalt" eines früheren Dokuments im Sinne des Artikels 54 (3) EPÜ nicht auch die Merkmale, die zu den in diesem Dokument genannten äquivalent sind (s. auch Entscheidung T 416/87, Nr. II, 3.2).

In der Entscheidung vom **23. Juli 1987 (T 291/85)** wird folgender Standpunkt vertreten: Informiert eine Entgegenhaltung ausführlich über die Weiterentwicklung eines dort ohne Bezugsangabe nur ganz allgemein dargestellten Standes der Technik, so ist es bei der Neuheitsprüfung unzulässig, diese allgemeinen Angaben mit spezifischen Ausführungen zu kombinieren, die lediglich im Zusammenhang mit der Erläuterung zur Weiterentwicklung beschrieben sind, sofern ein Fachmann diese Kombination der Entgegenhaltung nicht entnommen hätte.

## II. EINREICHUNG DER PATENTANMELDUNG UND DABEI ZU ERFÜLLENDE BEDINGUNGEN

### 1. Anmeldetag

Zwei Entscheidungen zeigen, daß der Anmelder, der sich für seine Anmeldung einen bestimmten Anmeldetag sichern will, dafür sorgen muß, daß die Anmeldeunterlagen bis zu diesem Tag entweder beim EPA selbst oder bei der zuständigen nationalen Behörde eingegangen sind. Dies gilt vor allem für den Fall, daß die Anmeldungen auf dem Postweg eingereicht werden.

In der Entscheidung **J 18/86 vom 27. April 1987** geht es um die Bestimmung des Anmeldetags einer auf dem Postweg über eine nationale Behörde eingereichten europäischen Patentanmeldung. Diese Anmeldung war am 17. Juni 1985 in England eingereicht worden und beanspruchte die Priorität einer am 18. Juni 1984 eingereichten Voranmeldung; sie ging am 19. Juni 1985 beim nationalen Amt (Patentamt des Vereinigten Königreichs) ein. Infolgedessen wurde die Priorität nicht fristgerecht innerhalb von 12 Monaten nach dem Anmeldetag der Voranmeldung in Anspruch genommen. Der Anmelder machte geltend, mit Artikel 75 (1) b) EPU solle bewirkt werden, daß die nach diesem Artikel eingereichten europäischen Patentanmeldungen die nationalen Rechtsvorschriften des Vertragsstaates erfüllen, in dem sie eingereicht werden; er stütze sich auf eine nationale Rechtsvorschrift (nämlich R. 97 der Ausführungsordnung zum Patentgesetz des Vereinigten Königreichs von 1982), um als Anmeldetag einen vor Eingang der Anmeldung liegenden Zeitpunkt festzulegen. Die Kammer hat festgestellt, daß nach Regel 24 in Verbindung mit Artikel 75 (1) b) EPÜ der Anmeldetag einer europäischen Patentanmeldung immer der Tag ist, an dem die Anmeldeunterlagen entweder unmittelbar beim EPA oder bei einer zuständigen nationalen Behörde eingehen.

closed in the document; this is a matter of obviousness".

Accordingly, the Board considered that the "whole contents" of an older document within the meaning of Article 54(3) EPC do not comprise also features which are equivalents to the features according to the document. (Cf. also Decision T 416/87, *infra* II, 3.2).

According to Decision **T 291/85 dated 23 July 1987**, where a prior document provides detailed information on the development of the state of the art mentioned only in very general terms without any indication of references, it is not permissible, when assessing whether there is novelty, to combine the general information with the specific detailed information mentioned in the prior document solely in order to explain such development, unless the skilled person would have inferred such a combination from the prior document.

## II. FILING OF THE PATENT APPLICATION AND CONDITIONS TO BE MET BY IT

### 1. Date of filing

Two decisions point out the necessity of ensuring - if the applicant wishes his application to be accorded a particular date of filing - that application documents are actually received at the EPO itself or at a competent national authority by that date. This is particularly important where applications are filed by post.

Decision **J 18/86 dated 27 April 1987** deals with the establishment of the filing date of a European patent application filed by post through a national authority. The application had been posted in England on 17 June 1985 claiming priority from an earlier application filed on 18 June 1984 and was received at the national Office (United Kingdom Patent Office) on 19 June 1985. Thus, the priority was not claimed within 12 months of the date of filing of the earlier application. The applicant relied on a provision of national law (in this case, Rule 97 of the United Kingdom Patents Rules of 1982) to establish a date of filing earlier than the date of receipt of the application, considering that the purpose of Article 75(1)(b) EPC is to cause European patent applications filed under it to be so filed under the provisions of the national law of the Contracting State in which they are filed. The Board stated that according to Rule 24 in conjunction with Article 75(1)(b) EPC the date of filing of a European application is always the date on which the application documents are actually received, either directly at the EPO or at a competent national authority.

document comme englobant des équivalents bien connus qui ne sont pas divulgués dans le document: cela est une question d'activité inventive".

En conséquence, la Chambre a estimé que le "contenu global" d'un document antérieur au sens de l'article 54(3) CBE n'englobe pas également les caractéristiques qui sont équivalentes aux caractéristiques mentionnées dans ledit document. (Voir aussi la décision T 416/87, *infra* II, 3.2).

Selon la décision du 23 juillet 1987 (T 291/85), lorsqu'une antériorité fournit des renseignements détaillés sur le développement d'un état de la technique qu'elle évoque par ailleurs seulement de façon très générale et sans faire état de références il n'est pas permis, lors de l'appréciation de la nouveauté, de combiner les indications générales avec les renseignements détaillés particuliers qui ne figurent dans l'antériorité que pour apporter des explications sur ce développement, dans la mesure où l'homme du métier n'aurait pas déduit de l'antériorité une telle combinaison.

## II. DEPOT DE LA DEMANDE DE BREVET ET CONDITIONS AUXQUELLES ELLE DOIT SATISFAIRE

### 1. Date de dépôt

Deux décisions montrent que le demandeur doit s'assurer - s'il souhaite qu'une date particulière de dépôt soit attribuée à sa demande - que les pièces de la demande ont bien été reçues à cette date par l'OEB lui-même ou par le service national compétent. Cela est particulièrement important lorsque les demandes sont déposées par voie postale.

La décision **J 18/86 en date du 27 avril 1987** concerne l'établissement de la date de dépôt d'une demande de brevet européen déposée par voie postale et par l'intermédiaire d'un service national. Cette demande, qui avait été postée en Angleterre le 17 juin 1985, revendiquait la priorité d'une demande antérieure déposée le 18 juin 1984; elle a été reçue par l'Office national (Office des brevets du Royaume-Uni) le 19 juin 1985. Par conséquent, la priorité n'était pas revendiquée dans le délai de douze mois à compter de la date de dépôt de la première demande. Le demandeur, partant du point de vue que le but de l'article 75(1)(b) CBE est de faire en sorte que les demandes de brevet européen déposées dans les conditions prévues à cet article respectent les dispositions du droit national de l'Etat contractant dans lequel elles sont déposées, s'est appuyé sur une disposition du droit national (en l'occurrence la règle 97 du règlement de 1982 sur les brevets du Royaume-Uni) pour établir une date de dépôt antérieure à la date de réception de la demande. La Chambre a constaté que, conformément à la règle 24 régl. ex. ensemble l'article 75(1)(b) CBE, la date de dépôt d'une demande de brevet européen correspond toujours à la date à laquelle les pièces de la demande sont effectivement reçues soit directement par l'OEB, soit par un service national compétent.

Regel 24 EPÜ bietet ein umfassendes, eigenständiges System, anhand dessen das EPA den Anmeldetag einer europäischen Patentanmeldung unabhängig davon bestimmen kann, wo sie (gemäß Art. 75(1) EPÜ) eingereicht worden ist. Im EPÜ ist nirgends vorgesehen, daß zur Bestimmung des Anmeldetags einer europäischen Patentanmeldung eine nationale Rechtsvorschrift herangezogen werden kann.

In der Sache **J 4/87 vom 2. Juni 1987** ist eine am 4. Dezember im Vereinigten Königreich aufgegebene europäische Patentanmeldung infolge einer unvorhergesehenen Verzögerung bei der Postzustellung erst am 11. Dezember 1985 beim EPA eingegangen. In der Anmeldung wurde eine Priorität vom 8. Dezember 1984 in Anspruch genommen. Die Verzögerung war auf eine allgemeine Unterbrechung der Postzustellung im Vereinigten Königreich in der Zeit vom 15. November bis einschließlich 5. Dezember 1985 zurückzuführen. Fristen, die in diesem Zeitraum abliefen, wurden gemäß Regel 85 (2) und (3) EPÜ bis zum 6. Dezember 1985 verlängert. Infolgedessen lief die Prioritätsfrist von 12 Monaten nach dem in der Mitteilung des Präsidenten genannten Zeitraum ab, in dem die Postzustellung unterbrochen war. Der Beschwerdeführer beantragte in seinem persönlichen Falle eine Verlängerung der Prioritätsfrist mit dem Hinweis, daß das EPÜ dem EPA nicht verbiete, in Härtefällen wie diesem, der durch eine außergewöhnliche Verzögerung bei der Postzustellung entstanden sei, nach eigenem Ermessen zu entscheiden.

Die Beschwerde wurde mit der Begründung zurückgewiesen, das EPÜ gestatte es dem EPA nicht, Anmeldungen einen anderen Anmeldetag als den Tag des Eingangs der Unterlagen bei der zuständigen Behörde zuzuerkennen. Die in der Entscheidung J 18/86 niedergelegten Grundsätze erstreckten sich folglich auch auf direkt beim EPA in München eingereichte Anmeldungen.

## 2. Ausreichende Offenbarung der Erfindung (Artikel 83 EPÜ)

Die Angaben in der Beschreibung dürfen dem Fachmann, der die Erfindung ausführen will, die Aufgabe nicht unnötig erschweren; mit anderen Worten, sie müssen es ihm ermöglichen, das gewünschte Ergebnis schnell und sicher zu erzielen. In der Entscheidung **T 226/85 vom 17. März 1987**, die in diesem Punkt den in der früheren Entscheidung T 14/83 "Vinylchloridharze" (ABI. EPA 1984, 105) genannten Grundsätzen folgt, hat die Kammer die Auffassung vertreten, daß bei der Beurteilung der Frage, ob die Erfindung hinreichend deutlich und vollständig offenbart ist, ein Herumexperimentieren in gewissen Grenzen vertretbar ist, zum Beispiel auf einem noch unerforschten Gebiet oder wenn, wie in diesem Fall, große technische Schwierigkeiten vorliegen. Die Beschreibung oder das allgemeine Fachwissen muß jedoch dem Fachmann eine brauchbare Anleitung liefern, die ihn

Rule 24 EPC provides a comprehensive and self-sufficient system in accordance with which the EPO can determine the date of filing of a European patent application, wherever (in accordance with Article 75(1) EPC) it is filed. Nothing in the EPC admits of the possibility of applying a provision of any national law to the determination of the date of filing of a European patent application.

In case **J 4/87 dated 2 June 1987**, as a result of an unforeseeable postal delay, a European patent application posted in the United Kingdom on 4 December did not reach the EPO until 11 December 1985. The application claimed priority from 8 December 1984. The postal delay was due to a general interruption in the delivery of mail in the United Kingdom during the period from 15 November to 5 December 1985 inclusive. Time limits expiring within that period were extended to 6 December 1985 pursuant to Rule 85(2) and (3) EPC. Thus, in that particular case, the 12-month time limit for claiming priority expired outside the period of interruption of mail specified in the President's notice. The appellant asked for an individual extension of the time limit, on the grounds that nothing in the EPC prevents the EPO from allowing discretion in cases where the applicant may suffer hardship due to exceptional delays in the post.

The appeal was dismissed since nothing in the EPC enables the EPO to accord a date of filing for an application other than that on which the main documents making up the application are received at the competent authority. In consequence, the principles set out in Decision J 18/86 above apply equally to an application filed directly at the EPO in Munich.

## 2. Need for sufficient disclosure of the invention (Article 83 EPC)

Information contained in the description should not place an undue burden on the skilled person wishing to carry out the invention, that is, should enable him to bring about the desired results quickly and reliably enough. In Decision **T 226/85 dated 17 March 1987**, which follows in this respect the basic principles stated in earlier decision T 14/83 "Vinylchloride resins" (OJ EPO 1984, 105), the Board considered that even though a reasonable amount of trial and error is permissible when it comes to the sufficiency of disclosure, e.g. in an unexplored field or - as in the present case - where there are many technical difficulties, there must then be available adequate instructions in the specification or on the basis of common general knowledge which would lead the skilled person necessarily and directly towards success through the evaluation of initial failures or through

La règle 24 CBE prévoit un système complet et autonome en vertu duquel l'OEB peut déterminer la date de dépôt d'une demande de brevet européen, quel que soit le lieu de ce dépôt (conformément à l'article 75(1) CBE). La CBE n'admet en aucun cas la possibilité d'appliquer une disposition du droit national pour déterminer la date de dépôt d'une demande de brevet européen.

Dans l'affaire **J 4/87 en date du 2 juin 1987**, par suite d'un retard imprévu dans l'acheminement du courrier, une demande de brevet européen postée au Royaume-Uni le 4 décembre n'est parvenue à l'OEB que le 11 décembre 1985. La demande revendiquait une priorité en date du 8 décembre 1984. Ce retard était dû à une interruption générale de la distribution du courrier au Royaume-Uni entre le 15 novembre et le 5 décembre 1985 inclus. Les délais expirant au cours de cette période ont été prorogés jusqu'au 6 décembre 1985 en application de la règle 85(2) et (3) CBE. Par conséquent, le délai de douze mois prévu pour revendiquer la priorité venait dans ce cas à expiration en dehors de la période d'interruption de la distribution du courrier spécifiée dans le communiqué du Président. Le requérant a demandé qu'une prolongation du délai de priorité lui soit accordée à titre personnel, en alléguant qu'aucune disposition de la CBE n'empêche l'OEB d'agir à sa guise dans les cas où le demandeur est susceptible d'être lésé en raison de retards exceptionnels dans l'acheminement du courrier.

Le recours a été rejeté, en raison de ce que la CBE ne permet en aucun cas à l'OEB d'attribuer à une demande une date de dépôt différente de celle à laquelle les pièces essentielles de cette demande ont été reçues par le service compétent. En conséquence, les principes posés dans la décision J 18/86 susmentionnée s'appliquent de la même manière à une demande déposée directement auprès de l'OEB à Munich.

## 2. Nécessité d'un exposé suffisant de l'invention (article 83 CBE)

Les informations contenues dans la description ne doivent pas compliquer indument la tâche de l'homme du métier qui désire exécuter l'invention, autrement dit elles doivent lui permettre d'aboutir rapidement et sûrement au résultat désiré. Dans la décision **T 226/85 en date du 17 mars 1987**, qui est conforme à cet égard aux principes énoncés dans la décision antérieure T 14/83 "Résines de chlorure de vinyle" (JO OEB 1984, 105), la Chambre a considéré que, s'agissant d'apprécier si l'invention est exposée de manière suffisamment claire et complète, il convient d'admettre les tâtonnements dans une mesure raisonnable, par exemple lorsqu'il s'agit d'un domaine encore inexploré ou lorsque, comme en l'espèce, de nombreuses difficultés techniques se présentent. Toutefois, l'homme du métier doit pouvoir disposer d'indications adéquates, tirées du

nach Auswertung anfänglicher Fehlschläge - oder bei Zufallsversuchen mit einer gewissen statistischen Erwartungsquote - zwangsläufig und ohne Umwege zum Erfolg führt.

### 3. Patentansprüche

#### 3.1 Anspruchsform

Die Ansprüche müssen deutlich sein (Art. 84 EPU). In der Entscheidung **T 165/84 vom 29. Januar 1987** wurde die Auffassung vertreten, daß die Patentansprüche nicht deutlich gefaßt sind, wenn sie den Schutzbereich nicht genau erkennen lassen.

In der Entscheidung **T 162/82 vom 20. Juni 1987** (ABI. EPA 1987,480) hat die Kammer klargestellt, daß ein Anspruch gemäß Regel 29 (1) EPÜ zwei Teile enthalten müsse, wo dies zweckmäßig sei. Es war bereits früher entschieden worden (T 13/84, ABI. EPA 1986, 253 - 260), daß die zweiteilige Anspruchsform dann angebracht ist, wenn ein klar abgegrenzter Stand der Technik vorliegt, von dem sich der beanspruchte Gegenstand durch andere technische Merkmale unterscheidet. Inwieweit der Stand der Technik in der Beschreibung anzugeben ist, ist in Regel 27 EPU festgelegt und kann nicht für die Beantwortung der Frage ausschlaggebend sein, ob die ein- oder die zweiteilige Anspruchsform im Einzelfall zweckmäßiger ist.

In einer anderen (nicht veröffentlichten) Entscheidung **T 269/84 vom 7. April 1987** hatte die Kammer die Auffassung vertreten, daß hier bei einem unabhängigen Patentanspruch die zweiteilige Form nicht zweckmäßig sei, da er sonst zu kompliziert und damit schwer verständlich wurde. Die zweiteilige Anspruchsform soll bekanntlich den Vergleich der sich aus den Ansprüchen ergebenden Merkmale der Erfindung mit dem nächstliegenden Stand der Technik erleichtern: in diesem Fall jedoch konnte der Leser der Anmeldung die neuen Merkmale der Erfindung gegenüber dem Stand der Technik ohne weiteres erkennen.

In dem mit der Entscheidung **J 5/87 vom 6. März 1987** (ABI. EPA 1987, 295) entschiedenen Fall enthielt die Anmeldung unter der Überschrift "Patentansprüche" 10 Ansprüche; der Beschreibung waren jedoch 33 nummerierte bevorzugte Ausführungsarten beigefügt, die in Form von Patentansprüchen abgefaßt waren.

Die Kammer mußte darüber befinden, ob diese Ansprüche gemäß Regel 31 gebührenpflichtig waren. Sie hat die Behauptung des Beschwerdeführers nicht akzeptiert, daß der strittige Zusatz zur Beschreibung zur Offenbarung der Erfindung gemäß Artikel 83 EPÜ erforderlich sei oder auch nur dazu beitrage, da er sowohl von der Form als auch vom Inhalt her nur aus Ansprüchen im Sinne des Artikels 84 und der Regel 29 EPU bestand. Sie hat daher die Gebührenpflichtigkeit mit der Begründung be-

an an acceptable statistical expectation rate in the case of random experiments.

### 3. Claims

#### 3.1 Wording

Claims must be clear (Article 84 EPC). In Decision **T 165/84 dated 29 January 1987**, it was considered that the text of claims lacks clarity when the exact distinctions which delimit the scope of protection cannot be learnt from the claims.

In Decision **T 162/82 dated 20 June 1987** (OJ EPO 1987, 480) the Board stated that Rule 29(1) EPC requires the two-part form of a claim wherever appropriate. It had already been decided (T 13/84, OJ EPO 1986, 253-260) that a claim in two-part form is appropriate if there exists a clearly defined state of the art from which the claimed subject-matter distinguishes itself by further technical features. The extent to which prior art is cited in the description is a matter governed by Rule 27 EPC and this cannot be a determinative factor in deciding the question whether the one-part or the two-part form of a claim is appropriate in a given case.

In a further - unpublished - decision, **T 269/84 dated 7 April 1987**, the Board had considered that the two-part form of an independent claim was not appropriate in the case in question; to be acceptable, the claim would have had to be drafted in an extremely complex and hence not readily comprehensible form. In addition, the rationale behind a two-part claim is to facilitate comparison of the invention's features as claimed with the nearest prior art; in the case in question such a comparison enabled the reader of the application to identify without difficulty the novel features of the invention.

In the case dealt with in Decision **J 5/87 dated 6 March 1987** (OJ EPO 1987, 295) the application contained, under the heading "Claims", ten claims; however, it contained 33 further claims which were annexed to the description as preferred, numbered embodiments, presented in the form of claims.

The question at issue was whether fees were due under Rule 31 EPC. The Board did not accept the appellant's submission that the disputed addendum to the description was necessary for providing the disclosure of the invention required by Article 83 EPC or had even contributed to serving that purpose, because the addendum appeared in form as well as in substance only to consist of claims within the meaning of Article 84 and Rule 29 EPC. As a result, the answer to the question regarding

fascicule ou de ses propres connaissances générales, qui le conduiront nécessairement et directement au succès par l'évaluation des échecs initialement rencontrés ou encore par le biais d'un taux acceptable de probabilité statistique dans le cas d'expériences aléatoires.

### 3. Revendications

#### 3.1 Formulation

Les revendications doivent être claires (article 84 CBE). Dans la décision **T 165/84 en date du 29 Janvier 1987**, il a été considéré que le texte des revendications manque de clarté lorsque celles-ci ne permettent pas de distinguer exactement les limites de l'étendue de la protection.

Dans la décision **T 162/82 en date du 20 juin 1987** (JO OEB 1987, 480) la Chambre a précisé que la règle 29(1) CBE dispose qu'une revendication doit comporter deux parties si le cas d'espèce le justifie. Il avait déjà été décidé (T 13/84, JO OEB 1986, 253-260) que la formulation en deux parties d'une revendication se justifie s'il existe un état de la technique nettement défini, dont l'objet revendiqué se distingue par d'autres caractéristiques techniques. La mesure dans laquelle l'état de la technique est cité dans la description est régie par la règle 27 CBE et elle ne saurait constituer un facteur déterminant dans la réponse à la question de savoir si la formulation d'une revendication en une seule ou en deux parties se justifie dans un cas d'espèce.

Dans une autre décision **T 269/84 en date du 7 avril 1987** (non publiée) la Chambre avait considéré que la formulation d'une revendication indépendante en deux parties ne se justifiait pas dans le cas d'espèce car, pour l'adopter, il aurait été nécessaire de rédiger la revendication sous une forme extrêmement compliquée et donc difficile à comprendre. Par ailleurs, la raison d'une formulation en deux parties est de faciliter une comparaison des caractéristiques de l'invention, telles qu'énoncées dans les revendications, avec l'état de la technique le plus proche et dans le cas d'espèce une telle comparaison permettait au lecteur de la demande d'identifier sans difficulté les caractéristiques nouvelles de l'invention.

Dans le cas tranché par la décision **J 5/87 du 6 mars 1987** (JO OEB 1987, 295) la demande comportait sous le titre "revendications" un nombre de 10 revendications mais elle contenait en outre 33 revendications supplémentaires annexées à la description comme réalisations préférées numérotées, rédigées sous forme de revendications.

La question à trancher était celle de savoir si des taxes devaient être acquittées conformément à la règle 31. La Chambre n'a pas admis que, comme l'avait allégué le requérant, la partie complémentaire de la description, objet du litige, était nécessaire pour exposer l'invention conformément à l'article 83 CBE ni même qu'elle eût contribué à produire cet effet, car cette partie complémentaire apparaissait, tant au point de vue de la forme que du fond, consister uniquement en des revendica-

jaht, daß das europäische Patentsystem nur funktionieren kann, wenn die Anmelder sich nicht über die Regeln 27 und 29 EPÜ betreffend Form und Inhalt der Beschreibung und der Patentansprüche hinwegsetzen.

### 3.2 Änderungen

In früheren Entscheidungen haben die Beschwerdekammern klar zu verstehen gegeben, daß das Einspruchsverfahren nicht als Erweiterung des Prüfungsverfahrens gedacht ist und nicht als solche mißbraucht werden darf (Gr 01/84 vom 24. Juli 1985, ABI. EPA 1985, 299). Ein Einspruch kann nicht darauf gestützt werden, daß ein Patentanspruch entgegen Artikel 84 EPÜ nicht deutlich gefaßt ist (T 23/86 vom 25. August 1986, ABI. EPA 1987, 316).

Aufgrund dieser Rechtsprechung und der in Artikel 123 (3) EPÜ vorgesehenen Beschränkung der Änderung von Ansprüchen hat sich eine Beschwerdekammer in der Entscheidung **T 113/86 vom 28. Oktober 1987** dagegen ausgesprochen, vom Patentinhaber vorgeschlagene Änderungen, die zur Entkräftung der vom Einsprechenden aufgrund von Artikel 100 EPÜ oder von der Kammer aufgrund von Artikel 114 EPÜ vorgebrachten Einspruchsgründe nicht erforderlich sind, zuzulassen, wenn auch nur im geringsten zu befürchten ist, daß die Patentschrift vor den Änderungen anders ausgelegt werden könnte als danach. Es könnte nämlich eine Erweiterung des Schutzbereiches des Patents bedeuten, wenn die Patentansprüche nach den zu ihrer Klärung vorgenommenen Änderungen möglicherweise weiter ausgelegt werden können, als die Gerichte dies aufgrund des Artikels 69 EPÜ getan hätten.

Die Kammer hat jedoch die Auffassung vertreten, daß die Beseitigung einer Unstimmigkeit zwischen einem Patentanspruch und der Beschreibung dann zugelassen werden sollte, wenn sie auf einem Versehen beruht; Voraussetzung ist allerdings, daß dieses Versehen bei Durchsicht der Patentschrift als Ganzes für den Fachmann so auffällig ist, daß ein beteiligter Dritter den von dem geänderten Patentanspruch bestimmten Schutzbereich hätte vorhersehen können.

In diesem Fall stellt der Berichtigungsantrag keinen Mißbrauch des Einspruchsverfahrens dar; die Beseitigung einer Unstimmigkeit zwischen einem Patentanspruch und der Beschreibung entspricht dem berechtigten Interesse des Patentinhabers und - ganz allgemein - dem Erfordernis der Rechtssicherheit.

Die Beschwerdekammern vertreten seit jeher die Auffassung, daß ein Neuheitstest durchgeführt werden muß, um festzustellen, ob eine Änderung gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstößt. In dem der Entscheidung **T 416/87 vom 29. Oktober 1987** zugrunde liegenden Fall wurde der Austausch eines strukturell definierten Elements gegen dessen offenbarte Funktion in einem Patentanspruch als

fees was in the affirmative, because if the European patent system is to function properly applicants cannot at their discretion be allowed to ignore the provisions on the form and content of the description and claims contained in Rules 27 and 29 EPC.

### 3.2 Amendments

In earlier decisions the Boards of Appeal stated that the opposition procedure is not designed to be, and is not to be misused as, an extension of the examination procedure (Gr 01/84 dated 24 July 1985, OJ EPO 1985, 299). It cannot therefore be based on the assertion that a claim is not clear as required by Article 84 EPC (T 23/86 dated 25 August 1986, OJ EPO 1987, 316).

Bearing in mind this case law and the limits imposed by Article 123(3) on amendments to claims, a Board ruled, in Decision **T 113/86 dated 28 October 1987**, against the admissibility of amendments proposed by the patent proprietor which were not necessary to take account of the grounds for opposition invoked by the opponent under Article 100 EPC or by the Board under Article 114 EPC, if there is the slightest possibility of a different interpretation being given to the patent specification before and after the amendments. The protection conferred by the patent would actually be extended if, as a result of amendments to clarify the granted claims, such claims may be more widely construed than a court would have construed them by the application of Article 69 EPC.

However, in the Board's opinion, the removal of an inconsistency between a claim and the description should be allowed if the inconsistency arises from an error, provided that the error is so obvious to a skilled person in the light of the patent specification as a whole that an interested third party could have anticipated the extent of protection conferred by the amended claim.

The request for the correction of an error does not represent an abuse of opposition proceedings in such a case and the removal of an inconsistency between a claim and the description is in the legitimate interest of the patentee and, more generally, in the interest of legal certainty.

The Boards of Appeal have always considered that the novelty test should be applied when examining whether an amendment is contrary to Article 123(2) EPC. In the case dealt with in Decision **T 416/87 dated 29 October 1987**, the substitution in a claim of a structurally defined element of that claim by its known function (or disclosed function - "offenbarte Funktion" in German) was

tions au sens de l'article 84 et de la règle 29 CBE. Par conséquent, la réponse à la question relative aux taxes a été affirmative, car les nécessités de fonctionnement du système du brevet européen ne permettent pas que le demandeur puisse à son gré se dispenser d'observer les dispositions des règles 27 et 29 CBE concernant la forme et le contenu de la description et des revendications.

### 3.2 Modifications

Dans des décisions antérieures, les chambres de recours ont précisé que la procédure d'opposition n'a pas été conçue comme un prolongement de la procédure d'examen et qu'elle ne doit pas être détournée à cette fin (Gr 01/84 du 24 juillet 1985, JO OEB 1985, 299). Elle ne saurait donc se fonder sur l'argument qu'une revendication n'est pas énoncée avec la clarté requise par l'article 84 (T 23/86 en date du 25 août 1986 JO OEB 1987, 316).

Compte tenu de cette jurisprudence et des limites imposées par l'article 123(3) aux modifications des revendications, une chambre s'est déclarée défavorable dans sa décision **T 113/86 du 28 octobre 1987**, à l'admission de modifications proposées par le titulaire du brevet qui ne seraient pas nécessaires pour tenir compte de motifs d'opposition invoqués par l'opposant en vertu de l'article 100 CBE ou par la Chambre en application de l'article 114, s'il existe la moindre possibilité d'une interprétation différente du fascicule de brevet avant et après les modifications. En effet, la protection conférée par le brevet risque d'être étendue si, à la suite de modifications apportées pour clarifier les revendications autorisées, ces revendications sont susceptibles de faire l'objet d'une interprétation plus large que celle qu'en aurait donnée un tribunal en application de l'article 69 CBE.

La Chambre a estimé toutefois que la suppression d'une incohérence entre une revendication et la description devrait être admise si cette incohérence résulte d'une erreur, à condition qu'à la lecture du fascicule de brevet dans son ensemble, cette erreur soit si évidente pour l'homme du métier qu'un tiers intéressé aurait pu prévoir l'étendue de la protection conférée par la revendication modifiée.

Dans ce cas, la requête en rectification d'une erreur ne constitue pas un abus de la procédure d'opposition; et la suppression d'une incohérence entre une revendication et la description est conforme à l'intérêt légitime du titulaire du brevet et plus généralement, conforme à la sécurité juridique.

Les chambres de recours ont toujours estimé qu'en examinant si une modification s'oppose au paragraphe 2 de l'article 123, il convient d'appliquer le test de la nouveauté. Dans le cas tranché par la décision **T 416/87 en date du 29 octobre 1987**, a été considérée contraire à l'article 123(2) la substitution, dans une revendication, d'un élément structurellement défini de cette revendication par

Verstoß gegen Artikel 123 (2) EPÜ gewertet.

Nach Auffassung der Kammer ist der Ersatz eines in der Erfindung offenbaren speziellen Merkmals durch einen umfassenderen allgemeinen Ausdruck als eine unter Artikel 123 (2) EPÜ fallende unzulässige Erweiterung zu betrachten, wenn über diesen allgemeinen Ausdruck implizit erstmals andere spezielle Merkmale als das offenbarte mit dem Anmeldungsgegenstand in Verbindung gebracht werden.

Die Tatsache, daß ein Arbeitsmittel (im vorliegenden Fall eine speziell ausgebildete Blende) bekannt ist, nimmt dessen Äquivalente (hier also anders ausgebildete Blenden mit gleicher Wirkung) nicht neuheitsschädlich vorweg, selbst wenn diese an sich allgemein bekannt sind (vgl. Richtlinien C-IV, 7.2). Dies hat zur Folge, daß die Äquivalente eines offenbaren Arbeitsmittels als neu und somit als nicht offenbart zu betrachten sind, wenn die ursprünglichen Unterlagen hierauf keinen Hinweis enthalten. Dieser Grundsatz ist bei der Anwendung des sogenannten Neuheitstests stets zu beachten, bei dem geprüft wird, ob die Verallgemeinerung eines Merkmals einer Erfindung zulässig ist.

In einem anderem Fall schließlich, in dem zusammen mit der Beschwerdebeurteilung wesentlich geänderte Ansprüche eingereicht wurden (**Entscheidung T 63/86 vom 10. August 1987**), hat die Kammer festgestellt, daß die Tatsache, daß Beschwerde eingelegt worden ist, "dem Anmelder nicht das Recht gibt, die Anmeldung im Zuge des Beschwerdeverfahrens zu ändern." Sie ist der Auffassung, daß jede Änderung der Ansprüche in einem Beschwerdeverfahren gegen eine Entscheidung zur Zurückweisung einer europäischen Patentanmeldung nach Regel 86 (3) Satz 2 EPU Ermessenssache ist. Werden außerdem im Beschwerdeverfahren wesentliche Änderungen zu den Ansprüchen vorgeschlagen, die eine weitere Sachprüfung erforderlich machen, so ist die Sache an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen, damit diese nach Ausübung ihres Ermessens nach Regel 86 (3) Satz 2 EPÜ gegebenenfalls die Prüfung vornehmen kann.

### III. VERFAHREN VOR DEM EPA

#### 1. Allgemeine Verfahrensgrundsätze

##### 1.1 Grundsatz der Ermittlung von Amts wegen

Gemäß Artikel 114 (1) EPÜ müssen die Dienststellen des EPA den Sachverhalt von Amts wegen ermitteln; sie sind dabei weder auf das Vorbringen noch auf die Anträge der Beteiligten beschränkt. Nach Artikel 114 (2) EPÜ braucht das EPA jedoch Tatsachen und Beweismittel, die von den Beteiligten verspätet vorgebracht werden, nicht zu berücksichtigen.

considered contrary to Article 123(2) EPC.

In the opinion of the Board, the replacement of a specific feature disclosed in the invention by a broad general statement is to be considered as an inadmissible amendment under Article 123(2) EPC when this general statement introduces implicitly for the first time specific features other than that originally disclosed.

That a work tool is known (in the case in question, a special shape of diaphragm) does not take away the novelty of its equivalents (in the case in question, diaphragms of a different shape producing the same effect as the aforementioned diaphragm) even if these equivalents are themselves well known (cf. Guidelines. C-IV. 7.2). It follows that the equivalents of a disclosed work tool must be considered new and therefore not disclosed if they are not mentioned in the original documents. Account should always be taken of them when applying what has become known as the novelty test. the object of which is to examine whether the generalisation of a feature contained in an invention is admissible.

Finally, in a case in which substantially amended claims had been filed with the statement of grounds of appeal the Board pointed out (**Decision T 63 86 dated 10 August 1987**) that the fact that an appeal had been filed does not give the patent proprietor any right to amend his application as part of the appeal proceedings. It held that any amendment of claims during an appeal from a decision to refuse a European patent application is a matter of discretion under Rule 86(3) final sentence EPC. and that moreover in a case where substantial amendments to the claims are proposed on appeal which require substantial further examination the case should be remitted to the Examining Division so that such examination should be carried out if at all, by the Examining Division after the latter has exercised its discretion under Rule 86(3) final sentence EPC

### III. PROCEEDINGS BEFORE THE EPO

#### 1. General procedural principles

##### 1.1 Principle of examination by the EPO of its own motion

Under Article 114(1) EPC, the EPO has to examine the facts of its own motion without being restricted thereby to the facts, evidence and arguments provided by the parties and the relief sought; however, Article 114(2) empowers the EPO to disregard facts or evidence not submitted in due time by the parties concerned.

sa fonction connue (ou divulguée - "offenbarte Funktion" en allemand).

De l'avis de la Chambre, le fait de remplacer une caractéristique spécifique divulguée dans l'invention par un énoncé étendu de portée générale, doit être considéré comme une modification non admissible en vertu de l'article 123(2) CBE lorsque cet énoncé général introduit pour la première fois de manière implicite des caractéristiques spécifiques autres que celle qui a été divulguée en ce qui concerne l'objet de la demande

Le fait qu'un instrument de travail soit connu (en l'occurrence, un diaphragme de configuration spéciale) ne détruit pas la nouveauté de ses équivalents (dans le cas d'espèce, des diaphragmes de configuration différente produisant le même effet que le diaphragme précité) même lorsque ces équivalents sont en eux-mêmes bien connus (cf. Directives C-IV. 7.2). Il s'ensuit que les équivalents d'un instrument de travail divulgué doivent être considérés comme nouveaux et donc comme n'étant pas divulgués lorsqu'ils ne sont pas mentionnés dans les documents d'origine. Il convient de toujours en tenir compte lors de la mise en oeuvre de ce qu'il a été convenu d'appeler le test de la nouveauté, lequel est destiné à examiner si la généralisation d'une caractéristique contenue dans une invention est admissible.

Enfin dans une affaire au cours de laquelle des revendications modifiées de manière substantielle avaient été déposées en même temps que le mémoire exposant les motifs du recours la Chambre a fait observer (**decision T 63 86 en date du 10 août 1987**) que le fait qu'un recours ait été formé n'autorise pas le titulaire du brevet à modifier sa demande dans le cadre de la procédure de recours". Elle a estimé que toute modification de revendications pendant une procédure de recours dirigée contre une décision de rejet d'une demande de brevet européenne n'est une question d'appréciation aux termes de la règle 86(3) dernière phrase CBE et qu'en outre lorsque des modifications substantielles des revendications sont proposées au stade d'un recours et que ces modifications nécessitent plus ample examen quant au fond l'affaire doit être renvoyée à la division d'examen pour qu'elle procède le cas échéant à un tel examen, après avoir usé du pouvoir d'appréciation que lui confère la règle 86(3) dernière phrase CBE

### III. LA PROCEDURE DEVANT L'OEB

#### 1. Principes généraux de procédure

##### 1.1 Principe de l'examen d'office

Aux termes de l'article 114(1) CBE, les services de l'OEB doivent procéder à l'examen d'office des faits, examen qui n'est limité ni aux moyens invoqués ni aux demandes présentées par les parties; l'article 114(2) donne toutefois pouvoir à l'OEB de ne pas tenir compte des faits que les parties n'ont pas invoqués ou des preuves qu'elles n'ont pas produites en temps utile.

In der Entscheidung **T 156/84 vom 9. April 1987** hat die Kammer die Auffassung vertreten, daß der Grundsatz der Ermittlung von Amts wegen nach Artikel 114 (1) EPÜ Vorrang vor der in Artikel 114 (2) EPÜ eingeräumten Möglichkeit hat, Tatsachen und Beweismittel unberücksichtigt zu lassen.

Dies ergibt sich nicht nur aus dem Wortlaut dieser Vorschriften, sondern auch aus der Verpflichtung des EPA gegenüber der Öffentlichkeit, nur solche Patente zu erteilen oder aufrechtzuerhalten, von deren Rechtsgültigkeit es überzeugt ist.

Das heißt jedoch nicht, daß Artikel 114 (2) EPÜ überflüssig ist. Er gibt den Einspruchsabteilungen und den Beschwerdekammern die Möglichkeit, in ihren Entscheidungen nicht rechtzeitig vorgebrachte Entgegenhaltungen als unerheblich zu bezeichnen, ohne dies wie bei rechtzeitig vorgebrachten Entgegenhaltungen ausführlich begründen zu müssen.

### 1.2 Grundsatz der Gutgläubigkeit in Verfahrensdingen

Nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern herrscht in Verfahrensdingen in der Beziehung zwischen dem EPA und den europäischen Patentanmeldern der Grundsatz der Gutgläubigkeit. Nach diesem Grundsatz ist ein Bescheid des EPA, der falsche Angaben enthält, die den Anmelder zu einer Handlung veranlassen, die zur Zurückweisung seiner Patentanmeldung führt, in vollem Umfang nichtig (Entscheidung **J 2/87 vom 20. Juli 1987**).

### 1.3 Anspruch auf mündliche Verhandlung

Artikel 116 EPÜ sieht vor, daß ein Verfahrensbeteiligter eine mündliche Verhandlung beantragen kann. Ob ein Antrag auf mündliche Verhandlung gestellt worden ist, muß im Einzelfall anhand der Sachlage festgestellt werden. Es besteht ein klarer Unterschied zwischen der "Stellung eines Antrags auf mündliche Verhandlung" und dem "Vorbehalt des Rechts auf Stellung eines Antrags auf mündliche Verhandlung".

In der Sache **T 299/86 vom 23. September 1987** wurde die Erklärung eines Beteiligten "Ich behalte mir jedoch das Recht vor, nach Artikel 116 EPÜ eine mündliche Verhandlung zu beantragen, falls die Prüfungsabteilung die Anmeldung zurückzuweisen beabsichtigt" dahingehend ausgelegt, daß der Anmelder noch nicht beschlossen hatte, eine mündliche Verhandlung zu beantragen.

In der Sache **T 19/87 vom 16. April 1987** hingegen hat die Kammer die Auffassung vertreten, daß ein Antrag auf "eine Rücksprache zur Vorbereitung einer mündlichen Verhandlung" im Schreiben des Anmelders nur als gleichzeitiger Antrag auf eine Rücksprache (dem möglicherweise nicht entsprechen würde) und auf eine mündliche Verhandlung ausgelegt werden könne. In diesem Fall muß gemäß Artikel 116 EPÜ eine mündliche Verhandlung vor der Prüfungsabteilung anberaumt wer-

In Decision **T 156/84 dated 9 April 1987**, the Board considered that the principle of examination by the Office of its own motion enshrined in Article 114(1) EPC takes precedence over the possibility of disregarding facts or evidence provided for in Article 114(2) EPC.

This emerges not only from the wording but also from the EPO's duty vis-à-vis the public not to grant or maintain patents which it is convinced are not legally valid.

It does not follow that Article 114(2) EPC is meaningless. That provision enables the Opposition Division or the Board of Appeal in its decision to designate citations referred to by the opponent after expiry of the time limit as not material, without having to give detailed reasons, as it does in the case of citations referred to in due time.

### 1.2 Principle of good faith in procedural matters

Standing Board of Appeal case law holds that the principle of good faith governs relations between the EPO and applicants for European patents in procedural matters. In accordance with this principle, a communication from the EPO containing erroneous information which has led the applicant to take action causing the refusal of his patent application is null and void in its entirety (Decision **J 2/87 dated 20 July 1987**).

### 1.3 Right to oral proceedings

Under Article 116 EPC a party to proceedings has the right to an oral hearing upon request. The question whether a request for oral proceedings has been made must be decided in each case on the individual facts of the case. There is a clear distinction between actually "making a request for oral proceedings" and "reserving the right to make a request for oral proceedings".

In case **T 299/86 dated 23 September 1987** the following statement of a party "In the event, however, that the Examining Division is minded to refuse the application, I reserve my right to request oral proceedings under Article 116" was interpreted as meaning that the applicant had not yet decided whether to request oral proceedings.

However, in Decision **T 19/87 dated 16 April 1987**, the Board considered that the request in the applicant's letter for "an interview as a preliminary to oral proceedings" could only be construed as both a request for an interview (which might or might not be granted) and a request for oral proceedings. In the case in question, in accordance with Article 116 EPC, it was mandatory that oral proceedings should take place before the Examining Division. The latter had no power to issue a decision

Dans la décision **T 156/84 en date du 9 avril 1987**, la Chambre a estimé que le principe de l'examen d'office inscrit dans l'article 114(1) CBE prime sur la possibilité de ne pas tenir compte des faits ou des preuves prévue par l'article 114(2) CBE.

Cela découle non seulement du texte mais également du devoir qu'a l'OEB vis-à-vis du public de ne pas délivrer ou de ne pas maintenir un brevet dès lors qu'il n'est pas convaincu de sa validité.

Il ne s'ensuit pas que l'article 114(2) CBE soit dépourvu de sens. Cette disposition permet à la division d'opposition ou à la Chambre de recours d'indiquer dans sa décision les antériorités soumises après expiration du délai qui ne sont pas considérées comme pertinentes ("as not material"), sans avoir à motiver sa décision de manière détaillée comme elle doit le faire dans le cas d'antériorités auxquelles il est fait référence en temps utile.

### 1.2 Principe de la bonne foi en matière de procédure

Selon la jurisprudence constante des chambres de recours, les relations entre l'OEB et les demandeurs de brevet européen en matière de procédure sont gouvernées par le principe de la bonne foi. En vertu de ce principe, une communication émanant de l'OEB et contenant des renseignements erronés qui ont conduit le demandeur à entreprendre une action entraînant le rejet de sa demande de brevet est nulle et dépourvue d'effet dans sa totalité (décision **J 2/87 en date du 20 juillet 1987**).

### 1.3 Droit à une procédure orale

L'article 116 de la Convention prévoit qu'une partie à la procédure dispose du droit de recourir à une procédure orale si elle en fait la demande. La question de savoir si une requête en procédure orale a été déposée doit être déterminée dans chaque affaire après examen des faits de la cause. Il y a une distinction très nette entre "présenter une requête en procédure orale" et "se réserver le droit de présenter une requête en procédure orale".

Dans l'affaire **T 299/86 en date du 23 septembre 1987**, la déclaration suivante d'une partie: "Toutefois, si la division d'examen a l'intention de rejeter la demande, je me réserve le droit de demander une procédure orale en vertu de l'article 116", a été interprétée comme signifiant que le demandeur n'avait pas encore décidé de présenter une requête en procédure orale.

Toutefois, dans l'affaire **T 19/87 en date du 16 avril 1987**, la Chambre a estimé que la demande d'"une entrevue comme préliminaire à une procédure orale" figurant dans la lettre du demandeur ne pouvait être interprétée que comme une demande d'entrevue (susceptible d'être accordée ou non) et comme une requête en procédure orale. Dans ce cas, conformément à l'article 116 CBE, il était obligatoire de recourir à une procédure orale devant la division d'examen. La division d'examen n'était



den. Die Prüfungsabteilung war nicht befugt, eine Entscheidung zu treffen, ohne vorher den Anmelder zu einer mündlichen Verhandlung zu laden. Da diese Bedingung nicht erfüllt worden war, ist die Entscheidung nichtig.

#### 1.4 Das Recht auf eine Entscheidung

Das Recht auf eine Entscheidung nach der Feststellung eines Rechtsverlusts ist ein wesentliches Verfahrensrecht, dem das EPA Genüge tun muß. Gemäß der Entscheidung **J 29/86 vom 12. Juni 1987** muß das Amt innerhalb einer dem Gegenstand der Mitteilung angemessenen Frist antworten, wenn die Richtigkeit der Feststellung eines Rechtsverlusts im Sinne der Regel 69 (1) EPÜ angezweifelt wird. Nach Regel 69 (2) EPÜ hat der Antragsteller Anspruch auf eine Entscheidung; wird unter diesen Umständen keine Entscheidung getroffen, so liegt ein wesentlicher Verfahrensmangel vor.

#### 1.5 Form der Entscheidungen

##### 1.5.1 Unterzeichnung

In der Sache **T 390/86 vom 17. November 1987** fand vor drei Prüfern, die die Einspruchsabteilung bildeten, eine mündliche Verhandlung statt. Der Vorsitzende verkündete die Entscheidung in der Verhandlung in Anwesenheit der beiden anderen Prüfer. Die Entscheidung wurde zwar später ordnungsgemäß schriftlich begründet (R. 68 (2) EPÜ), war jedoch von drei anderen Mitgliedern der Einspruchsabteilung unterzeichnet, die an der mündlichen Verhandlung nicht teilgenommen hatten und (gemäß der Niederschrift über die Verhandlung) nur insoweit tätig wurden, als sie die bereits schriftlich abgefaßte Entscheidung unterzeichneten.

Die Kammer hat die Auffassung vertreten, daß die Entscheidungen im Namen der für das Verfahren benannten Mitglieder schriftlich formuliert werden müssen, daß sie deren Standpunkt wiedergeben müssen und dies durch die darauf angebrachten Unterschriften bestätigt werden muß. Die Begründung einer in einer mündlichen Verhandlung getroffenen Entscheidung muß also von den Mitgliedern unterzeichnet werden, die die Entscheidung in der mündlichen Verhandlung getroffen haben. Dies gilt auch dann, wenn zwischen der Verkündung der Entscheidung und ihrer schriftlichen Fixierung ein Verfahren nach Regel 58 (4) EPÜ stattgefunden hat.

Wenn die Ausfertigung der Begründung einer endgültigen Sachentscheidung, die den Anwesenden von der Einspruchsabteilung verkundet worden ist, von Personen unterzeichnet ist, die nicht als Mitglieder der Einspruchsabteilung an der mündlichen Verhandlung teilgenommen haben, so ist die Entscheidung nichtig.

##### 1.5.2 Begründung

Laut Regel 68 (2) EPÜ sind die beschwerdefähigen Entscheidungen des EPA zu begründen. Wenn wie bei der Entscheidung **T 234/86 vom 23. November 1987** mit einer einzigen Entscheidung mehrere Anträge einer Partei abgelehnt werden, so ist nach Auffassung

without first summoning the appellant to oral proceedings: as this condition had not been met the decision was null and void.

#### 1.4 Right to a decision

The right to a decision upon the noting of loss of rights is a substantial procedural right which cannot be ignored by the EPO. According to Decision **J 29/86 dated 12 June 1987**, if the correctness of a notification of loss of rights under Rule 69(1) EPC is challenged, the EPO has a duty to reply within a period of time which is reasonable having regard to the subject-matter of the communication. Under Rule 69(2) EPC, a person who applies for a decision is entitled to receive one, and failure to issue a decision in such circumstances is a substantial procedural violation.

#### 1.5 Form of decisions

##### 1.5.1 Signatures

In Decision **T 390/86 dated 17 November 1987** oral proceedings took place in the presence of three examiners appointed to form the Opposition Division. The Chairman announced its decision during oral proceedings in the presence of the other two examiners. While the decision was subsequently duly reasoned in writing (Rule 68(2) EPC), it was nevertheless signed by three members other than those before whom the oral proceedings took place, and - as far as the file of the proceedings indicates - none of these three members had taken any part in the proceedings, except to sign such written decision.

The Board considered that a decision must be written on behalf of and represent the views of the members appointed to decide the matter, and it must bear signatures which indicate this. As a result, the written reasons for a decision delivered during oral proceedings can only be signed by members of the deciding body who took part in the oral proceedings. The same principle applies if between the orally delivered decision and the written decision proceedings in accordance with Rule 58(4) EPC have taken place.

If, in a case where a final substantive decision has been given orally by an Opposition Division during oral proceedings, the subsequent written decision giving the reasons for such oral substantive decision is signed by persons who did not constitute the Opposition Division during the oral proceedings, the decision is invalid.

##### 1.5.2 Reasons for a decision

Under Rule 68(2) EPC, decisions of the European Patent Office which are open to appeal must be reasoned. In Decision **T 234/86 dated 23 November 1987**, the Board of Appeal considered that where more than one request from one and the same party is refused in a

pas habilitée à prendre une décision sans convoquer d'abord le demandeur en vue d'une procédure orale: cette condition préalable n'ayant pas été remplie, la décision est nulle.

#### 1.4 Droit d'obtenir une décision

Le droit d'obtenir une décision après constatation de la perte d'un droit est un droit essentiel en matière de procédure et il s'impose à l'OEB. Selon la décision **J 29/86 en date du 12 juin 1987**, si le bien-fondé d'une notification de perte d'un droit au sens de la règle 69(1) CBE est contesté, l'OEB doit répondre dans un délai raisonnable compte tenu de l'objet de la notification. Conformément à la règle 69(2) CBE, une personne qui sollicite une décision est en droit d'en obtenir une. et le défaut de décision dans une telle circonstance constitue un vice substantiel de procédure.

#### 1.5 Forme des décisions

##### 1.5.1 Signatures

Dans l'affaire **T 390/86 en date du 17 novembre 1987**, une procédure orale s'est déroulée en présence des trois examinateurs désignés pour former la division d'opposition. Le Président a prononcé la décision à l'audience dans le cadre de cette procédure orale, en présence des deux autres examinateurs. Si la décision a été ensuite dûment motivée par écrit (règle 68(2)), elle a toutefois été signée par trois membres autres que ceux devant lesquels s'était déroulée la procédure orale, et (au vu du procès-verbal de la procédure), aucun de ces trois membres n'était intervenu dans la procédure si ce n'est pour signer la décision formulée par écrit.

La Chambre a estimé que la décision doit être formulée par écrit au nom des membres désignés pour statuer dans la procédure, qu'elle doit exprimer leurs points de vue et que cela doit être confirmé par les signatures dont elle est revêtue. En conséquence, l'exposé écrit des motifs d'une décision prise dans le cadre d'une procédure orale ne saurait être signé que par les membres de l'instance ayant statué dans la procédure orale. Il en va de même si une procédure s'est déroulée conformément à la règle 58(4) CBE entre le moment où la décision a été prononcée à l'audience et celui où elle a été formulée par écrit.

Lorsque l'expédition contenant les motifs d'une décision finale sur le fond qui a été prononcée à l'audience par une division d'opposition, est signée par des personnes qui n'ont pas siégé à la procédure orale en tant que membres de la division d'opposition, la décision est nulle.

##### 1.5.2 Motivation

D'après la règle 68(2), les décisions de l'Office européen des brevets contre lesquelles un recours est ouvert doivent être motivées. Dans la décision **T 234/86 en date du 23 novembre 1987**, la Chambre de recours a estimé que lorsque plusieurs requêtes formulées par une

der Kammer grundsätzlich in dieser Entscheidung die Ablehnung jedes dieser Anträge zu begründen. Es mag zwar in Ausnahmefällen zulässig sein, in den Gründen einer Entscheidung auf in vorangegangenen Bescheiden gegebene Begründungen zu verweisen, doch müssen dann die dort gegebenen Begründungen erkennen lassen, von welchen Überlegungen sich die Einspruchsabteilung leiten ließ, um zu der getroffenen Entscheidung zu kommen.

## 2. Recht der Entscheidung über den Gegenstand der Hauptanmeldung - Entbehrlichkeit der Teilanmeldung

In der Sache **T 178/84 vom 7. Dezember 1987** war die Kammer der Auffassung, daß eine besondere Ausführungsart der Erfindung nicht in den ursprünglichen Patentansprüchen, sondern nur in der Beschreibung enthalten war, so daß dazu keine Recherche durchgeführt worden war. Die Prüfungsabteilung hat erklärt, sie hätte im Recherchenstadium einen Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit erhoben, wenn diese Ausführungsart in den Patentansprüchen enthalten gewesen wäre; in diesem Falle wäre eine weitere Gebühr für eine Zusatzrecherche erhoben worden. Da zu der Ausführungsart keine Recherche durchgeführt worden sei, habe sie infolgedessen auch nicht zusammen mit der Anmeldung geprüft werden können; dies könne nur im Rahmen einer Teilanmeldung geschehen.

Die Kammer hat sich der Auffassung der Prüfungsabteilung aus folgenden Gründen nicht angeschlossen:

Selbstverständlich ist es gemäß Regel 25 (1) b) EPÜ Sache der Prüfungsabteilung zu entscheiden, ob eine Patentanmeldung die in Artikel 82 EPÜ geforderte Einheitlichkeit der Erfindung aufweist, selbst wenn die Recherchenabteilung diesbezüglich keine Einwände nach Regel 46 (1) EPÜ erhoben hat (der gegenteilige Fall wird in R. 46 (2) EPÜ behandelt).

Aus den Bestimmungen des Übereinkommens über die Einheitlichkeit der Erfindung (R. 46 (1) EPÜ für die Recherchenabteilung und R. 25 (1) EPÜ für die Prüfungsabteilung) geht die allgemeine Absicht der Verfasser hervor, dem Anmelder Zeit zu geben, sich zu entscheiden, für welchen Gegenstand seiner Patentanmeldung er die Prüfung durchführen lassen möchte.

Dies gilt jedoch nicht für einen Gegenstand, auf den er bereits in einer früheren Verfahrensphase insbesondere durch Nichtentrichtung einer weiteren Recherchengebühr trotz entsprechender Aufforderung nach Regel 46 (1) EPÜ verzichtet hat. (Dieser Verzicht bedeutet, daß der betreffende Gegenstand vom weiteren Prüfungsverfahren für die **Stammanmeldung** ausgeschlossen ist.) Da die Recherchenabteilung im vorliegenden Fall die Patentanmeldung nicht für uneinheitlich hielt, hat sie auch keine Mitteilung über die Entrichtung einer weiteren Recherchengebühr nach Regel 46 (1) EPÜ an den Anmelder abgesandt. Infolgedessen hatte der Anmelder auch keinerlei Grund zu der Annahme, seine Anmeldung sei möglicherweise uneinheitlich. Er hat somit keine Zeit gehabt zu entscheiden, ob er

single decision such decision should as a rule set out the reasons for the refusal of each request. Where in the reasons for a decision, a reference to reasons invoked in earlier communications may exceptionally be allowed, the considerations that played a crucial role for the Opposition Division when taking its decision must nevertheless emerge clearly from the reasons invoked in such communications.

## 2. Right to decide on the subject-matter of the main application - Divisional application not needed

In case **T 178/84 dated 7 December 1987**, the Board considered that a particular embodiment of the invention had not been comprised in the original claims but only in the description and it was therefore not searched. The Examining Division argued that had it been comprised in the claims it would have led to an objection on the grounds of lack of unity at the search stage, and a further search fee would have been required for its search. Thus, the unsearched embodiment could not be pursued in the same application but only be made the subject of a divisional application.

The Board did not share the Examining Division's view for the following reasons:

Certainly, it lies within the discretion given to the Examining Division by Rule 25(1)(b) EPC to decide that a patent application lacks unity of invention within the meaning of Article 82 EPC, even if the Search Division has not raised objections under this head pursuant to Rule 46(1) EPC (this is the opposite of the situation to which Rule 46(2) EPC pertains).

On the other hand, the provisions of the Convention relating to unity of invention (namely, Rule 46(1) for the Search Division and Rule 25(1) for the Examining Division) illustrate its general intention to leave it to the applicant to decide with which subject-matter to proceed in his patent application.

This does not, however, hold for subject-matter which was abandoned at an earlier stage of the procedure, in particular as a consequence of non-payment of a further search fee in response to an invitation under Rule 46(1) EPC. (Abandoned subject-matter is to be understood here as meaning subject-matter which is excluded from further prosecution **within the application** in which it was originally filed.) In that particular case, however, the Search Division did not consider that the patent application lacks unity of invention and consequently no invitation under Rule 46(1) EPC to pay a further search fee was issued. Without such invitation, the appellant had no reason to suspect that the application might suffer from lack of unity. He had therefore no opportunity to decide whether to pay or not to pay

même partie sont rejetées dans une seule décision, il convient en principe d'exposer dans cette décision les motifs du rejet pour chacune des requêtes. Lorsque le renvoi, dans les motifs d'une décision, à des motifs invoqués dans des notifications antérieures peut être admis à titre exceptionnel, il faut toutefois que les considérations ayant joué un rôle déterminant pour la division d'opposition lorsqu'elle a pris sa décision, ressortent clairement des motifs invoqués dans ces notifications.

## 2. Droit de décider de l'objet de la demande principale - Non-nécessité de la demande divisionnaire

Dans l'affaire **T 178/84 en date du 7 décembre 1987**, la Chambre a estimé qu'un mode particulier de réalisation de l'invention n'était pas compris dans les revendications initiales, mais uniquement dans la description; il n'a donc pas fait l'objet d'une recherche. La Division d'examen a énoncé que, s'il avait été compris dans les revendications, il aurait suscité une objection pour absence d'unité au stade de la recherche, et une nouvelle taxe de recherche aurait été exigée à titre complémentaire. En conséquence, le mode de réalisation n'ayant pas fait l'objet d'une recherche ne pouvait être examiné dans la même demande et ne pouvait donner lieu qu'à une demande divisionnaire.

La Chambre ne s'est pas rangée à l'avis de la Division d'examen pour les raisons suivantes:

C'est bien entendu à la Division d'examen qu'il appartient, en vertu de la règle 25(1)b) CBE, de décider si une demande de brevet est dépourvue d'unité d'invention au sens de l'article 82 CBE, même si la Division de recherche n'a pas soulevé d'objections à ce sujet conformément à la règle 46(1). (C'est le contraire de la situation à laquelle s'applique la règle 46(2)).

D'autre part, les dispositions de la Convention applicables à l'unité d'invention (à savoir la règle 46(1) pour la division de recherche et la règle 25(1) pour la division d'examen) illustrent l'intention générale des auteurs de ce texte de laisser au demandeur le loisir de décider quel est l'objet de sa demande de brevet dont il souhaite voir poursuivre l'examen.

Cela ne vaut toutefois pas pour un objet abandonné lors d'une phase antérieure de la procédure, notamment par suite du non-paiement d'une nouvelle taxe de recherche en dépit d'une mise en demeure effectuée conformément à la règle 46(1) CBE. (Un objet abandonné s'entend en l'occurrence d'un objet qui est exclu de la poursuite de l'examen **dans la demande** originaires). N'ayant toutefois pas estimé en l'espèce que la demande de brevet était dépourvue d'unité d'invention, la division de recherche n'a pas adressé de mise en demeure d'acquiescer une nouvelle taxe de recherche conformément à la règle 46(1) CBE. A défaut d'une telle mise en demeure, le requérant n'avait aucune raison de penser que la demande pourrait pâtir d'une absence d'unité. Il n'a donc pas eu le loisir de décider s'il

eine weitere Recherchegebühr entrichten will. Es ist keine Frist nach Regel 46 (1) EPÜ gesetzt worden, so daß die Nichtzahlung der weiteren Recherchegebühr rechtlich wirkungslos bleibt. also zum Beispiel keinen Verzicht auf einen Gegenstand bedeutet.

Das heißt, daß der Anmelder auch im Stadium der Sachprüfung noch die Freiheit hatte zu entscheiden, für welche der beschriebenen Ausführungsarten das Verfahren durchgeführt werden sollte, so daß es also nicht notwendig war, für den betreffenden Gegenstand eine Teilanmeldung einzureichen.

### 3. Fristen

Die Juristische Beschwerdekammer hatte sich erneut zur Frage der Berechnung von Fristen gemäß Regel 83 EPÜ zu äußern, deren Auslegung immer noch Schwierigkeiten zu bereiten scheint: dies gilt insbesondere für Absatz 2 dieser Regel, der den Fristbeginn generell regelt. In dem der Entscheidung **J 14/86 vom 28. April 1987** zugrunde liegenden Fall hat die Kammer ihren Standpunkt wie folgt zusammengefaßt:

Für die Berechnung von Fristen, die in Monaten ausgedrückt sind, sind die Angaben in Regel 83 (2) EPÜ zur Bestimmung des Fristbeginns allein möglicherweise unzureichend. Der Zeitpunkt des Ablaufs einer in Wochen, Monaten oder Jahren ausgedrückten Frist hingegen ist in den anschließenden Absätzen dieser Regel genau festgelegt.

In Regel 83 (2) EPÜ ist der Beginn für alle Fristen als der Tag definiert, der auf das fristauslosende Ereignis folgt; dies darf jedoch nicht dahingehend ausgelegt werden, daß zu den in Wochen, Monaten oder Jahren ausgedrückten Fristen ein Tag hinzugefügt, das heißt aus Billigkeitsgründen ein zusätzlicher Tag gewahrt werden muß.

Der Zeitpunkt des Ablaufs von Fristen, die in Wochen, Monaten oder Jahren ausgedrückt sind, ergibt sich aus Regel 83 (3) bis (5) EPU; darin wird in Verbindung mit Absatz 2 eindeutig festgelegt, daß die Fristen nach vollen Wochen, Monaten oder Jahren berechnet werden und nicht verkürzt oder verlängert werden dürfen.

In der Entscheidung **J 4/87 vom 12. Juni 1987** hat die Kammer nochmals bestätigt, daß im Falle einer unvorhergesehenen Verzögerung bei der Postzustellung, die eine Fristversäumung zur Folge hat, das EPA nicht zu einer Fristverlängerung befugt ist, wenn diese nicht unter Regel 85 (2) EPÜ (allgemeine Unterbrechung oder anschließende Störung der Postzustellung in einem Vertragsstaat) fällt.

### 4. Versäumung von Fristen und Wiedereinsetzung

#### 4.1 Recht des Einsprechenden

Die Große Beschwerdekammer hat sich zu einer Rechtsfrage geäußert, die ihr von einer Technischen Beschwerdekammer wie folgt gestellt worden war:

a further search fee. No time limit according to Rule 46(1) was set in force, and therefore no legal consequence, such as a deemed abandonment of subject-matter, can be derived from non-payment of a further search fee.

This means that even at the substantive examination stage the appellant remained free to decide with which of the disclosed embodiments to proceed in the application and, consequently, that the subject-matter at issue did not need to be made the subject of a divisional application.

### 3. Time limits

The Legal Board of Appeal again ruled on the calculation of time limits under Rule 83 EPC which still seems to present certain difficulties of comprehension, particularly paragraph 2, which determines the point from which all time limits begin to run. In Decision **J 14/86 dated 28 April 1987**, the Board summarised its position as follows:

For the purposes of computing time limits expressed in months, the indications contained in Rule 83(2) EPC with respect to the point in time from which a time limit runs may on their own appear inadequate. However, the expiry date of time limits expressed in years, months and weeks is explicitly defined in the subsequent paragraphs of the same rule.

The fact that Rule 83(2) EPC fixes the point in time from which all the time limits run and defines this point as the day following that on which the event giving rise to the time limit occurred cannot be interpreted as requiring the addition of a day to time limits expressed in years, months and weeks, hence the grant of an additional day for reasons of equity.

The expiry date of time limits expressed in years, months or weeks derives from Rule 83, (3) to (5), EPC. These paragraphs, in conjunction with paragraph 2 of the same rule, establish unequivocally that the time limits are fixed in full years, months and weeks, without any possibility of their being reduced or extended.

In Decision **J 4/87 dated 12 June 1987**, the Board reaffirmed that in the event of an unforeseeable postal delay causing non-compliance with a time limit, the Office has no discretion to extend the time limit other than in the cases referred to in Rule 85(2) EPC (relating to general interruption or subsequent dislocation in the delivery of mail in a Contracting State).

### 4. Non-compliance with time limits and re-establishment of rights

#### 4.1 Opponent's right

The Enlarged Board of Appeal had occasion to rule on the following point of law referred to it by a Technical Board:

devait ou non acquitter une nouvelle taxe de recherche. Aucun délai n'a été imparti en application de la règle 46(1), et aucun effet juridique, par exemple, un objet réputé abandonné, ne saurait donc découler du non-paiement d'une nouvelle taxe de recherche.

Cela revient à dire que le requérant demeurait libre, même au stade de l'examen quant au fond, de décider lequel des modes de réalisation décrits devait faire l'objet de la procédure et, par conséquent, qu'il n'était pas nécessaire que l'objet en cause donne lieu à une demande divisionnaire.

### 3. Délais

La Chambre juridique s'est encore prononcée sur la question du calcul des délais en application de la règle 83 régl. ex. CBE, qui semble toujours poser certaines difficultés de compréhension, en particulier en ce qui concerne le paragraphe (2) qui fixe le point de départ de l'ensemble des délais. Dans le cas tranché par la décision **J 14/86 en date du 28 avril 1987**, la Chambre a ainsi résumé sa position:

Pour le calcul des délais exprimés en mois, les seules indications fournies par la règle 83(2) CBE en ce qui concerne leur point de départ peuvent paraître insuffisantes. Le moment où expirent les délais exprimés en années, mois et semaines est néanmoins explicitement défini dans les paragraphes suivants de cette même règle.

Le fait que la règle 83(2) CBE fixe le point de départ de l'ensemble des délais et définisse ce point de départ comme étant le jour suivant celui où a eu lieu l'événement qui fait courir le délai, ne peut être interprété comme une obligation d'ajouter un jour aux délais exprimés en années, mois et semaines, c'est-à-dire d'accorder, pour des motifs d'équité, un jour supplémentaire.

Le moment où expirent les délais exprimés en années, mois ou semaines découle des paragraphes 3, 4 et 5 de la règle 83 CBE, paragraphes qui établissent sans équivoque, en liaison avec le paragraphe 2 de cette même règle, que les délais sont fixés en années, mois et semaines entières, sans possibilité de réduction ni de prorogation.

Dans la décision **J 4/87 en date du 12 Juin 1987**, la Chambre a réaffirmé que, dans le cas d'un retard postal imprévisible menant à l'inobservation d'un délai, l'Office n'a pas la faculté de proroger le délai en dehors des cas visés par la règle 85(2) de la Convention (interruption générale de la distribution du courrier ou perturbation résultant de cette interruption dans un Etat contractant).

### 4. Non-observation des délais et restitutio in integrum

#### 4.1 Droit de l'opposant

La Grande Chambre de recours a eu l'occasion de se prononcer sur la question de droit qui lui avait été soumise par une chambre technique dans les termes suivants:

"Kann ein Beschwerdeführer, der Einsprechender ist, nach Artikel 122 EPÜ wieder in den vorigen Stand eingesetzt werden, wenn er die Frist nach Artikel 108 Satz 3 EPÜ zur Einreichung der Beschwerdebegründung versäumt hat?"

Die Große Beschwerdekammer hat dies in ihrer Entscheidung **Gr 01/86 vom 24. Juni 1987** (ABl. EPA 1987, 447) bejaht.

Sie hat zunächst festgestellt, daß die Verfasser des Übereinkommens mit der Formulierung des Artikels 122 nur bestimmte Fälle und bestimmte Fristen von einer Wiedereinsetzung ausschließen, nicht dagegen die Wiedereinsetzung auf den Patentanmelder und Patentinhaber beschränken wollten.

Sowohl der Wortlaut des Artikels 122 (1) EPÜ als auch die Materialien zum EPÜ und ein Vergleich des nationalen Rechts der Mitgliedstaaten lassen andererseits den Schluß zu, daß der Einsprechende von einer Wiedereinsetzung in die Beschwerdefrist ausgeschlossen ist. Damit ist jedoch die Frage noch nicht geklärt, ob er auch von der Wiedereinsetzung in die Frist für die Einreichung der Beschwerdebegründung ausgeschlossen ist. Als die Verfasser des EPÜ beschlossen, den Einsprechenden von der Wiedereinsetzung auszuschließen, sah der Entwurf des Übereinkommens noch keine eigene Frist für die Einreichung der Beschwerdebegründung vor, so daß sie sich zu diesem Punkt nicht geäußert haben. Die Große Beschwerdekammer hat die Auffassung vertreten, daß die Gründe, die den Ausschluß des Einsprechenden von der Wiedereinsetzung in die Beschwerdefrist rechtfertigen - insbesondere das Interesse des Patentinhabers, nicht länger im Unklaren darüber gelassen zu werden, ob eine Beschwerde vorliegt -, nicht auf die Frist zur Einreichung der Beschwerdebegründung ausgedehnt werden dürfen, weil ja dann das Beschwerdeverfahren bereits anhängig und die Rechtsunsicherheit somit nicht mehr gegeben ist. Der Rechtszug ist eröffnet, und der Patentinhaber muß sich wie alle anderen Beteiligten den Verfahrenserfordernissen beugen und warten, bis die Kammer eine endgültige Entscheidung über die Zulässigkeit der Beschwerde trifft.

Auf dieser Grundlage hat die Kammer den in den Vertragsstaaten des EPÜ anerkannten allgemeinen Rechtsgrundsatz angewandt, wonach allen Beteiligten an einem Verfahren vor einem Gericht dieselben Verfahrensrechte eingeräumt werden müssen (er entspringt dem allgemeinen Grundsatz der Gleichheit aller vor dem Gesetz).

Dieser Grundsatz verbietet es, den Einsprechenden anders als den Patentinhaber zu behandeln, da dies zu einer für ihn unzumutbaren Diskriminierung führen würde.

#### 4.2 Wegfall des Hindernisses

Der Tag, an dem das Hindernis für die Einhaltung der Frist wegfällt, ist wichtig, weil innerhalb von zwei Monaten danach der Wiedereinsetzungsantrag gestellt und die versäumte Handlung nachgeholt werden muß. Wie in der Entschei-

"Can an appellant as opponent have his rights re-established under Article 122 EPC if he has failed to observe the time limit specified in Article 108, third sentence, EPC for filing the statement of grounds of appeal?"

In Decision **Gr 01/86 dated 24 June 1987** (OJ EPO 1987, 447), the Enlarged Board replied in the affirmative.

It first of all observed that in drafting Article 122 EPC, the authors of the Convention intended only to exclude certain cases and time limits from restitutio in integrum, and not to restrict that facility solely to applicants and patent proprietors.

The wording of Article 122(1) EPC, the historical documentation relating to the Convention and a comparison of the national laws of Member States suggest that opponents may not have their rights re-established in respect of the time limit for appeal. However, this did not clarify the question raised with regard to the time limit within which the opponent has to file the statement of grounds for appeal because, when its authors decided to exclude opponents from restitutio in integrum, the draft Convention made no provision for a separate time limit for filing the statement of grounds for appeal, and consequently they did not rule on the matter. The Enlarged Board considered that the reasons justifying the exclusion of opponents from re-establishment of rights in respect of the time limit for appeal - in particular the patent proprietor's interest in no longer being left uncertain as to whether an appeal has been lodged once this time limit has expired - cannot be extended to the time limit for filing the statement of grounds for appeal, because when this uncertainty no longer exists once the appeal has been filed, the legal process has begun and the patent proprietor must comply with the procedural requirements like all the other parties and wait until the Board of Appeal arrives at a final decision on the appeal's admissibility.

On this basis the Board applied the general legal principle recognised in the Contracting States to the EPC that all parties to proceedings before a court must be accorded the same procedural rights, a principle deriving from the general principle of equality before the law.

Under this principle an opponent must not be treated differently from the patent proprietor as that would result in unjustifiable discrimination against him.

#### 4.2 Removal of the cause of non-compliance

The date of removal of the cause of non-compliance with a time limit is an important one because the application for restitutio in integrum must be filed and the omitted act must be completed within two months of that date. As

"Un requérant qui est également opposant peut-il être rétabli dans ses droits au titre de l'article 122 CBE s'il n'a pas déposé le mémoire exposant les motifs du recours dans le délai prévu à l'article 108 troisième phrase CBE ?"

Dans sa décision **Gr 01/86 en date du 24 Juin 1987** (JO OEB 1987, 447), la Grande Chambre a répondu par l'affirmative.

Elle a tout d'abord constaté qu'en formulant l'article 22, les auteurs de la Convention ont voulu exclure de la restitutio in integrum seulement certaines situations et certains délais, et qu'ils n'ont pas réservé ce remède uniquement au demandeur ou au titulaire du brevet.

D'autre part, tant la lettre de l'article 122(1) CBE, que les travaux préparatoires à la CBE et l'étude comparative des législations nationales des Etats membres permettent de conclure que l'opposant est exclu de la restitutio in integrum quant au délai de recours. La question posée restait cependant ouverte quant au délai dans lequel l'opposant doit déposer le mémoire exposant les motifs du recours car lorsque les auteurs de la Convention ont décidé d'exclure l'opposant de la restitutio in integrum, le projet de Convention ne prévoyait pas de délai séparé pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours, et par conséquent ils ne se sont pas prononcés à cet égard. La Grande Chambre a considéré que les raisons qui justifient l'exclusion de l'opposant du droit à la restitutio in integrum quant au délai du recours - notamment l'intérêt du titulaire du brevet à n'être pas laissé plus longtemps dans l'incertitude quant à l'existence d'un recours après l'expiration de ce délai - ne sauraient s'étendre au délai du dépôt du mémoire exposant les motifs du recours, car lorsque cette incertitude est levée après formation du recours, le lien d'instance est créé et le titulaire du brevet doit alors se plier comme les autres parties aux exigences de la procédure et attendre que la Chambre de recours rende une décision définitive sur la recevabilité du recours.

Sur cette base, la Chambre a appliqué le principe général de droit admis dans les Etats contractants de la CBE, selon lequel les parties à une procédure engagée devant une instance judiciaire doivent jouir des mêmes droits procéduraux (principe qui découle de celui plus général de l'égalité des justiciables devant la loi).

Ce principe interdit de traiter l'opposant autrement que le titulaire du brevet, car il en résulterait une discrimination inacceptable à son encontre.

#### 4.2 Elimination de la cause d'inobservation

La date d'élimination de la cause d'inobservation d'un délai est importante car la requête en restitutio in integrum doit être déposée et l'acte non accompli doit l'être dans un délai de deux mois à compter de cette date.

dung **J 29/86 vom 12. Juni 1987** angegeben, liegt der "Grund für die Versäumung der Frist" meist in einem Fehlverhalten des betreffenden Beteiligten, das im Gegensatz zu seiner Absicht steht, die Frist einzuhalten; im allgemeinen wird ihm dieses Versehen erst dann bewußt, wenn es ihm vom EPA mitgeteilt wird.

In einem solchen Fall kann das Hindernis im allgemeinen erst nach Empfang der Mitteilung beseitigt werden.

Das Hindernis und damit auch seine Beseitigung müssen jedoch im Einzelfall anhand der Sachlage festgestellt werden.

In dem der Entscheidung vom **7. Februar 1987 (J 22/86)** zugrunde liegenden Fall hat die Zustellung der Entscheidung der Beschwerdekammer "das Hindernis beseitigt, das die Ursache des Versäumnisses war", denn erst in dieser Entscheidung wurde die bestehende Praxis des EPA angeprangert, die den Anmelder daran gehindert hatte zu erkennen, daß die in Regel 51 (4) EPÜ vorgeschriebenen Formbedingungen erfüllt werden müssen, wenn seine Anmeldung nicht als zurückgenommen gelten sollte.

Die bestehende Praxis des EPA war hier - wie im Falle der Entscheidung **J 09/66 vom 1. März 1987** - zumindest einer der Faktoren, die zur Versäumung der Frist geführt hatten; dies war für die Kammer Anlaß genug, in Betracht der Sachlage davon auszugehen, daß "alle gebotene Sorgfalt" aufgewandt worden war, so daß eine Wiedereinsetzung möglich war.

##### 5. Rechtsverbindlichkeit der Prüfungsrichtlinien

In den Entscheidungen **T 42/84 vom 23. März 1987** und **162/82 vom 20. Juni 1987** haben sich zwei Beschwerdekammern dazu geäußert, ob die Prüfungsabteilungen von den Richtlinien des EPA abweichen dürfen. Nach ihrer Rechtsprechung sind die Prüfungsrichtlinien nur als allgemeine Anweisungen gedacht, die der Erfassung normaler Fälle dienen. Die Prüfungsabteilungen dürfen demnach von ihnen abweichen, sofern sie dabei nach dem Europäischen Patentübereinkommen handeln. Bei der Überprüfung der Entscheidung der Prüfungsabteilung beurteilt die Beschwerdekammer nicht, ob die Prüfungsabteilung nach den Richtlinien, sondern ob sie nach dem EPU gehandelt hat.

##### 6. Verzicht auf die europäische Patentanmeldung und ihre Zurücknahme

###### 6.1 Zurücknahmefiktion (Regel 51 (4) EPÜ)

Die Juristische Beschwerdekammer hat in der Sache **J 22/86 vom 7. Februar 1987** (ABI. EPA 1987, 280) wie folgt entschieden: Wenn der Anmelder auf die Mitteilung nach Regel 51 (4) Satz 1

stated in Decision **J 29/86 dated 12 June 1987**, in most cases the "cause of non-compliance with the time limit" involves some error in the carrying out of the party's intention to comply with the time limit which the party does not realise until this fact has been brought to his attention by means of a communication from the EPO.

In such cases, the cause of non-compliance with the time limit cannot generally be removed until the communication is received.

But the cause of non-compliance with the time limit, and therefore its removal, is a matter of fact which has to be determined in the individual circumstances of each case.

In a decision dated **7 February 1987 (J 22/86)** it was the notification of the Board's decision that constituted "removal of the cause of non-compliance" because that decision alone disapproved for the first time the established EPO practice which had prevented the appellant from being aware of the need to comply with the formal requirements of Rule 51(4) EPC if he wished to avoid the application being deemed withdrawn.

In this same case, as well as in Decision **J 09/86 dated 1 March 1987**, the fact that the published practice of the EPO was at least a contributory factor to the failure to observe the time limit was sufficient for the Board to be satisfied that, under the circumstances, "all due care" had been taken.

##### 5. Legal value of the Guidelines

In Decisions **T 42/84 dated 23 March 1987** and **T 162/82 dated 22 June 1987**, two Boards of Appeal ruled on the discretion of Examining Divisions to depart from the EPO Guidelines. According to that case law, the Guidelines for Examination are stated to be only general instructions intended to cover normal occurrences. Accordingly, an Examining Division has discretion to depart from them provided that it acts in accordance with the EPC. In reviewing the decision of the Examining Division, the Board of Appeal will, in order to ensure uniform application of the law, judge whether the Division has acted in conformity with the EPC and not whether it has acted in accordance with the Guidelines, in interpreting the provisions of the EPC.

##### 6. Abandonment and withdrawal of the European patent application

###### 6.1 Implicit abandonment of the patent application (Rule 51(4) EPC)

Legal Board of Appeal Decision **J 22/86 dated 7 February 1987** (OJ EPO 1987, 280) states that if, following a communication under Rule 51(4), first sentence, EPC, the applicant does not

Comme indiqué dans la décision **J 29/86 en date du 12 juin 1987**, dans la plupart des cas, la "cause d'inobservation du délai" est la conséquence d'une erreur commise par la partie intéressée dans la manière de manifester son intention de se conformer au délai. erreur que ladite partie ignore généralement tant qu'elle n'a pas été portée à sa connaissance par une notification de l'OEB.

En pareil cas, la cause d'inobservation du délai ne pourra généralement pas être éliminée avant la réception de la notification.

Mais la cause d'inobservation du délai, et donc son élimination, est une question qui doit être déterminée compte tenu des circonstances propres à chaque cas.

Dans le cas tranché par la décision du **7 février 1987 (J 22/86)**, c'était la signification de la décision de la Chambre qui faisait "cesser l'empêchement, cause de (la) non-observation" car, seule cette décision désapprouvait pour la première fois une pratique constante de l'OEB qui avait empêché le demandeur de se rendre compte de la nécessité de satisfaire aux conditions de forme requises par la règle 51(4) CBE s'il voulait éviter que sa demande ne soit réputée retirée.

Dans cette même affaire, comme dans celle faisant l'objet de la décision **J 09/86 en date du 1<sup>er</sup> mars 1987**, le fait que la pratique constante de l'OEB avait été au moins un facteur ayant contribué à l'inobservation du délai a suffi pour que la Chambre estime que, compte tenu des circonstances, "toute la vigilance possible" requise pour obtenir la restitutio in integrum avait été exercée.

##### 5. Valeur juridique des Directives

Dans les décisions **T 42/84 en date du 23 mars 1987** et **T 162/82 en date du 20 Juin 1987**, deux chambres de recours se sont prononcées sur la possibilité qu'ont les divisions d'examen de s'écarter des Directives de l'OEB. D'après cette jurisprudence, les Directives relatives à l'examen doivent être uniquement considérées comme des instructions générales établies dans l'intention de couvrir des cas courants. Une division d'examen peut donc s'en écarter à condition d'agir conformément à la CBE. Lorsqu'elle examine la décision de la division d'examen, la Chambre de recours doit, afin d'assurer une application uniforme du droit, trancher la question de savoir si la division a agi conformément à la CBE, et non si elle a agi conformément aux Directives lorsqu'elles interprètent les dispositions de la CBE.

##### 6. Abandon et retrait de la demande de brevet européen

###### 6.1 Abandon implicite de la demande de brevet (règle 51(4) CBE)

La décision de la Chambre juridique **J 22/86 du 7 février 1987** (JO OEB 1987, 260) énonce que si, à la suite de la signification d'une notification établie conformément à la règle 51(4) première

EPÜ nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist von drei Monaten ausdrücklich mitteilt, daß er mit der vorgeschlagenen Fassung nicht einverstanden ist, so findet Regel 51 (4) Satz 2 EPU, wonach die Mitteilung der Prüfungsabteilung als nicht erfolgt gilt und die Prüfung fortgesetzt wird, keine Anwendung (vgl. Entscheidung J 12/83 "Unzulässige Beschwerde/Chugai Seiyaku". Nr. 5, ABl. EPA 1985. 6). Teilt der Anmelder auf die obengenannte Mitteilung nicht innerhalb von drei Monaten mit, daß er mit der vorgeschlagenen Fassung nicht einverstanden ist, und kommt er der Aufforderung zur Entrichtung der Erteilungs- und der Druckkostengebühr und zur Einreichung einer Übersetzung der Ansprüche nicht nach, so gilt die Anmeldung bei Ablauf dieser Frist als zurückgenommen. Die Prüfungsabteilung ist dann nicht mehr befugt, eine Entscheidung zur Zurückweisung der Anmeldung nach Artikel 97 (1) EPU zu treffen.

Diese Entscheidung bezieht sich auf die Rechtslage vor dem 1. September 1987; an diesem Tag sind die Änderungen zu Regel 51 (sowie zu den Richtlinien, C-VI, 15) in Kraft getreten, die aufgrund dieser Entscheidung vorgenommen wurden (sie sind in ABl. EPA 1987 auf den Seiten 276 - 277 und 329 - 332 veröffentlicht).

#### 6.2 Zurücknahmeerklärung: Auslegung und Rechtsfolgen

Die Rechtsauskunft Nr. 8/80 (AbI. EPA 1981. 6) nimmt zu der Frage Stellung, ob der Anmelder an die Zurücknahme der europäischen Patentanmeldung gebunden ist, und faßt die Rechtsfolgen einer wirksamen Zurücknahmeerklärung zusammen (vgl. Nr. 2). Das Europäische Patentamt gelangt darin zu der Schlußfolgerung, daß das Übereinkommen von der Unwiderruflichkeit der Zurücknahmeerklärung ausgeht

In der Entscheidung **J 15/86 von 1987** heißt es, daß das Übereinkommen an dem Grundsatz der Unwiderruflichkeit der Zurücknahmeerklärung zumindest dann festhält, wenn "die Zurücknahme der europäischen Patentanmeldung der Öffentlichkeit im Europäischen Patentblatt bekanntgemacht worden ist". Das Interesse der Öffentlichkeit stellt in diesem besonderen Fall die "**ratio decidendi**" dar. Die Frage stellte sich nach einem Mißverständnis zwischen der Anmelderin und ihrem Vertreter, bei dem erstere die Anweisung gegeben hatte, "keine kostenträchtigen Maßnahmen zu ergreifen", und letzterer daraufhin dem EPA gegenüber schriftlich erklärte, daß die Anmelderin beschlossen habe, die Patentanmeldung fallenzulassen, und "eine Bestätigung der Rücknahme der Anmeldung" und - soweit möglich - die Rückzahlung der bereits gezahlten Gebühren verlange. Die Kammer hat die Auffassung vertreten, daß es nach dem europäischen Patentsystem in der Praxis möglich ist, zwischen einem passiven Verzicht und der aktiven Zurücknahme einer Patentanmeldung zu unterscheiden. Im Zweifelsfall muß die Absicht des Anmelders anhand der Sachlage festgestellt werden.

expressly communicate his disapproval of the proposed text within the specified three-month period, the provisions of Rule 51(4), second sentence, EPC that the communication of the Examining Division will be deemed not to have been made, and that examination will be resumed, cannot come into effect (cf. Decision J 12/83 "Inadmissible appeal/Chugai Seiyaku", point 5. OJ EPO 1985, 6). If, following a communication under the above-mentioned Rule, within the specified three-month period the applicant does not communicate his disapproval of the proposed text and does not pay the fees for grant and printing and file translations of the claims as requested in such communication, the application will be deemed to be withdrawn immediately upon expiry of such period. Consequently, in such a case, the Examining Division has no power to issue a decision refusing the application pursuant to Article 97(1) EPC.

This decision relates to the legal situation before 1 September 1987 when the amendments to Rule 51 (and also to the Guidelines, C-VI, 15), which were adopted to take account of this decision, entered into force. (These amendments were published in OJ EPO 1987, 276-277 and 329-332)

#### 6.2 Declaration of withdrawal: interpretation and consequences

Legal Advice No 880 IOJ EPO 1981 6) summarises the consequences of a valid declaration of withdrawal of a European patent application in settling the question of whether withdrawal of a European patent application is binding on an applicant (cf paragraph 2 of the Legal Advice) The conclusion reached therein is that the Convention views declarations of withdrawal as basically irrevocable

Decision **J 15 86** taken **In 1987** reaches the same conclusion, at least once withdrawal of the European patent application has been notified to the public in the European Patent Bulletin In that specific case the public interest constituted the **ratio decidendi**. The question arose as a result of a misunderstanding between the applicant and his representative the former giving instructions not to take any actions involving expenses and the second sending a letter to the EPO stating that the applicant company had decided to abandon the patent application and requesting "confirmation that the case will be withdrawn and, if possible, reimbursement of the fees paid. The Board considered that in practice, in the operation of the European patent system, there is a recognised difference between passive abandonment and active withdrawal of a patent application. Each case in which there is a dispute as to the applicant's intention has to be considered on its own facts.

phrase CBE. le demandeur ne marque pas expressément son désaccord sur le texte proposé dans le délai de trois mois qui lui a été imparti, les dispositions de la règle 51(4) deuxième phrase CBE prévoyant que la notification de la division d'examen est réputée n'avoir pas été faite et que l'examen est repris, ne peuvent s'appliquer. (Cf. décision J 12.83 " Recours irrecevable/Chugai Seiyaku". point 5. JO OEB 1985. 6). Si, dans le délai de trois mois prescrit à compter de la signification d'une notification établie conformément à la règle susvisée, le demandeur ne marque pas expressément son désaccord sur le texte propose, n'acquiesce pas les taxes de délivrance et d'impression et ne produit pas les traductions des revendications comme l'y invite cette notification, la demande est réputée retirée dès l'expiration de ce délai. Il s'ensuit que dans un tel cas, la division d'examen n'est plus en mesure de rendre une décision de rejet de la demande en vertu de l'article 97(1) CBE.

Cette décision se rapporte à la situation juridique antérieure au 1<sup>er</sup> septembre 1987, date à laquelle sont entrées en vigueur les modifications apportées à la règle 51 (ainsi qu'au point 15 de la partie C-VI des Directives) qui ont été adoptées pour tenir compte de cette décision (Ces modifications ont été publiées au JO OEB 1987, 276-277 et 329-332)

#### 6.2 Déclaration de retrait: interprétation et conséquences

Le renseignement juridique n° 8/80 (JO OEB 1987 6) résume les incidences de la déclaration de retrait valablement effectué d'une demande de brevet européen sur la question de savoir si le demandeur d'un brevet européen est lié par le retrait de sa demande (cf. paragraphe 2. La conclusion à laquelle on aboutit est que la Convention retient le principe de l'irrévocabilité de la déclaration de retrait.

La décision **J 15 86 de 1987** déclare que la Convention retient le principe de l'irrévocabilité de la déclaration de retrait tout au moins lorsque le retrait de la demande de brevet européen a été notifié au public dans le Bulletin européen des brevets L'intérêt public a constitué la **ratio decidendi** dans ce cas particulier La question s'est posée à la suite d'un malentendu entre le demandeur et son mandataire, le premier donnant pour instruction "de ne prendre aucune mesure entraînant des dépenses et le second adressant une lettre à l'OEB déclarant que la société demanderesse avait décidé d'abandonner la demande de brevet et demandant "confirmation du fait qu'il y aurait retrait de la demande et, si possible, le remboursement des taxes acquittées. La Chambre a considéré que dans la mise en œuvre du système de brevet européen la pratique admet une différence entre abandon passif et retrait actif d'une demande de brevet. Chaque affaire dans laquelle il y a litige pour déterminer l'intention du demandeur, doit être considérée à la lumière des circonstances propres à chaque espèce.

In dem hier vorliegenden Fall war das Schreiben des Vertreters vom EPA als Zurücknahmeerklärung ausgelegt worden. Und zwar nicht nur aufgrund der Formulierung (der Autor verlangte die Bestätigung der Zurücknahme), sondern auch wegen des späteren Verhaltens der Anmelderin (die auf die Bescheinigung des EPA über den Eingang der Zurücknahmeerklärung nicht reagiert hatte). Als die Anmelderin dem EPA ihr Nichteinverständnis mitteilte, war die Zurücknahme der europäischen Patentanmeldung der Öffentlichkeit bereits bekanntgemacht worden. Die Kammer hat zwar nicht ausgeschlossen, daß der Vertreter die ihm erteilten Anweisungen falsch ausgelegt hat, doch war es ihres Erachtens im Hinblick auf das Interesse der Öffentlichkeit bereits zu spät, die Zurücknahmeerklärung zu widerrufen, nachdem die Zurücknahme der europäischen Patentanmeldung bereits im Europäischen Patentblatt bekanntgemacht worden war.

In der Sache **J 7/87 vom 28. Oktober 1987** hat die Kammer hingegen die Entscheidung aufgehoben, mit der eine Erklärung des Anmelders über die beabsichtigte Einstellung des Verfahrens als gültige und für ihn verbindliche Zurücknahmeerklärung betrachtet wurde. Nach Auffassung der Kammer hängt die tatsächliche Zurücknahme einer europäischen Patentanmeldung nicht davon ab, ob der Anmelder das Wort "Zurücknahme" verwendet.

Unabhängig von der Wortwahl muß aus den Unterlagen klar hervorgehen, daß der Anmelder tatsächlich die sofortige, bedingungslose Zurücknahme und nicht einen passiven Verzicht wünscht, der letztlich auf eine Zurücknahme hinausläuft. Da das Wort "Verzicht" und seine Synonyme zweideutig sind, muß das Amt mit der Auslegung einer Mitteilung des Anmelders oder seines Vertreters als Zurücknahmeerklärung sehr vorsichtig sein.

In der Entscheidung **J 06/86 vom 28. Januar 1987** war das Wort "Verzicht" im Gesamtzusammenhang als eine Zurücknahmeerklärung aufgefaßt worden. Auf eine Mitteilung nach Regel 51 (4) und (5) EPU hatte der Vertreter des Anmelders dem Amt mitgeteilt, daß er mit der von der Prüfungsabteilung vorgeschlagenen Fassung nicht einverstanden sei und in Kürze Änderungen vorschlagen werde. Einem Formalsachbearbeiter der Prüfungsabteilung, der etwa sechs Monate später fernmündlich mit ihm Rücksprache nahm, antwortete er, die Sache werde fallengelassen, und bestätigte dies dem Amt am 10. Januar 1985 schriftlich.

Selbst wenn ein "Fallenlassen" gemeinhin schlicht als Untätigkeit gilt, durch Unterlassung der erforderlichen Verfahrensschritte also erreicht wird, daß die Anmeldung verfällt, so kann im vorliegenden Fall jedoch der Wunsch nach einem Verzicht auf die Anmeldung, der dem EPA gegenüber vorbehalts- und bedingungslos geäußert und schriftlich mitgeteilt worden ist, zu Recht als uneingeschränkte, unzweideutige Mitteilung der Zurücknahme angesehen werden. Obwohl die Formulierung das Wort "Zurücknahme" nicht

In this particular case, the representative's letter had been interpreted by the EPO as a declaration of withdrawal not only because of the way it was worded (as a request for confirmation of withdrawal) but also because of the subsequent behaviour of the appellant in not reacting to the acknowledgement of withdrawal by the EPO. Before the appellant's disagreement was communicated to the EPO the public had furthermore been given notice that the European patent application had been withdrawn. Although the Board did not rule out the possibility that the representative concerned had wrongly interpreted the instructions given, it considered that in the public interest it was too late to retract a declaration of withdrawal once the withdrawal of the European patent application had been mentioned in the European Patent Bulletin.

In Decision **J 7/87 dated 28 October 1987**, on the other hand, the Board set aside the decision under appeal in which an expressed statement of desire to end the procedure had been considered as a valid declaration of withdrawal binding on the applicant. The Board considered that effective withdrawal of a European patent application does not depend on whether the applicant has used the term "withdrawal".

Whatever language is used it must be clear from the dossier that the applicant really wants immediate and unconditional withdrawal rather than passive abandonment leading in the course of time to deemed withdrawal. In view of the possible ambiguity in the use of the word "abandon" and its synonyms, it is incumbent upon the Office to be cautious before interpreting a communication from an applicant or his representative as a withdrawal.

Finally, in Decision **J 06/86 dated 28 January 1987**, the use of the word "abandonment" in the context of the case in question was considered as a declaration of withdrawal. In response to a communication issued under Rule 51(4) and (5) EPC the applicant's representative had written a letter to the Office expressing his disapproval of the text proposed by the Examining Division and indicating that he would shortly propose amendments. To the verbal enquiries made some six months later by a formalities officer of the Examining Division, he answered that the case was on the point of being abandoned and on 10 January 1985 he sent a letter by way of confirmation to the Office.

Even if it can be accepted that abandonment is simply taking no action and thus allowing the application to lapse through failure to take the necessary procedural steps, nevertheless when the wish to abandon the application is manifested and communicated to the EPO in writing without any limitation or condition, this action may rightly be considered as a completely unqualified and unambiguous declaration of withdrawal. Even if the formulation does not contain the word "withdrawal" the intent of the applicant has been clearly

Dans cette affaire, la lettre du mandataire a été interprétée par l'OEB comme une déclaration de retrait non seulement en raison de la façon dont elle était rédigée (l'auteur demandait confirmation du retrait) mais aussi du fait de l'attitude adoptée ultérieurement par le demandeur (il n'a pas réagi à l'accusé de réception du retrait par l'OEB). Et avant que le désaccord du demandeur ne soit communiqué à l'OEB, le retrait de la demande de brevet européen avait été porté à la connaissance du public. La Chambre n'a pas exclu que le mandataire en question ait interprété de manière erronée les instructions données. Mais, du point de vue de la Chambre, dans l'intérêt du public, il est trop tard pour révoquer une déclaration de retrait dès lors que le retrait de la demande de brevet européen a été mentionné dans le Bulletin européen des brevets.

Dans l'affaire **J 7/87 en date du 28 octobre**, la Chambre a par contre annulé la décision par laquelle une déclaration exprimant l'intention de mettre fin à la procédure a été considérée comme une déclaration de retrait valablement effectué et liant le demandeur. La Chambre a estimé que le retrait effectif d'une demande de brevet européen ne dépend pas de l'emploi du mot "retrait" par le demandeur.

Quels que soient les termes employés, il doit ressortir clairement du dossier que le demandeur souhaite réellement un retrait immédiat et inconditionnel plutôt qu'un abandon passif conduisant à terme à l'équivalent d'un retrait. Compte tenu de l'ambiguïté que peut susciter l'emploi du mot "abandon" et de ses synonymes, il incombe à l'Office d'être prudent avant d'interpréter comme un retrait une notification émanant d'un demandeur ou de son représentant.

Enfin, dans la décision **J 06/86 en date du 28 janvier 1987**, l'emploi du mot "abandon" dans le contexte de cette affaire a été considéré comme une déclaration de retrait. En réponse à une notification émise en vertu de la règle 51(4) et (5) CBE, le mandataire du demandeur avait adressé à l'Office une lettre désapprouvant le texte proposé par la division d'examen et indiquait qu'il proposerait prochainement des modifications. A un agent des formalités de la division d'examen qui l'interrogeait verbalement quelque six mois plus tard, il devait répondre que l'affaire était sur le point d'être abandonnée et il adressait, le 10 janvier 1985, une lettre de confirmation dans ce sens à l'Office.

Même si l'on peut admettre qu'un abandon soit simplement le fait de ne pas agir, ce qui entraîne la déchéance de la demande faute d'accomplir les actes de procédure nécessaires, néanmoins lorsque le désir d'abandonner la demande est manifesté et notifié par écrit à l'OEB sans restriction ni condition, cette action peut être considérée à juste titre comme une déclaration de retrait explicite et sans réserve. Même si le texte de la notification ne contient pas le mot "retrait", l'intention du demandeur a été clairement exprimée

enthält, ist die Absicht des Anmelders von seinem bevollmächtigten Vertreter deutlich zum Ausdruck gebracht worden und damit unwiderruflich.

### 7. Fehlerhafte Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung

Nach Artikel 97 (4) EPÜ wird die Entscheidung über die Erteilung des europäischen Patents erst an dem Tag wirksam, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Erteilung hingewiesen wird.

In dem der Entscheidung **J 14/87 vom 20. Mai 1987** zugrunde liegenden Fall stellte sich die Frage, ob eine fehlerhafte Veröffentlichung, bei der wichtige Angaben über das erteilte europäische Patent fehlten, die Wirkung des Patents beeinträchtigen könne.

Nach Ansicht der Kammer verhindert eine fehlerhafte Veröffentlichung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents im Europäischen Patentblatt grundsätzlich nicht zwangsläufig, daß die Entscheidung über die Erteilung des Patents entsprechend Artikel 97 (4) EPÜ wirksam wird. Diese Frage läßt sich jedoch nur von Fall zu Fall entscheiden, da die Veröffentlichung die Beteiligten auf die Erteilung des Patents hinweisen soll und ein eventueller Einspruch sich nicht ausschließlich auf die im Europäischen Patentblatt veröffentlichten Angaben stützen darf, sondern im Gegenteil (im Normalfall) voraussetzt, daß der Schutzbereich des Patents zuvor eingehend geprüft worden ist. Diese Prüfung kann jedoch nur dann in zufriedenstellender Weise durchgeführt werden, wenn sie sich auf die Patentschrift stützt, die gleichzeitig mit dem Hinweis auf die Erteilung des Patents veröffentlicht wird. Unter diesem Gesichtspunkt erschwert die Auslassung selbst aller Angaben, die in Abschnitt II.I des Europäischen Patentblatts erscheinen sollen, zwar eine klare Beurteilung der Sachlage, beeinträchtigt aber nicht zwangsläufig das Wirksamwerden der Entscheidung über die Patenterteilung.

### 8. Einspruchsverfahren

#### 8.1 Zulässigkeit

"Ist der Einspruch zulässig", so teilt die Einspruchsabteilung dem Patentinhaber den Einspruch nach Regel 57 EPÜ mit und fordert ihn auf, innerhalb einer bestimmten Frist eine Stellungnahme und gegebenenfalls Änderungen einzureichen.

In einem von einer Technischen Beschwerdekammer entschiedenen Fall (**T 222/85 vom 21. Januar 1987**) behauptete der Beschwerdeführer, daß "es nach dem EPU nicht mehr möglich ist, die Einspruchsschrift für unzulässig zu erklären", wenn sie erst einmal mit der Mitteilung nach Regel 57 (1) EPÜ für zulässig erklärt worden sei. Die Kammer hat jedoch entschieden, daß eine Mitteilung nach Regel 57 (1) EPÜ, in der die Zulässigkeit des Einspruchs festgestellt wird, keine Entscheidung der Einspruchsabteilung darstellt und die Absendung einer solchen Mitteilung keinesfalls die spätere Verwerfung des Ein-

expressed by his duly authorised representative and is thus irrevocable.

### 7. Deficient publication of the mention of grant

Article 97(4) EPC stipulates that the decision to grant a European patent does not take effect until the date on which the European Patent Bulletin mentions the grant.

In the case of Decision **J 14/87 dated 20 May 1987**, the question arose to what extent a deficiency in a publication resulting from the omission of important particulars relating to the granted European patent may render ineffective that patent.

The Board considered that in principle deficiencies in the publication of the mention of the grant of the European patent in the European Patent Bulletin do not necessarily render ineffective the decision to grant within the meaning of Article 97(4) EPC. Nevertheless, this matter can be decided only in the light of the case in question and of the fact that the purpose of such publication is to draw the attention of interested parties to the grant of the patent, and that the decision to file opposition cannot be based solely on the particulars given in the European Patent Bulletin but implies on the contrary (under normal circumstances) that the extent of protection conferred by the patent has previously been examined in depth. However, such examination can be carried out satisfactorily only if it is based on the patent specification published at the same time as the mention of the grant of the patent. Seen from this point of view, even the complete omission of the particulars which ought to appear in Section II.I of the European Patent Bulletin does not necessarily render ineffective the decision to grant the patent, even though a clear understanding of the facts may have been rendered more difficult as a result of such omission.

### 8. Opposition proceedings

#### 8.1 Admissibility

Under Rule 57 EPC "if the opposition is admissible", the Opposition Division will notify the proprietor of the patent and invite him to file observations and amendments, where appropriate, within a specific period.

In a case decided by a Technical Board of Appeal (**Decision T 222/85 dated 21 January 1987**), the appellant contended that "once the opposition has been declared admissible by way of the communication according to Rule 57(1) there is no basis in the EPC to reverse such decision and declare the opposition inadmissible". However, the Board decided that a communication under Rule 57(1) EPC indicating the admissibility of an opposition is not a decision of the Opposition Division, and the sending of such a communication does not prevent the subsequent rejection of the notice of opposition as inad-

par son mandataire dûment autorisé. Elle est donc irrévocable.

### 7. Publication défectueuse de la mention de la délivrance

Selon l'article 97(4), la décision relative à la délivrance du brevet européen ne prend effet qu'au jour de la publication au Bulletin européen des brevets de la mention de cette délivrance.

Dans le cas tranché par la décision **J 14/87 en date du 20 mai 1987**, la question s'est posée de savoir dans quelle mesure une publication défectueuse en raison de l'omission d'importantes données relatives au brevet européen délivré, peut porter atteinte aux effets du brevet.

De l'avis de la Chambre, en principe une publication défectueuse de la mention de la délivrance du brevet européen au Bulletin européen des brevets n'empêche pas nécessairement la prise d'effet de la décision relative à la délivrance, telle que prévue à l'article 97(4) CBE. Toutefois, cette question ne saurait être tranchée qu'en fonction du cas d'espèce, compte tenu du fait que cette publication a pour but d'attirer l'attention des intéressés sur la délivrance du brevet, et que la décision de former opposition ne saurait se fonder uniquement sur les indications contenues dans le Bulletin européen des brevets mais qu'elle implique au contraire (dans des circonstances normales) que l'étendue de la protection conférée par le brevet ait au préalable fait l'objet d'une étude approfondie. Or cette étude ne peut s'effectuer de façon satisfaisante que si elle s'appuie sur le fascicule de brevet qui est publié en même temps que la mention de la délivrance du brevet. Dans cette perspective, l'omission même complète des indications devant apparaître dans la section II.I du Bulletin européen des brevets, bien qu'elle ait pu rendre plus difficile une claire appréhension des faits, ne porte pas nécessairement atteinte aux effets de la décision de délivrance du brevet.

### 8. La procédure d'opposition

#### 8.1 Recevabilité

En vertu de la règle 57 "si l'opposition est recevable", la division d'opposition la notifie au titulaire du brevet, qu'il invite à présenter des observations et à soumettre, s'il y a lieu, des modifications dans un délai déterminé.

Dans une affaire tranchée par une chambre de recours technique (**décision T 222/85 en date du 21 janvier 1987**), le requérant alléguait que "dès lors que l'opposition a été déclarée recevable par voie de notification conformément à la règle 57(1), aucune disposition de la CBE ne permet d'annuler cette décision et de déclarer l'opposition irrecevable". La Chambre a toutefois décidé qu'une notification en vertu de la règle 57(1) CBE d'où il ressort que l'opposition est recevable ne constitue par une décision de la division d'opposition, et l'envoi d'une telle notification n'empêche nullement le rejet ultérieur



spruchs als unzulässig nach Regel 56 (1) EPÜ verhindert, zum Beispiel wenn der Patentinhaber die Zulässigkeit im Wege eines Verfahrens bestreitet.

In der gleichen Sache hat die Beschwerdekammer bestätigt, daß das Erfordernis nach Regel 55 c) EPÜ, wonach die Einspruchsschrift insbesondere "die Angabe der zur Begründung vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel" enthalten muß, nur dann erfüllt ist, wenn in der Einspruchsschrift objektiv und deutlich dargelegt wird, worum es bei dem Einspruch geht.

Schließlich hat die Rechtsprechung mehrfach auf das "Grundprinzip" hingewiesen, das sich aus den den Einspruch betreffenden Bestimmungen des EPÜ ergibt, nämlich daß das EPA - soweit dies in seiner Macht steht - nur rechtsgültige Patente aufrechterhalten darf und daß "die Öffentlichkeit außer bei Vorliegen eines offensichtlichen Verfahrensmangels in den meisten Fällen ein Interesse daran hat, daß die Stichhaltigkeit jedes Einspruchs geprüft wird; "dies ergibt sich aus der Verpflichtung des EPA gegenüber der Öffentlichkeit, keine Patente zu erteilen oder aufrechtzuerhalten, von deren Rechtsgültigkeit es nicht überzeugt ist." Dieser Grundsatz ist (unter anderem) in der bereits genannten Entscheidung T 156/64 zugrunde gelegt worden; danach hat die Ermittlung von Amts wegen Vorrang vor der dem EPA eingeräumten Befugnis, verspätet vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel unberücksichtigt zu lassen: er wurde auch in der Entscheidung T 219/86 vom 31. Juli 1987 herangezogen, um zu verhindern, daß ein Einspruch als unzulässig verworfen wurde, obwohl ein Fehler erst nach Ablauf der Einspruchsfrist berichtet worden war.

### 9. Beschwerde: Zulässigkeit

Nach Artikel 108 und Regel 65 EPÜ ist die Einreichung einer schriftlichen Begründung der Beschwerde innerhalb von vier Monaten nach Zustellung der Entscheidung eine wesentliche Voraussetzung für die Zulässigkeit der Beschwerde. In der Entscheidung J 22/86 vom 7. Februar 1987 hat die Kammer die Auffassung vertreten, daß die schriftliche Beschwerdebegründung in der Regel ausführlich angeben muß, weshalb der Beschwerde stattgegeben und die angefochtene Entscheidung aufgehoben werden soll, wenn die Beschwerde Artikel 108 EPU erfüllen soll. Enthält die Begründung diese ausführlichen Angaben nicht, so können die Anforderungen an die Zulässigkeit ausnahmsweise als erfüllt gelten, wenn bei der Durchsicht der angefochtenen Entscheidung und der Begründung sofort zu erkennen ist, daß die Entscheidung aufgehoben werden soll.

In der Entscheidung J 2/87 vom 20. Juli 1987 hat die Kammer die Auffassung vertreten, daß die Mindestanforderungen des Artikels 108 EPU eingehalten sind, wenn man davon ausgehen kann, daß die Beschwerdeschrift einen Antrag auf Berichtigung der angefochtenen Entscheidung enthält, der damit begründet wird, daß diese Entscheidung

missible under Rule 56(1) EPC, for example if the admissibility is challenged by the proprietor of the patent in such proceedings.

In this same case the Board maintained that "the requirement under Rule 55(c) EPC that the notice of opposition shall, inter alia, contain "an indication of facts, evidence and arguments presented in support of the grounds" is only satisfied if the contents of such notice are sufficient for the opponent's case to be properly understood on an objective basis".

Finally, case law has repeatedly stressed the "fundamental principle" to be deduced from the EPC provisions relating to opposition, namely that only valid patents should be maintained in force insofar as it lies within the power of the EPO to achieve this and that "except in cases of manifest abuse of procedure, the overwhelming public interest lies in each opposition being examined on its own merits". Therefore, "the EPO also has a duty vis-à-vis the public not to grant or maintain patents which it is convinced are not legally valid". This principle was taken into account (amongst other reasons) in Decision T 156/84, already mentioned, to establish the precedence of the principle of examination by the EPO of its own motion over the possibility of disregarding facts not submitted in due time, and in Decision T 219/86 dated 31 July 1987, to stress the need to avoid rejecting an opposition as inadmissible, even if a mistake has been corrected after expiry of the opposition period.

### 9. Admissibility of appeals

Under Article 108 and Rule 65 EPC, a written statement setting out the grounds of appeal must be filed within four months of the date of notification of the decision as a precondition for admissibility. In Decision J 22/86 dated 7 February 1987, the Board considered that as a general rule, in order to comply with Article 108 EPC, the written statement of grounds for appeal should set out fully the reasons why the appeal should be allowed and the decision under appeal should be set aside. Exceptionally, where the written statement does not contain such full reasons, the requirement for admissibility may be regarded as satisfied if it is immediately apparent upon reading the decision under appeal and the written statement that the decision should be set aside.

In Decision J 2/87 dated 20 July 1987, the Board considered that the minimum requirements of Article 108 EPC are satisfied when the notice of appeal can be interpreted as containing a request for rectification of the decision concerned on the grounds that the decision was no longer justified owing to the fact that the conditions set forth in an earlier

de l'acte d'opposition comme irrecevable en vertu de la règle 56(1) CBE, par exemple si le titulaire du brevet conteste la recevabilité dans le cadre d'une telle procédure.

Dans cette même affaire, la Chambre de recours a affirmé que "l'exigence définie à la règle 55(c) CBE, suivant laquelle l'acte d'opposition doit comporter notamment l'indication des faits et justifications invoqués à l'appui des motifs", n'est satisfaite que si le contenu dudit acte fournit une base objective suffisante pour la compréhension des arguments de l'opposant".

Enfin, la jurisprudence a souligné à plusieurs reprises le "principe fondamental" qui se dégage des dispositions de la CBE en matière d'opposition, à savoir que, dans toute la mesure où cela dépend de l'OEB, seuls des brevets valables doivent être maintenus en vigueur, et que, "sauf s'il y a vice manifeste de procédure, l'intérêt public consiste dans la plupart des cas à examiner le bien-fondé de chaque opposition"; aussi, "l'OEB a-t-il le devoir vis-à-vis du public de ne pas délivrer ni maintenir des brevets dont il a la conviction qu'ils ne sont pas juridiquement solides". Ce principe a été pris en considération (entre autres motifs) dans la décision T 156/84 déjà mentionnée, pour établir la primauté du principe de l'examen d'office par l'OEB, sur la possibilité de ne pas tenir compte de faits non présentés en temps voulu, et dans la décision T 219/86 en date du 31 Juillet 1987, pour souligner la nécessité d'empêcher le rejet d'une opposition pour irrecevabilité, même lorsqu'une erreur a été rectifiée après expiration du délai d'opposition.

### 9. Recours: recevabilité

D'après l'article 108 CBE et la règle 65, le dépôt par écrit d'un mémoire exposant les motifs du recours dans un délai de 4 mois à compter de la date de la signification de la décision constitue une condition essentielle de recevabilité. Dans la décision J 22/86 en date du 7 février 1987, la Chambre a estimé qu'en règle générale et pour satisfaire aux exigences de l'article 108 CBE, le mémoire écrit exposant les motifs du recours doit développer de façon détaillée les raisons pour lesquelles il doit être fait droit au recours et la décision attaquée doit être annulée. Exceptionnellement, lorsque le mémoire ne contient pas un exposé détaillé des raisons invoquées, les conditions de la recevabilité peuvent être considérées comme remplies s'il apparaît immédiatement à la lecture de la décision contre laquelle est dirigé le recours ainsi que du mémoire, qu'il convient d'annuler la décision.

Dans la décision J 2/87 en date du 20 juillet 1987, la Chambre a considéré que les exigences minimales de l'article 108 CBE sont respectées lorsqu'on peut considérer que l'acte de recours contient une requête en rectification de la décision concernée motivée par le fait que cette décision ne se justifie plus puisque les conditions définies dans

nicht mehr gerechtfertigt ist, da die in einem früheren Bescheid des EPA genannten Bedingungen inzwischen erfüllt worden sind.

In einer anderen Sache (**J 20/86 vom 17. August 1987**) wurde festgestellt, daß eine Beschwerde als ausreichend begründet im Sinne des Artikels 108 EPÜ gilt, wenn sie auf einen neuen Tatbestand (zum Beispiel die Geschäftsunfähigkeit des Vertreters des Anmelders) Bezug nimmt und eine Überprüfung ergibt, daß damit der angefochtenen Entscheidung die rechtliche Grundlage entzogen wird.

Nach Artikel 107 EPÜ steht die Beschwerde denjenigen zu, die an dem Verfahren beteiligt waren, das zu der Entscheidung geführt hat, soweit sie durch die Entscheidung beschwert sind. In der Entscheidung **T 244/85 vom 23. Januar 1987** wurde die Auffassung vertreten, daß ein Einsprechender, der nicht innerhalb der in Regel 58 (4) EPÜ vorgesehenen Frist von einem Monat sein Nichteinverständnis mit der Fassung mitgeteilt hat, in der das europäische Patent aufrechterhalten werden soll, durch die Entscheidung des Europäischen Patentamts, das Patent in geändertem Umfang aufrechtzuerhalten, nicht beschwert wird, so daß eine gegen diese Entscheidung eingelegte Beschwerde als unzulässig verworfen werden muß.

In der Entscheidung **T 389/86 vom 31. März 1987** hatte die Beschwerdekammer die Frage zu klären, ob eine Beschwerde als zulässig anzusehen ist, die noch vor Zustellung der schriftlich begründeten Entscheidung der Prüfungsabteilung eingelegt wird. Diese Frage war nach Ansicht der Kammer zu bejahen, da eine Beschwerde nicht voraussetzt, daß die angefochtene Entscheidung mit Gründen versehen ist; daher kann Beschwerde eingelegt werden, sobald eine Entscheidung existent geworden ist. Somit gilt also, daß eine Beschwerde, die nach Verkündung einer Entscheidung in einer mündlichen Verhandlung, aber vor Zustellung der schriftlich begründeten Entscheidung eingelegt wird, die Frist nach Artikel 108 Satz 1 EPÜ wahrt.

In der Sache **T 355/86 vom 14. April 1987** schließlich wurde die Auffassung vertreten, daß eine Beschwerdebegründung, die sich darauf beschränkt, auf das Vorbringen vor der Einspruchsabteilung zu verweisen, die Erfordernisse von Artikel 108 und Regel 64 EPÜ erfüllt.

communication from the EPO were now fulfilled.

In a further case (**J 20/86 dated 17 August 1987**), the Board ruled that an appeal is to be regarded as sufficiently well-founded as required by Article 108 EPC if it refers to a new fact (for example, the incapacity of the applicant's representative) which, if verified, removes the legal basis of the contested decision.

Article 107 EPC states that any party to proceedings adversely affected by a decision may appeal. In Decision **T 244/85 dated 23 January 1987** the Board considered that an opponent who has not notified his disapproval of the text in which it is intended to maintain the European patent within the one-month period provided for in Rule 58(4) EPC is not adversely affected by the EPO's decision to maintain the patent in its amended form, and that as a result any appeal filed against such a decision had to be declared inadmissible.

In Decision **T 389/86 dated 31 March 1987**, the Board had to decide whether an appeal filed against a decision of the Examining Division prior to notification of the duly substantiated decision was admissible. It ruled that it was, since the filing of an appeal does not necessarily mean that the contested decision is duly substantiated. Therefore, an appeal may be filed once a decision exists. As a result an appeal filed after pronouncement of a decision in oral proceedings but before notification of the decision duly substantiated in writing complies with the time limit pursuant to Article 108, first sentence. EPC.

Finally, in the case to which Decision **T 355/86 dated 14 April 1987** relates, a statement of grounds which simply referred to arguments presented before the Opposition Division was considered to comply with Article 108 and Rule 64 EPC.

une notification antérieure de l'OEB sont désormais remplies.

Dans une autre affaire (**J 20/86 en date du 17 août 1987**), il a été constaté qu'un recours doit être considéré comme suffisamment motivé au sens de l'article 108 lorsqu'il fait référence à un fait nouveau (par exemple, l'incapacité du mandataire du demandeur) qui, s'il est vérifié, ôte sa base légale à la décision contestée.

Aux termes de l'article 107 CBE, toute partie à la procédure ayant conduit à une décision peut recourir contre cette décision pour autant qu'elle n'ait pas fait droit à ses prétentions. La décision **T 244/85 en date du 23 Janvier 1987** a estimé qu'un opposant qui n'a pas marqué son désaccord sur le texte dans lequel il est envisagé de maintenir le brevet européen dans le délai d'un mois prévu à la règle 58(4) n'est pas lésé par la décision de l'OEB de maintenir le brevet dans sa forme modifiée, et qu'il y avait lieu par conséquent de déclarer irrecevable tout recours formé contre une telle décision.

Dans la décision **T 389/86 en date du 31 mars 1987**, la Chambre s'est prononcée sur la recevabilité d'un recours formé contre une décision de la division d'examen préalablement à la signification de cette décision assortie des motifs. La Chambre a estimé qu'il convient de répondre par l'affirmative, puisque l'introduction d'un recours n'implique pas nécessairement que la décision attaquée est assortie de motifs. Aussi, un recours peut-il être introduit dès que la décision existe. Par conséquent, observe le délai prévu à l'article 108 première phrase CBE le recours formé après notification d'une décision au cours d'une procédure orale, mais avant signification de la décision écrite assortie des motifs.

Enfin, dans l'affaire ayant fait l'objet de la décision **T 355/86 en date du 14 avril 1987**, un exposé des motifs du recours qui se bornait à renvoyer aux arguments présentés devant la division d'opposition a été jugé conforme aux exigences de l'article 108 et de la règle 64 CBE.

Verzeichnis der für die Europäische Patentorganisation eröffneten Bank- und Postscheckkonten sowie der entsprechenden Zahlungswährungen

List of bank and giro accounts opened in the name of the European Patent Organisation and corresponding currencies for payment

Liste des comptes bancaires et de chèques postaux ouverts au nom de l'Organisation européenne des brevets et monnaies de paiement correspondantes

Bankkonten Bank accounts Comptes bancaires	Postscheckkonten Giro accounts Comptes de chèques postaux	Zahlungswährung* Currency for payment** Monnaies de paiement*
N° 3 338 800 00 Dresdner Bank (BLZ 700 800 00) Promenadeplatz 7 D—8000 München 2	N° 300—800 Postgiroamt München (BLZ 700 100 80) D—8000 München	Deutsche Mark (DEM)
N° 50271489 Barclays Bank PLC 33 Old Broad Street Branch London EC2P 2JE Great Britain		Pound Sterling (GBP)
N° 0567—200 204 63 Banque Nationale de Paris Agence France-Etranger 2 Place de l'Opera F—75002 Paris		Franc français (FRF)
N° 0340581.981 J. Banque Worms 45 Boulevard Haussmann F-75427 Paris Cedex 09		Franc français (FRF)
N° 322 005 01 B Schweizerische Bankgesellschaft CH—8021 Zurich	N° 30—30—796—1 Postscheckamt Bern CH—3000 Bern	Franc suisse (CHF)
N° 51 36 38 547 Algemene Bank Nederland NV Kneuterdijk 1. Postbus 165 2514 EM—Den Haag Nederland	N° 40 12 627 Postcheque-en Girodienst 6800 MA Arnhem Nederland	Gulden (NLG)
N° 99—40 747 379 Svenska Handelsbanken S—103 28 Stockholm	N° 7 41 53—8 Postgirot S—105 06 Stockholm	Svenska kronor (SEK)
N° 310—0449878—78 etr. conv. Banque Bruxelles Lambert BP 948 BRU. 5. B—1050 Bruxelles	N° 000—1154426—29 Office des Cheques postaux B—1100 Bruxelles	Franc belge (BEF)
N° 7—108 9134 200 etr. conv. Banque Internationale a Luxembourg Bd Royal 2—BP 2205 Luxembourg	N° 26421—37 Administration des P et T Cheques postaux BP 2500 Luxembourg	Franc belge (BEF)
N° 37527 Lire interne Banca Nazionale del Lavoro Via Bissolati 2 I—00187 Roma-Italia	N° 10568277 Centro Compartimentale Serviz. Bancomposta per la Lombardia Piazza Vesuvio 6 I—20100 Milano	Lira italiana (LIT)
N° 130—111—755 01 Osterreichische Landerbank AG Am Hof 2 A—1010 Wien	N° 7451 03A Osterreichische Postsparkasse Georg Coch Platz 2 A—1018 Wien	Osterr. Schilling (ATS)
N° 30—34800—G "pesetas convertibles" Banco Exterior de Espana Carrera de San Jeronimo 36 E—28014 Madrid	N° 9 771 089 "pesetas convertibles" Caja Postal de Ahorros Paseo Calvo Sotelo 7 E—28023 Madrid	Peseta española (ESP)
N° 309714 5114 Commercial Bank of Greece Head Office Athens Sophocleous 11 GR—10235 Athens		Greek Drachma (GRD)

\*1 Die Zahlungswährung richtet sich nach der Währung des Staats, in dem das Konto geführt wird (Artikel 6 Absatz 1 Gebührenordnung)

2 Die Beträge der Gebühren, Auslagen und Verkaufspreise in der gemäß Ziffer 1 maßgebenden Währung ergeben sich aus dem Verzeichnis der Gebühren, Auslagen und Verkaufspreise des EPA (Beilage zum ABI 2/1987)

3 Bei allen Zahlungen muß daher sichergestellt werden daß der Betrag auf dem Konto in der richtigen Währung (s. Ziffer 1) und in der richtigen Höhe (s. Ziffer 2) eingeht

\* t Payments must be made in the currency of the State in which the EPO account in question is held (Article 6 (1) Rules relating to Fees)

2 The Schedule of fees, costs and prices (Supplement to Official Journal 2/1987) shows the various amounts payable in each currency

3 When making payments, check that the correct amount (see the above-mentioned Schedule) in the correct currency (see point 1) is paid into the account

\*1 La monnaie de paiement est celle du pays dans lequel le compte est ouvert (article 6, paragraphe 1 du règlement relatif aux taxes)

2 Les montants des taxes, frais et prix de vente dans la monnaie à utiliser, selon le point 1 figurent dans le barème des taxes, frais et tarifs de vente de l'OEB (Supplément au JO n° 2, 1987)

3 Il convient donc de s'assurer, lors de chaque paiement, que ce compte est crédité du montant exact (voir point 2) dans la monnaie voulue (voir point 1).

Europäisches Patentamt  
(EPA)  
European Patent Office  
(EPO)  
Office européen des brevets  
(OEB)  
Erhardtstr. 27  
D-8000 München 2  
Tel. 089/2399-0  
Telex/Téléc: 523 656 epmu d  
Fax: 089/2399-4465

Zweigstelle Den Haag  
Branch at The Hague  
Département de La Haye  
Patentlaan 2  
2280 HV Rijswijk (ZH) — NL  
Tel. 070/40-2040  
Telex/Téléc: 31 651 epo nl  
Fax: 070/40-3016

Dienststelle Berlin  
Sub-office Berlin  
Agence de Berlin  
Gitschiner Str. 97-103  
D-1000 Berlin 61  
Tel. 030/2594-0