

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.2.1 vom 2. März 1988 T 317/86 - 3.2.1¹⁾
(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Delbecque
Mitglieder: O. Bossung
C. Wilson

Patentinhaber/Beschwerdegegner:
Smidth & Co. A/S

Einsprechender/Beschwerdeführer:
Metallgesellschaft AG

Einsprechender/weiterer Verfahrensbeteiligter:
Siemens AG

Stichwort: Bezeichnung der Erfindung/SMIDTH

Artikel: 99 (1) EPÜ

Regel: 56 (2), 55 b) EPÜ

Schlagwort: "Einspruchsschrift - Erfordernisse - Notwendigkeit der Angabe der Bezeichnung der Erfindung"

Leitsatz

Ein Mangel im Sinne der Regel 56 (2) EPÜ liegt bei Fehlen der Bezeichnung des angegriffenen Patents in der Einspruchsschrift nicht vor, wenn die dem EPA vorliegenden Angaben insgesamt ausreichen, um das Patent mühelos und zweifelsfrei zu ermitteln. In der Regel genügt eine der Nummern (Veröffentlichungs- oder Anmeldenummer), sofern durch die übrigen Angaben nach Heranziehung der Einspruchsschrift und der Akte jeder Zweifel ausgeschlossen ist, daß das betreffende Patent gemeint ist.

Sachverhalt und Anträge

I. Am 20. Februar 1985 wurde im Europäischen Patentblatt auf die Erteilung des Patents mit der Veröffentlichungsnummer 0 054 378 (Anmeldenummer 81 305 677.7) hingewiesen. Patentinhaberin war die Firma "F. L. Smidth & Co. A/S", Verfahrenssprache war Englisch, und die Bezeichnung (Titel) der Erfindung lautete "Method of controlling operation of an electrostatic precipitator" (Regelungsverfahren für die Wirkung eines elektrostatischen Abscheiders). Der Patentanspruch 1 beginnt in englischer Sprache mit den Worten "A method of controlling the operating parameters of an electrostatic precipitator" und in deutscher Sprache mit den Worten "Verfahren zur Regelung der Betriebsparameter eines elektrostatischen Abscheiders".

Decision of Technical Board of Appeal 3.2.1 dated 15 April 1988 T 317/86 - 3.2.1¹⁾
(Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: P. Delbecque
Members: O. Bossung
C. Wilson

Patent proprietor/Respondent:
Smidth & Co. A/S

Opponent/Appellant:
Metallgesellschaft AG

Opponent/Other party:
Siemens AG

Headword: Title of invention/SMIDTH

Article: 99(1) EPC

Rule: 56(2), 55(b) EPC

Keyword: "Notice of opposition- requirements - necessity of mentioning title of invention"

Headnote

If the particulars available to the EPO are together sufficient to identify the patent easily and beyond doubt, no deficiency within the meaning of Rule 56(2) EPC exists with regard to the title of the patent being contested by means of an opposition. Either of the numbers (publication number or application number) will normally suffice, provided that all the other particulars given with the notice of opposition together with the file establish beyond all doubt that the patent is the one intended.

Summary of Facts and Submissions

I. On 20 February 1985 announcement was made in the European Patent Bulletin of the grant of a patent with the publication number 0 054 378 (application number 81 305 677.7). The patent proprietor was "F.L. Smidth & Co. A/S", the language of the proceedings English and the title of the invention "Method of controlling operation of an electrostatic precipitator". Claim 1 begins in English with the words: "A method of controlling the operating parameters of an electrostatic precipitator" and in German with the words: "Verfahren zur Regelung der Betriebsparameter eines elektrostatischen Abscheiders".

Décision de la Chambre de recours technique 3.2.1, en date du 15 avril 1988 T 317/86- 3.2.1¹⁾
(Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: P. Delbecque
Membres: O. Bossung
C. Wilson

Titulaire du brevet/intimé:
Smidth & Co. A/S

Opposant/requérant:
Metallgesellschaft AG

Opposant/autre partie: Siemens AG

Référence: Titre de l'invention/SMIDTH

Article: 99(1) CBE

Règle: 56(2), 55 b) CBE

Mot-clé: "Acte d'opposition- conditions requises- nécessité de mentionner le titre de l'invention"

Sommaire

Si les indications dont dispose l'OEB sont suffisantes, considérées dans leur ensemble, pour permettre d'identifier facilement et sans le moindre doute le brevet qui fait l'objet d'une opposition, l'omission du titre de ce brevet dans l'acte d'opposition ne représente pas une irrégularité au sens de la règle 56(2) CBE. Normalement, il suffit que soit indiqué le numéro de publication ou le numéro de dépôt de la demande si, grâce à toutes les autres indications fournies dans l'acte d'opposition et au contenu du dossier, l'on peut établir avec une entière certitude quel brevet est en cause.

Exposé des faits et conclusions

I. Le 20 février 1985, a été annoncée dans le Bulletin européen des brevets la délivrance d'un brevet publié sous le numéro 0 054 378 (demande n° 81 305 677.7). Le titulaire du brevet était "F.L. Smidth & Co. A/S", la langue de la procédure l'anglais, et le titre de l'invention s'énonçait: "Method of controlling operation of an electrostatic precipitator" ("Méthode de contrôle de fonctionnement d'un précipitateur électrostatique"). En anglais, la revendication 1 commençait par ces termes: "A method of controlling the operating parameters of an electrostatic precipitator", et, en allemand, comme suit: "Verfahren zur Regelung der Betriebsparameter eines elektrostatischen Abscheiders" ("Une méthode de contrôle des paramètres de fonctionnement d'un précipitateur électrostatique").

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

¹⁾ This is an abridged version of the decision. A copy of the full text in the language of proceedings may be obtained from Dept. 4.5.1 (EPO Library in Munich) on payment of a photocopying fee of DEM 1.30 per page.

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

II. Am 21. November 1985 reichte die Einsprechende 01 eine Einspruchsschrift in deutscher Sprache ein. Diese enthielt die Veröffentlichungsnummer, die Anmeldenummer und den Namen des Inhabers des angegriffenen Patents. Die ebenfalls in deutscher Sprache abgefaßte Begründung des Einspruchs beginnt mit den Worten: "Das Patent bezieht sich auf ein Verfahren zur Regelung der Betriebsparameter eines elektrostatischen Abscheiders, der ...". In über 5 Schreibmaschinenseiten beschäftigt sich diese Einspruchsbegründung mit zitierten Einzelheiten des Patents.

III. Mit Bescheid (EPO Form 2302.9 04.81) vom 2. Dezember 1985 teilte der Formalsachbearbeiter der Einsprechenden 01 nach Regel 56 (2) EPÜ mit, daß die Einspruchsschrift die in Regel 55 b) EPÜ geforderte Bezeichnung nicht enthält, und forderte sie auf, diesen Mangel innerhalb von zwei Monaten zu beseitigen. Sofort ergänzte die Einsprechende ihre Einspruchsschrift durch Fernschreiben (eingegangen am 5. Dezember 1985) durch Nennung der Bezeichnung des Patents in englischer Sprache.

Eine Bestätigung des Fernschreibens reichte die Einsprechende nicht nach.

...

VI. Mit Entscheidung vom 16. Juli 1986 wies der Formalsachbearbeiter den Einspruch der Einsprechenden 01 unter Hinweis auf Regel 56 (2) EPÜ als unzulässig zurück. Zur Begründung führte er im wesentlichen aus, daß ein gerügter Mangel nicht durch unbestätigtes Fernschreiben behoben werden könne. Das Erfordernis der "Bezeichnung" (des "Titels") des Patents in Regel 55 b) EPÜ sei ein formales Erfordernis, das nicht durch die Nennung des Gegenstandes des Patents irgendwo in der Einspruchsschrift ersetzt werden könne. Zu fordern sei vielmehr eine der Regel 26 (2) b) EPÜ entsprechende Bezeichnung im Sinne von "Titel" oder "Name" der Erfindung, wie sie entsprechend dem WIPO-Standard St. 9 unter dem INID-Code "54" auf der Patentschrift erscheine.

VII. Gegen diese Entscheidung legte die Einsprechende 01 am 13. September 1986 unter Zahlung der entsprechenden Gebühr Beschwerde ein. ...

Entscheidungsgründe

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

2. Der Formalsachbearbeiter war gemäß Nummer 6 der "Mitteilung des Vizepräsidenten der Generaldirektion 2 des EPA über die Wahrnehmung einzelner den Einspruchsabteilungen des EPA obliegender Geschäfte durch Formalsachbearbeiter" vom 15. Juni 1984 (ABI. EPA 1984, 319) zuständig, eine Entscheidung der hier vorliegenden Art zu treffen.

II. On 21 November 1985 Opponent 01 filed notice of opposition in German. This contained the publication number, the application number and the name of the proprietor of the contested patent. The statement of grounds, likewise drawn up in German, begins with the words: "Das Patent bezieht sich auf ein Verfahren zur Regelung der Betriebsparameter eines elektrostatischen Abscheiders, der ...". (The patent relates to a method of controlling the operating parameters of an electrostatic precipitator which ...) and runs to more than five pages in which particulars of the patent are quoted.

III. By communication (EPO Form 2302.9 04.81) dated 2 December 1985 the formalities officer notified Opponent 01 in accordance with Rule 56(2) that the notice of opposition did not contain the title of the invention as required under Rule 55(b) EPC and requested him to remedy this deficiency within a period of two months. The Opponent immediately completed his notice of opposition by telex (received on 5 December 1985) by supplying the title of the patent in English.

The Opponent did not submit any confirmation of the telex.

...

VI. By decision dated 16 July 1986 the formalities officer rejected Opponent 01's notice of opposition as inadmissible on the basis of Rule 56(2) EPC, the reason given being essentially that a deficiency complained of could not be remedied by an unconfirmed telex. The requirement to supply the title of the patent in Rule 55(b) EPC was a formal one which could not be replaced by stating the subject-matter of the patent somewhere in the notice of opposition. What was required was a designation conforming to Rule 26(2)(b) EPC in the sense of "title" or "name" of the invention appearing on the patent specification under INID code "54" in accordance with WIPO Standard St. 9.

VII. Opponent 01 appealed against this decision on 13 September 1986, paying the required fee. ...

Reasons for the Decision

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

2. In accordance with point 6 of the "Notice of the Vice-President of Directorate-General 2 of the EPO concerning the entrustment to formalities officers of certain duties normally the responsibility of the Opposition Divisions of the EPO", dated 15 June 1984 (OJ EPO 1984, 319), the formalities officer was responsible for taking a decision of the kind involved here.

II. Le 21 novembre 1985, l'opposante 01 a déposé un acte d'opposition en allemand dans lequel étaient indiqués le numéro de publication, le numéro de dépôt de la demande ainsi que le nom du titulaire du brevet attaqué. L'exposé des motifs de l'opposition, également rédigé en allemand, commençait par ces termes: "Das Patent bezieht sich auf ein Verfahren zur Regelung der Betriebsparameter eines elektrostatischen Abscheiders, der ...". ("Le brevet concerne une méthode de contrôle des paramètres de fonctionnement d'un précipitateur électrostatique qui ...) et se poursuivait sur plus de cinq pages dans lesquelles étaient reproduites des indications figurant dans le brevet.

III. Par une notification établie conformément à la règle 56(2) CBE le 2 décembre 1985 (formulaire OEB 2302.9 04.81), l'agent des formalités a signalé à l'opposante 01 que le titre de l'invention ne figurait pas dans l'acte d'opposition, comme le prévoit la règle 55 b) CBE, et il l'a invitée à remédier à cette irrégularité dans un délai de deux mois. L'opposante a immédiatement envoyé un télex (reçu le 5 décembre 1985) mentionnant le titre du brevet en anglais afin de régulariser son acte d'opposition.

L'opposante n'a aucunement confirmé ce télex.

...

VI. Par décision en date du 16 juillet 1986, l'agent des formalités a rejeté comme irrecevable l'opposition formée par l'opposante 01, en arguant pour l'essentiel qu'il ne suffit pas d'envoyer un télex, sans en confirmer ensuite le contenu, pour remédier à une irrégularité. Le fait de citer l'objet du brevet quelque part dans l'acte d'opposition ne satisfait pas à l'exigence de forme énoncée à la règle 55 b) CBE, selon laquelle il y a lieu de fournir le titre du brevet. Ce qui était demandé, c'était une désignation au sens de la règle 26(2)(b) CBE, telle que le "titre" ou la "dénomination" de l'invention apparaissant sur le fascicule de brevet, sous le code INID "54" conformément à la norme OMPI St. 9.

VII. L'opposante 01 a formé un recours contre cette décision le 13 septembre 1986 et acquitté la taxe requise. ...

Motifs de la décision

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

2. Il ressort du point 6 du "Communiqué du Vice-Président chargé de la direction générale 2, en date du 15 juin 1984, visant à confier aux agents des formalités certaines tâches incombant normalement aux divisions d'opposition de l'OEB" (JO OEB 1984, 319) que l'agent des formalités avait compétence pour prendre une décision du type de celle faisant l'objet du présent recours.

3. Das Vorgehen des Formalsachbearbeiters kann nicht kurzerhand als ungerechtfertigt formal bezeichnet werden. Schließlich hat er die Regeln 55 b), 56 (2) und 36 (5) EPÜ dem Buchstaben nach angewendet. Auch die Richtlinien Teil D-IV, 1.2.2.2 b), Abs. 2 ("Jede der ... Angaben ist ... beizubringen") verleiten zu einem solchen Vorgehen. Ferner ist zu bedenken, daß Patentinhaber aus ihrer Interessenlage - wie auch hier - die Auffassung vertreten können, daß selbst die nicht rechtzeitige Erfüllung eines rein formalen Erfordernisses einen Einspruch endgültig unzulässig macht. In entsprechender Weise hatte sich in den miteinander verbundenen Fällen T 114/82 und T 115/82 (ABl. EPA 1983, 323) ein Patentinhaber allein wegen einer dem Einsprechenden unterlaufenen Vertauschung der Veröffentlichungsnummern zweier demselben Patentinhaber gehörender Patente dagegen zur Wehr gesetzt, daß der Einspruch gegen das Patent für zulässig erachtet wurde, das der Einsprechende meinte. Nach Rückverweisung kam es dann zu der bereits erwähnten Entscheidung der Einspruchsabteilung 024 vom 15. Juni 1983 (ABl. EPA 1984, 118).

4. Allerdings ging es im vorgenannten Fall vor der Einspruchsabteilung darum, ob das Patent "hinreichend bezeichnet" war im Sinne der Regel 56 Absatz 1 EPÜ, und zwar "bis zum Ablauf der Einspruchsfrist". Es ging nicht - wie hier - darum, welche weiteren Bezeichnungen (d. h. bibliographischen Daten) nach Regel 56 Absatz 2 in Verbindung mit Regel 55 b) EPÜ noch nachzubringen sind - vorausgesetzt, daß die (hier nicht zweifelhafte) Identifizierbarkeit im Sinne der Regel 56 Absatz 1 EPÜ vorliegt. Es sind somit zwei Arten der Identifizierbarkeit des angegriffenen Patents zu unterscheiden. Dies wird besser deutlich, wenn man die Regeln 55 und 56 mit Blick auf Artikel 99 (1) EPÜ auslegt, zu deren Ausführung sie bestimmt sind.

5. In Artikel 99 (1) EPÜ wird unter anderem gesagt, daß "jedermann gegen das ... europäische Patent" Einspruch einlegen kann. Ein solcher Einspruch eröffnet ein neues Verfahren vor dem EPA. Der Gegenstand dieses Verfahrens, also das betroffene Patent, und die Beteiligten müssen in einer Art und Weise festliegen, daß sie nicht mehr ausgetauscht werden können.

6. Was die Person des Einsprechenden anbelangt - um die es hier nicht geht -, so würde es Artikel 99 (1) EPÜ widersprechen, die Regel 55 a) in Verbindung mit Regel 56 EPÜ allein von ihrem Wortlaut her so auszulegen, daß die Identität des Einsprechenden auf Mängelrüge hin erst nachträglich festgelegt zu werden braucht. Eine nur am Buchstaben von Regel 55 a) haftende und diese Regel von Artikel 99 (1) EPÜ loslösende Auslegung könnte zu einem solchen Ergebnis kommen. Es wurde jedoch bereits klargestellt, daß die Person des Einsprechenden - entgegen

3. The formalities officer's action cannot unhesitatingly be described as unjustifiably formal. He did after all apply Rules 55(b), 56(2) and 36(5) EPC to the letter. And the Guidelines for Examination, Part D-IV, 1.2.2.2 (b), second paragraph ("Each of the particulars ... must be supplied") point the way to such action. It should also be remembered that patent proprietors can legitimately take the view - as here - that even failure to meet a purely formal requirement on time will make a notice of opposition definitely inadmissible. It was in just such a way that in the consolidated cases T 114/82 and T 115/82 (OJ EPO 1983, 323) a patent proprietor had - solely because the opponent had mixed up the publication numbers of two patents belonging to that same patent proprietor - resisted any move to regard the notice of opposition in question as having been entered against the patent intended by the opponent. The case was remitted to Opposition Division 024 which on 15 June 1983 gave the Decision already referred to (OJ EPO 1984, 118).

4. However, in the aforementioned case before the Opposition Division the matter at issue was whether the patent was "sufficiently identified" under Rule 56, paragraph (1) EPC "before expiry of the opposition period". It was not - as in the present case - a matter of what further information (i.e. bibliographical data) still had to be supplied in accordance with Rule 56, paragraph (2) in conjunction with Rule 55(b) EPC - provided that the patent was identifiable under Rule 56, paragraph (1) EPC (as is undoubtedly the case here). Two kinds of identification of the contested patent have thus to be distinguished. This becomes clearer if Rules 55 and 56 are interpreted against the background of Article 99(1) EPC which they are intended to implement.

5. Article 99(1) EPC says, *inter alia*, that "any person" may give notice of opposition to the European patent. Such opposition institutes new proceedings before the EPO, the subject of which, i.e. the patent concerned and the parties, must be established unequivocally and definitively.

6. As regards the identity of the opponent, which is not the point at issue here, it would be contrary to Article 99(1) EPC to interpret Rule 55(a) in conjunction with Rule 56 EPC, solely on the basis of their wording, as meaning that for the purpose of pointing out deficiencies that identity need only be ascertained later. An interpretation sticking solely to the letter of Rule 55(a) and divorcing this Rule from Article 99(1) EPC could lead to such a conclusion. However, it has already been clarified that the name of the opponent - contrary to the letter of

3. On ne peut affirmer catégoriquement que l'agent des formalités a fait preuve d'un formalisme injustifié. Il n'a fait en somme qu'appliquer à la lettre les règles 55 b), 56(2) et 36(5) CBE. De plus, les Directives relatives à l'examen, dans la Partie D, chapitre IV, 1.2.2.2b), deuxième alinéa ("Chacune des indications... doit être fournie") montrent en l'occurrence cette voie. Il faut également rappeler que le titulaire d'un brevet est en droit de considérer (ce qu'il a fait dans la présente espèce) que le non-respect dans les délais d'une condition, fût-elle purement formelle, rend à coup sûr irrecevable une opposition à l'encontre de son brevet. C'est précisément en invoquant cet argument que, lors des recours T 114/82 et T 115/82, instruits conjointement (JO OEB 1983, 323), le titulaire de deux brevets distincts avait résolument refusé d'admettre que l'acte d'opposition déposé à l'encontre de l'un de ces brevets concernait effectivement ce brevet, sous le simple prétexte que l'opposant avait confondu les numéros de publication des deux brevets. L'affaire avait été renvoyée à la division d'opposition 024, laquelle a rendu ensuite la décision en date du 15 juin 1983 (JO OEB 1984, 118) déjà citée ci-avant.

4. Toutefois, dans l'affaire en question, il s'agissait pour la division d'opposition de décider si le brevet avait ou non été "désigné de manière suffisante avant l'expiration du délai d'opposition", conformément à la règle 56, *paragraphe 1* CBE. Il ne s'agissait pas, comme dans la présente espèce, de savoir quelles informations supplémentaires (ou données bibliographiques) devaient encore être fournies conformément à la règle 56, *paragraphe 2* en liaison avec la règle 55 b) CBE, à supposer que le brevet ait été désigné de manière suffisante comme le prévoit la règle 56, *paragraphe 1* CBE (ce qui ne fait aucun doute dans la présente espèce). Il faut donc distinguer deux aspects différents dans la manière de désigner le brevet attaqué. Cette distinction s'éclaire si l'on interprète les règles 55 et 56 à la lumière de l'article 99(1) CBE, dont elles sont censées assurer l'exécution.

5. L'article 99(1) CBE prévoit notamment que "toute personne" peut faire opposition au brevet européen. L'opposition donne lieu à l'ouverture d'une nouvelle procédure devant l'OEB, dont l'objet, à savoir le brevet attaqué et les parties concernées, doit être établi de manière non équivoque et irrévocable.

6. A propos de l'identité de l'opposant, qui ne constitue pas le point litigieux dans la présente affaire, ce serait aller à l'encontre de l'article 99(1) CBE que de prendre au pied de la lettre les dispositions conjointes des règles 55 a) et 56 CBE en considérant qu'il n'est pas nécessaire, pour pouvoir signaler des irrégularités, que l'opposant soit déjà identifié. On pourrait être amené à tirer pareille conclusion si l'on s'en tenait uniquement à la règle 55 a) CBE prise à la lettre hors du contexte de l'article 99(1) CBE. Il a cependant été affirmé clairement que - contrairement à ce qui

dem Buchstaben der Regeln 55 a) und 56 (2) EPÜ - nicht frei nachtragbar ist (siehe hierzu T 10/82, ABl. EPA 1983, 407 und in ihrer Folge die Entscheidung einer Einspruchsabteilung in ABl. EPA 1986, 56; ferner: T 25/85, ABl. EPA 1986, 81 und T 219/86, ABl. EPA 1988, 254.

In all diesen Entscheidungen geht es - in bezug auf die Person des Einsprechenden - darum, den Wortlaut von Regel 55 a) im Sinnzusammenhang mit Artikel 99 (1) EPÜ auszulegen. Es geht also darum, welche Erfordernisse bis zum Ablauf der Einspruchsfrist unbedingt erfüllt sein müssen und welche erst später nachzubringen sind.

7. Artikel 99 (1) EPÜ stellt nur auf das angegriffene europäische Patent selbst ab, erwähnt also den in Regel 55 b) EPÜ ebenfalls genannten Patentinhaber überhaupt nicht. Dies zeigt, daß es jedenfalls auf eines der in Regel 55 b) EPÜ genannten Erfordernisse, nämlich auf die Person des Patentinhabers, so entscheidend gar nicht ankommt. Die Person des Patentinhabers ergibt sich nämlich zwangsläufig, wenn feststeht, welches Patent angegriffen worden ist. Sie könnte sich auch - durch zwischenzeitliche Umschreibung - geändert haben. Dann kann und braucht sie dem EPA vom Einsprechenden nicht nach Regel 55 b) EPÜ angegeben werden (vgl. Richtlinien Teil D-IV, 1.2.2.2 b) Abs. 2). Dies zeigt, daß es sich bei den nach Regel 55 b) EPÜ vom Einsprechenden geforderten Angaben nur um bibliographische Daten zur Ermittlung des angegriffenen Patents handelt, die ihren Sinn verlieren, wenn sie zu dem Zweck, dem sie dienen sollen, nicht mehr gebraucht werden.

8. Neben der unaustauschbaren Festlegung der Person des Einsprechenden (s. Nr. 5) kommt es innerhalb des Einspruchsverfahrens nur auf die unaustauschbare Festlegung des angegriffenen Patents an. Hierzu genügt in aller Regel allein schon der Inhalt der Einspruchsbegründung. Eine Artikel 100 und Regel 55 c) EPÜ entsprechende Einspruchsbegründung wird wohl immer nur für ein ganz bestimmtes - wenn auch erst zu ermittelndes - europäisches Patent gelten können. Dennoch verlangt Regel 56 (1) EPÜ zur Festlegung des Patents offenbar mehr als nur eine Einspruchsbegründung. Es wird dort nämlich verlangt, daß "das Patent hinreichend bezeichnet ist". Andererseits aber können die Regeln 55 b) und 56 (1) und (2) EPÜ auch nicht so verstanden werden, daß alle in Regel 55 b) EPÜ genannten Angaben vorliegen müssen, damit Identifizierbarkeit im Sinne der Regel 56 (1) EPÜ vorliegt. Aus der prinzipiellen Heilbarkeit einzelner Mängel ergibt sich nämlich, daß gewisse Angaben nach Regel 56 (2) EPÜ nachgebracht werden können. Daher ist der genannten Entscheidung der Einspruchsabteilung 024 zuzustimmen, daß eine hinreichende Bezeichnung im Sinne der Regel 56 (1) EPÜ vorliegt, "wenn die Angaben der Einspruchsfrist es dem Amt ermöglichen, mit unzumutbarem Aufwand bis zum Ablauf der Einspruchsfrist das angegriffene Patent

Rules 55(a) and 56(2) EPC - cannot be freely added later on (see in this connection T 10/82, OJ EPO 1983, 407 and, in the wake of this, the Decision of an Opposition Division in OJ EPO 1986, 56; also: T 25/85, OJ EPO 1986, 81, and T 219/86, OJ EPO 1988, 254).

In all these Decisions it is a matter with regard to the identity of the opponent of interpreting the wording of Rule 55(a) in conjunction with the meaning of Article 99(1) EPC. The question is therefore what requirements must definitely be fulfilled by the end of the period for opposition and which of them can be complied with later.

7. Article 99(1) EPC is concerned only with the contested European patent itself, making no mention at all of the patent proprietor, to whom Rule 55(b) EPC does refer. This shows that one of the requirements specified in this latter Rule, i.e. the name of the patent proprietor, is not so decisively important, since the identity of the latter automatically emerges once it has been established which patent is being contested. The identity of the patent proprietor could also have changed through a transfer having been made in the meantime, in which case it cannot and need not be notified to the EPO by the opponent under Rule 55(b) EPC (cf. Guidelines Part D-IV, 1.2.2.2 (b), second sentence of second paragraph). This shows that the details required from the opponent under Rule 55(b) EPC are only bibliographical data used to identify the contested patent and lose their significance once they are no longer needed for the purpose for which they are intended.

8. In the opposition proceedings, besides unequivocal identification of the person of the opponent (see point 5 above) the important factor is unequivocal identification of the contested patent. For this purpose alone the contents of the statement of grounds for the opposition suffice. If this statement is in accordance with Article 100 and Rule 55(c) EPC it can be valid only for one specific European patent, even if that patent must still be ascertained. Therefore Rule 56(1) EPC requires more than just a statement of grounds for opposition in order to identify the patent: it requires that the notice of opposition "provide sufficient identification of the patent". This does not, however, mean that Rules 55(b) and 56(1) and (2) EPC can be interpreted to mean that all the particulars specified in Rule 55(b) EPC must be furnished in order for the patent to be identifiable under Rule 56(1) EPC. Since individual deficiencies can in principle be remedied, it follows that certain particulars required under Rule 56(2) EPC can be supplied later. The aforementioned Decision of Opposition Division 024 that "a patent is sufficiently identified under Rule 56(1) EPC if the particulars in the notice enable the Office, without undue effort, to identify with certainty the contested patent before expiry of the opposition period" therefore has to be agreed with. Even particulars other

découlerait d'une interprétation littérale des règles 55 a) et 56(2) CBE - l'opposant ne peut pas à sa guise communiquer son identité après coup; cf. à cet égard la décision T 10/82, JO OEB 1983, 407 et, à la suite de celle-ci, la décision de la division d'opposition publiée dans le JO OEB 1986, 56, ainsi que les décisions T 25/85, JO OEB 1986, 81 et T 219/86, JO OEB 1988, 254.

Chacune de ces décisions concerne, à propos de l'identité de l'opposant, l'interprétation du texte de la règle 55 a) compte tenu du sens de l'article 99(1). La question est donc de savoir quelles sont les conditions qui doivent absolument être remplies à l'expiration du délai d'opposition et celles qui peuvent l'être par la suite.

7. L'article 99(1) CBE porte exclusivement sur le brevet européen attaqué, sans qu'il y soit fait la moindre allusion au titulaire du brevet, dont il est en revanche question à la règle 55 b) CBE. Ceci montre que l'une des conditions énoncées dans cette règle, à savoir la désignation du titulaire du brevet, n'a pas une importance si décisive; en effet, une fois que l'on a établi contre quel brevet l'opposition est formée, on connaît automatiquement l'identité du titulaire. Celle-ci peut en outre avoir changé si un transfert de droits a eu lieu entre temps, auquel cas l'opposant n'a ni la possibilité ni l'obligation de fournir à l'OEB cette indication, parmi celles prévues à la règle 55 b) CBE (cf. Directives, D-IV, 1.2.2.2b), dernier alinéa). Par conséquent, si la règle 55 b) CBE spécifie les indications que l'opposant doit fournir, il s'agit là uniquement de données bibliographiques contribuant à l'identification du brevet attaqué et perdant leur raison d'être dès lors qu'il n'en est plus besoin pour cela.

8. Dans une procédure d'opposition, aux fins de laquelle l'identification sans équivoque de l'opposant est indispensable (cf. point 5 supra), il faut également que le brevet attaqué soit identifié sans équivoque. Le contenu de l'exposé des motifs de l'opposition suffit déjà à remplir cette condition. A supposer qu'il soit conforme aux dispositions de l'article 100 et de la règle 55 c) CBE, il ne peut avoir de validité que pour un seul brevet européen, même s'il reste à vérifier de quel brevet il s'agit. Pour l'identification du brevet, la règle 56(1) CBE exige cependant plus qu'un simple exposé des motifs de l'opposition: il faut que "le brevet en cause" soit désigné "de manière suffisante" dans l'acte d'opposition. Toutefois, cela ne veut pas dire que l'on puisse interpréter les règles 55 b) et 56(1) et (2) CBE en ce sens que, pour désigner le brevet conformément aux dispositions de la règle 56(1) CBE, il soit indispensable de fournir toutes les indications énumérées à la règle 55 b). Ainsi, dans la mesure où il est en principe possible de remédier à des irrégularités isolées, certaines indications, visées à la règle 56(2) CBE, peuvent être fournies à un stade ultérieur. La Chambre partage donc le point de vue exprimé par la division d'opposition 024 lorsque, dans la décision précitée, elle constatait qu'"un brevet est désigné de manière suffisante au sens de la règle 56(1) CBE dès lors que les

mit Sicherheit festzustellen". Solche Angaben können auch andere als die in Regel 55 b) EPÜ genannten sein, z. B. insbesondere der Tag des Hinweises auf die Patenterteilung im Europäischen Patentblatt und andere bibliographische Daten, die es dem EPA schon vor Ablauf der Einspruchsfrist ermöglichen, "mit zumutbarem Aufwand ... das angegriffene Patent mit Sicherheit festzustellen".

9. Wenn nun Regel 56 (2) EPÜ vorsieht, daß Mängel in den Angaben nach Regel 55 b) EPÜ zu rügen und die fehlenden Angaben nachzubringen sind, so kann es sich hier nicht mehr um die Identifizierbarkeit im Sinne der Regel 56 Absatz 1 EPÜ handeln. Der Sinn der Regel 56 Absatz 2 in Verbindung mit Regel 55 b) EPÜ kann daher nur darin bestehen, daß dem EPA die Ermittlung des angegriffenen Patents mühelos ermöglicht wird. Sobald daher die vorliegenden Angaben über das Patent insgesamt ausreichen, um dieses mühelos und zweifelsfrei zu ermitteln, kann nicht mehr von einer Situation gesprochen werden, in der noch ein "Mangel" im Sinne der Regel 56 (2) EPÜ vorliegt, der zu rügen und zu beseitigen ist.

10. In der Regel wird zur Heranziehung einer bestimmten Akte die Veröffentlichungs- oder die Anmeldenummer genügen. Unter Nummer des europäischen Patents im Sinne der bereits 1964 bzw. 1970 geschaffenen Regel 55 b) EPÜ sind beide Nummern gleichwertig zu verstehen, da die Unterscheidung der Nummern erst in späterer Verwaltungspraxis geschaffen wurde. Die zweite Nummer und weitere bibliographische Daten sind allerdings nicht nur nützlich, sondern notwendig, um Zweifel auszuschließen und etwaige Fehler berichtigen zu können (vgl. die genannte Entscheidung der Einspruchsabteilung 024 vom 15. Juni 1983).

11. Hinzuweisen ist noch darauf, daß die geforderte Angabe der "Bezeichnung der Erfindung" insbesondere dann zu einer Gefahr für den Einsprechenden werden kann, wenn sich dieser nach Regel 1 EPÜ einer anderen Amtssprache bedient als der Verfahrenssprache nach Artikel 14(3) EPÜ. Unterscheidet sich nämlich die Sprache des Einspruchs von der Sprache des angegriffenen Patents, so ist für den Einsprechenden das Risiko groß, daß er die "Bezeichnung (Titel) der Erfindung" nicht so nennt, wie sie auf der Patentschrift aufgedruckt ist. Sinn der Regel 55 b) EPÜ ist es, vom Einsprechenden in der "Bezeichnung (Titel) der Erfindung" ein Identifikationsmerkmal für das angefochtene Patent zu fordern, nicht aber, ihm eine sprachliche Falle zu stellen. Da die Patentansprüche

than those contained in Rule 55(b) EPC, for example the date on which mention of the grant of patent appeared in the European Patent Bulletin and other bibliographical data, may contribute to "enable the Office to establish the contested patent with certainty and without undue effort before expiry of the opposition period".

9. So when Rule 56(2) EPC requires deficiencies in the particulars required under Rule 55(b) to be notified by the Office and remedied by the opponent it can no longer be a matter here of providing identification under Rule 56 paragraph (1) EPC. The purport of Rule 56 paragraph (2) in conjunction with Rule 55(b) can therefore only be that the EPO has to be enabled to identify the contested patent without difficulty; therefore as soon as the particulars available concerning the patent are together sufficient to identify that patent easily and beyond doubt a situation is no longer present in which there is still a "deficiency" within the meaning of Rule 56(2) EPC to complain of and to be remedied.

10. The publication number or application number will normally suffice to trace and consult a specific file, and the number of the European patent under Rule 55(b) EPC first drafted in 1964 and 1970 can be either of those numbers, since it was only in later administrative practice that they became differentiated. The second number and other bibliographical data are of course not only useful but essential in order to eliminate doubt and to enable any errors to be corrected (cf. the aforementioned Decision of Opposition Division 024 of 15 June 1983).

11. It should moreover be pointed out that the requirement to state the title of the invention can prove to be an unintended pitfall for the opponent if under Rule 1 EPC he uses an official language other than the language of the proceedings as defined in Article 14(3) EPC. For if the language of the opposition differs from that of the contested patent, he runs a considerable risk of not reproducing the title of the invention as printed on the patent. The intent of Rule 55(b) EPC in requiring the title of the invention is to identify the contested patent and not to set the opponent a linguistic trap; since the Claims are also given in the two other official languages the function of that title as an identifying feature can as a rule also be fulfilled in those languages. It is therefore wrong to set the "title of

autres indications contenues dans l'acte d'opposition permettent à l'Office, en mettant en œuvre des moyens raisonnables, d'identifier le brevet attaqué avec certitude, avant l'expiration du délai d'opposition". Des indications même différentes de celles énumérées à la règle 55 b) CBE, telles que par exemple la date de publication dans le Bulletin européen des brevets de la mention de la délivrance du brevet, ou d'autres données bibliographiques, peuvent contribuer à "permettre à l'Office, en mettant en œuvre des moyens raisonnables, d'identifier le brevet attaqué avec certitude, avant l'expiration du délai d'opposition".

9. Si donc, comme le prévoit la règle 56(2) CBE, l'Office doit notifier à l'opposant, pour que celui-ci y remédie, les irrégularités constatées en ce qui concerne des indications devant être fournies conformément à la règle 55 b), il ne saurait plus alors être question de désigner le brevet au sens de la règle 56, paragraphe 1 CBE. Par conséquent, les dispositions conjointes des règles 56, paragraphe 2 et 55 b) ont uniquement pour objet de permettre à l'OEB d'identifier sans difficulté le brevet attaqué; aussi, dès lors que les indications fournies au sujet du brevet sont suffisantes, considérées dans leur ensemble, pour permettre de l'identifier facilement et sans le moindre doute, la situation n'est plus celle visée à la règle 56(2) CBE, dans laquelle une irrégularité doit être notifiée à l'opposant afin qu'il y remédie.

10. Normalement, il suffit que soit indiqué le numéro de publication ou le numéro de dépôt de la demande pour que l'on puisse retrouver et consulter un dossier; le numéro du brevet européen requis à la règle 55 b) CBE, dont les projets de rédaction remontent à 1964 et 1970, peut consister en l'un ou l'autre de ces deux numéros, car ce n'est que par la suite qu'une distinction s'est établie à leur sujet dans les pratiques administratives. Bien entendu, le numéro de dépôt de la demande et les autres données bibliographiques sont non seulement utiles, mais encore indispensables s'il subsiste des doutes et pour permettre de rectifier toute erreur (cf. décision de la division d'opposition 024 en date du 15 juin 1983 déjà évoquée ci-dessus).

11. Il convient en outre de faire observer qu'en obligeant l'opposant à indiquer le titre de l'invention, on peut sans le vouloir lui tendre un piège si, en application de la règle 1 CBE, il utilise une langue officielle autre que la langue de la procédure, telle qu'elle est définie à l'article 14(3) CBE. En effet, pour l'opposant qui n'utilise pas dans la procédure d'opposition la même langue que celle dans laquelle le brevet attaqué a été publié, le risque est grand de ne pas reproduire le titre de l'invention imprimé sur le fascicule de brevet. L'objectif de la règle 55 b) CBE, en demandant d'indiquer le titre de l'invention, est de permettre d'identifier le brevet attaqué, et non pas de tendre à l'opposant un piège linguistique; les revendications étant traduites dans le fascicule de brevet dans les deux autres

auch in den beiden anderen Amtssprachen vorliegen, kann die Funktion der "Bezeichnung (Titel) der Erfindung" als Identifikationsmerkmal in aller Regel auch in diesen Sprachen erfüllt werden. Daher ist es nicht richtig, die "Bezeichnung der Erfindung" im Sinne der Regel 55 b) EPÜ mit dem WIPO-Standard St. 9 und der Angabe nach dem INID-Code "54" gleichzustellen. Durch eine Abweichung hiervon - in Sprache oder Fassung - verliert die "Bezeichnung der Erfindung" nicht ihre Eignung als Identifikationsmerkmal im Sinne der Regel 55 b) EPÜ. An derartige Verknüpfungen und Konsequenzen haben die Verfasser der Ausführungsordnungen von 1964 (EWG-Dok. 4419/IV/63 vom 20. Januar 1964, dort Nr. 1 zu Art. 88) und von 1970 (Zweiter Vorentwurf zum EPÜ von 1971, dort Nr. 1 zu Art. 101) wohl kaum gedacht.

the invention" under Rule 55(b) EPC on a par with WIPO Standard St. 9 and the INID code "54" entry. In diverging from this, either in language or form, the title does not cease to serve as an identifying feature under Rule 55(b) EPC. Those responsible for drafting the Implementing Regulations of 1964 (EEC Doc. 4419/IV/63 dated 20 January 1964, Re Art. 88, No.1) and the Implementing Regulations of 1970 (Second Preliminary Draft of the EPC of 1971, Re Art. 101, No. 1) would hardly have had any such links and consequences in mind.

langues officielles, le titre remplit normalement tout aussi bien son rôle comme élément d'identification s'il est fourni dans ces langues. C'est donc à tort que l'on assimilerait le "titre de l'invention", au sens de la règle 55 b) CBE, aux seules indications figurant sous le code INID "54" selon la norme OMPI St. 9. Un titre se présentant différemment ou dans une autre langue ne cesse pas de constituer l'élément d'identification demandé par la règle 55 b) CBE. Les auteurs du projet de règlement d'exécution de 1964 (doc. CEE 4419/IV/63, en date du 20 janvier 1964, Ad art. 88, N° 1) et de celui de 1970 (dans le document consacré au second avant-projet de la CBE, 1971, Ad art. 101, N° 1) n'y ont fort probablement pas vu de tels liens ni de tels effets.

...

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben und die Sache an die Vorinstanz zurückverwiesen.

Order

For these reasons, it is decided that:

The contested decision is set aside and the case remitted to the first instance.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

La décision attaquée est annulée et l'affaire est renvoyée devant la première instance.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.2.1 vom 29. April 1988 T 28/87 - 3.2.1 *) (Amtlicher Text)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Delbecque
Mitglieder: M. Huttner
F. Benussi

Patentinhaber/Beschwerdegegner:
Kerber, Heinz

Einsprechender II/Beschwerdeführer:
Jürgens Maschinenbau GmbH & Co. KG

**Einsprechender I/weiterer
Verfahrensbeteiligter:**
Filtzuchverwaltungs GmbH

**Stichwort: Drahtgliederbänder/
KERBER**

Artikel: 54, 56 EPÜ

**Schlagwort: "Erfinderische Tätigkeit
- selbstgenannter entfernter Stand der
Technik"**

Leitsatz

Wird in der Beschreibungseinleitung einer Anmeldung oder eines Patents auf einen objektiv nicht als einschlägiges Sachgebiet einzustufenden Stand der Technik hingewiesen, so kann letzterer bei der Prüfung auf Patentfähigkeit nur wegen dieses subjektiven Hinweises nicht zum Nachteil des Anmelders oder des Patentinhabers, als benachbartes Gebiet gewertet werden (vgl. Punkt 5.4 der Gründe).

Decision of Technical Board of Appeal 3.2.1 dated 29 April 1988 T 28/87 - 3.2.1 *) (Translation)

Composition of the Board:

Chairman: P. Delbecque
Members: M. Huttner
F. Benussi

Patent proprietor/Respondent:
Kerber, Heinz

**Opponent II/Appellant: Jürgens
Maschinenbau GmbH & Co. KG**

Opponent I/Other party:
Filtzuchverwaltungs GmbH

Headword: Wire link bands/KERBER

Article: 54, 56 EPC

**Keyword: "Inventive step-
applicant's reference to a remote state
of the art"**

Headnote

If reference is made in the introduction to the description of an application or a patent to a state of the art which cannot objectively be classified as a relevant field that state of the art cannot in the course of examination for patentability be rated to the applicant's or proprietor's disadvantage as a neighbouring field merely on account of that reference (cf. point 5.4 of the Reasons).

Décision de la Chambre de recours technique 3.2.1, en date du 29 avril 1988 T 28/87 - 3.2.1 *) (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: P. Delbecque
Membres: M. Huttner
F. Benussi

Titulaire du brevet/intimé:
Kerber, Heinz

**Opposant II/requérant: Jürgens
Machinenbau GmbH & Co KG**

Opposant I/autre partie:
Filtzuchverwaltungs GmbH

**Référence: Chaînes
articulées/KERBER**

Articles: 54, 56 CBE

**Mot-clé: "Activité inventive- état de
la technique éloigné cité par le
demandeur lui-même"**

Sommaire

Si dans l'introduction de la description d'une demande ou d'un brevet, il est fait référence à un état de la technique ne relevant pas objectivement d'un domaine pertinent pour ladite demande ou ledit brevet, cet état de la technique ne peut, du seul fait de cette référence subjective, être opposé au demandeur ou au titulaire du brevet, lors de l'examen de la brevetabilité, comme constituant un domaine voisin de l'invention (cf. point 5.4 des motifs de la décision).