

**DIE RECHTSPRECHUNG  
DER BESCHWERDEKAM-  
MERN DES EPA IM JAHR  
1988**

**EPO BOARD OF APPEAL  
CASE LAW IN 1988**

**LA JURISPRUDENCE DES  
CHAMBRES DE RECOURS  
DE L'OEB EN 1988**

Inhalt	Contents	Table des matières
Vorwort des Vizepräsidenten	1 Foreword by the Vice-President	1 Avant-propos du Vice-Président 1
<b>ERSTER TEIL TÄTIGKEIT DER BESCHWERDE- KAMMERN IM JAHRE 1988</b>	<b>2 PART I BOARD OF APPEAL ACTIVITIES IN 1988</b>	<b>2 PREMIERE PARTIE ACTIVITE DES CHAMBRES DE RECOURS EN 1988</b>
<b>ZWEITER TEIL RECHTSPRECHUNG DER BE- SCHWERDEKAMMERN UND DER GROSSEN BE- SCHWERDEKAMMER</b>	<b>9 PART II BOARD OF APPEAL AND ENLAR- GED BOARD OF APPEAL CASE LAW</b>	<b>9 DEUXIEME PARTIE LA JURISPRUDENCE DES CHAM- BRES DE RECOURS ET DE LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS</b>
<b>I. Patentierbarkeit</b>	<b>I. Patentability</b>	<b>I. Brevetabilité</b>
A. Patentfähige Erfindungen	A. Patentable inventions	A. Inventions brevetables
B. Ausnahmen von der Patentier- barkeit	<b>10</b> B. Exceptions to patentability	<b>10</b> B. Exceptions à la brevetabilité <b>10</b>
C. Neuheit	<b>11</b> C. Novelty	<b>11</b> C. Nouveauté <b>11</b>
1. Umfang der Übereinstimmung	1. Extent of correspondence	1. Etendue de la concordance
2. Zugänglichmachung	<b>12</b> 2. Availability to the public	<b>12</b> 2. Accessibilité <b>12</b>
3. Chemische Erzeugnisse	<b>13</b> 3. Chemical products	<b>13</b> 3. Produits chimiques <b>13</b>
D. Erfinderische Tätigkeit	<b>16</b> D. Inventive step	<b>16</b> D. Activité inventive <b>16</b>
1. Disclaimer	1. Disclaimer	1. Disclaimer
2. Vergleichsversuche	<b>17</b> 2. Comparative tests	<b>17</b> 2. Essais comparatifs <b>17</b>
3. Benachbartes Fachobjekt	<b>18</b> 3. Related field	<b>18</b> 3. Domaine voisin <b>18</b>
<b>II. Offenbarung der Erfindung</b>	<b>II. Disclosure of the invention</b>	<b>II. Exposé de l'invention</b>
A. Offenbarung der Erfindung all- gemein	A. Disclosure of the invention in general	A. Exposé de l'invention en général
B. Offenbarung bei biologischen Erfindungen	<b>19</b> B. Disclosure of the invention and biological invention	<b>19</b> B. Exposé de l'invention et inven- tion biologique <b>19</b>
<b>III. Materiellrechtliche Erforder- nisse bei Änderungen</b>	<b>23</b> <b>III. Substantive prerequisites for amendments</b>	<b>23</b> <b>III. Conditions de fond requises en cas de modifications</b>
<b>IV. Verfahren vor dem EPA</b>	<b>24</b> <b>IV. Proceedings before the EPO</b>	<b>24</b> <b>IV. Procédures devant l'OEB</b>
A. Gemeinsame Vorschriften für die Verfahren vor dem EPA	A. Rules common to proceedings before the EPO	A. Règles communes aux procédu- res devant l'OEB
1. Fristen	1. Time limits	1. Régime des délais
2. Gebühren	<b>25</b> 2. Payment of fees	<b>25</b> 2. Régime des taxes <b>25</b>
B. Prüfungsverfahren	<b>26</b> B. Examination procedure	<b>26</b> B. Procédure d'examen <b>26</b>
1. Sprache der europäischen Pa- tentanmeldung — Gebührener- mäßigung	1. Language of the European patent application — Reduction of fees	1. Langue de la demande de brevet européen — Réduction de taxes
2. Benennung von Staaten	2. Designation of States	2. Désignation d'Etats
3. Euro-PCT-Anmeldungen	<b>28</b> 3. Euro-PCT applications	<b>28</b> 3. Demandes euro-PCT <b>28</b>
4. Ermessen der Prüfungsabteilung	<b>29</b> 4. Examining Division's discre- tionary power	<b>29</b> 4. Pouvoir discrétionnaire de la division d'examen <b>29</b>
C. Einspruchsverfahren	<b>30</b> C. Opposition proceedings	<b>30</b> C. Procédure d'opposition <b>30</b>
1. Definition des Einspruchsver- fahrens	1. Definition of opposition pro- ceedings	1. Définition de la procédure d'opposition
2. Zulässigkeit des Einspruchs	<b>31</b> 2. Admissibility of the notice of opposition	<b>31</b> 2. Recevabilité de l'opposition <b>31</b>
3. Prüfung des Einspruchs — Be- fugnisse	3. Examination of opposition — Extent of competence	3. Examen de l'opposition — Eten- due des pouvoirs
4. Änderungsvorschläge und -anträge des Patentinhabers	<b>33</b> 4. Amendments/requests submitted by the proprietor	<b>33</b> 4. Modifications proposées/requê- tes présentées par le titulaire <b>33</b>
5. Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang — abschlie- ßende Verfahrensphase	<b>35</b> 5. Maintenance of the patent in amended form — final phase	<b>35</b> 5. Maintien du brevet sous une forme modifiée — phase finale <b>35</b>
6. Kosten des Einspruchsver- fahrens — Verteilung	<b>36</b> 6. Apportionment of costs in oppo- sition cases	<b>36</b> 6. Frais de la procédure d'opposi- tion — répartition <b>36</b>

D. Beschwerdeverfahren	37	D. Appeals	37	D. Procédure de recours	37
1. Zulässigkeit		1. Admissibility of appeals		1. Recevabilité	
2. Gewährbarkeit alternativer An- sprüchssätze/Ermessen der Be- schwerdekammer	38	2. Admissibility of alternative claims/Discretionary power of the Board of Appeal	38	2. Admissibilité d'autres jeux de revendications/Pouvoir discrétionnaire de la chambre de recours	38
V. Vorlage an die Große Be- schwerdekammer	39	V. Referral to the Enlarged Board of Appeal	39	V. Saisine de la Grande Chambre de recours	39
VI. Zahlung unter Vorbehalt	40	VI. Payment under protest	40	VI. Taxe additionnelle acquittée sous réserve	40
ANLAGE 1		ANNEX 1		ANNEXE 1	
Im Bericht über die Rechtspre- chung von 1988 behandelte Ent- scheidungen aus dem Berichtsjahr	42	Decisions delivered In 1988 and discussed In the case law report for 1988	43	Décisions rendues en 1988 et trai- tées dans le rapport de jurispru- dence 1988	44
ANLAGE 2		ANNEX 2		ANNEXE 2	
Leitsätze der Entscheidungen des Jahres 1988, die Im Amtsblatt veröffentlicht wurden oder zur Veröffentlichung vorgesehen sind	45	Headnotes of decisions delivered In 1988 which have already been published InOJ EPO or are schedu- led for publication	45	Sommaires des décisions rendues en 1988 qui ont déjà été publiés dans le JO OEB ou dont la publica- tion y est prévue	45

**VORWORT  
des Vizepräsidenten**

Die Beschwerdekammern sind als zentrale Rechtsmittelinstanz zur Überprüfung der Entscheidungen der Organe erster Instanz des Europäischen Patentamts im Erteilungs- und Einspruchsverfahren berufen. Die Rechtsprechung der Beschwerdekammern spielt bei der Anwendung, Auslegung und Fortentwicklung des europäischen Patentrechts eine wichtige Rolle.

Die Tradition der jährlichen Berichte über die Tätigkeit der Beschwerdekammern wird mit dieser Sonderpublikation fortgesetzt. Ich hoffe, daß die nach Inhalten gegliederte Darstellung den Zugang zur Rechtsprechung der Beschwerdekammern erleichtert. Zur besseren Übersicht sind diesmal die Leitsätze der Entscheidungen des Jahres 1988, die im Amtsblatt veröffentlicht worden sind oder zur Veröffentlichung vorgesehen sind, in einem Anhang zusammengefaßt.

Vorschläge und Anregungen für die künftige Gestaltung dieser Zusammenstellung nehme ich jederzeit gerne entgegen.

*Paolo Gori*

**FOREWORD  
by the Vice-President**

The Boards of Appeal are appointed as central appeal bodies to review decisions of the European Patent Office's departments of first instance in matters of grant and opposition. Board of Appeal case law plays an important role in the application, interpretation and evolution of European patent law.

This special publication carries on the tradition of our yearly report on Board of Appeal activity and I hope that the subdivision by subject-matter will help readers to locate the various points of law. This year the headnotes of 1988 decisions published or scheduled for publication in the Official Journal have been included in an appendix for ease of reference.

I would welcome any suggestions for future summaries.

*Paolo Gori*

**AVANT-PROPOS  
du Vice-Président**

Instances centrales du second degré, les chambres de recours sont appelées à contrôler les décisions prises par les organes du premier degré de l'Office européen des brevets au cours des procédures de délivrance et d'opposition. La jurisprudence des chambres de recours joue un rôle important dans l'application, l'interprétation et le développement du droit européen des brevets.

Le présent numéro spécial continue la tradition des rapports annuels sur l'activité des chambres de recours. J'espère que la présentation d'après le contenu qui a été adoptée ici facilitera l'accès à la jurisprudence des chambres de recours. Pour plus de clarté, les sommaires des décisions de l'année 1988 qui ont déjà été publiées dans le Journal officiel ou dont la publication est prévue ont cette fois été regroupés en annexe.

J'accueillerai volontiers toute remarque ou suggestion visant à améliorer à l'avenir la présentation de ces rapports.

*Paolo Gori*

## ERSTER TEIL

## TÄTIGKEIT DER BESCHWERDEKAMMERN IM JAHRE 1988

## 1. Zuständigkeit und Zusammensetzung der Beschwerdekammern

1.1 Anfechtung von Entscheidungen der Eingangsstelle, einer Prüfungs-, Einspruchs- oder der Rechtsabteilung

Die Beschwerdekammern sind zweite und letzte Instanz für Beschwerden gegen Entscheidungen der Eingangsstelle, der Prüfungsabteilungen, der Einspruchsabteilungen und der Rechtsabteilung (Art. 21 (1), Art. 106 (1) EPÜ). Die Mitglieder der Kammern sind unabhängig. Sie sind für ihre Entscheidungen an Weisungen nicht gebunden und nur dem Europäischen Patentübereinkommen unterworfen (Art. 23 (3) EPÜ).

Für Beschwerden gegen Entscheidungen über die Zurückweisung einer europäischen Patentanmeldung oder die Erteilung eines europäischen Patents (Art. 21 (3) a) und b) EPÜ) und gegen Entscheidungen einer Einspruchsabteilung (Art. 21 (4) EPÜ) werden Technische Beschwerdekammern gebildet.

An den Beschwerden gegen Entscheidungen über die Zurückweisung oder Erteilung eines Patents ist nur eine Verfahrenspartei, nämlich der Patentanmelder, beteiligt. Sie werden daher auch als einseitige Verfahren (*ex parte*) bezeichnet. Das Einspruchsverfahren, an dem der Patentinhaber und zumindest ein Einsprechender beteiligt sind, wird auch zweiseitiges (mehreseitiges) Verfahren (*inter partes*) oder Einspruchsbeschwerdeverfahren genannt.

Die Technischen Beschwerdekammern entscheiden in der Regel in der Besetzung von drei Mitgliedern (zwei fachtechnisch vorgebildete Mitglieder, ein rechtskundiges Mitglied). Die Besetzung kann aber in besonders geregelten Fällen auf fünf Mitglieder erweitert werden.

In anderen Fällen, in denen keine technische/juristische Besetzung vorgeschrieben ist, entscheidet die Beschwerdekammer in der Besetzung von drei rechtskundigen Mitgliedern (Art. 21 (3) c) EPÜ). Für diese Verfahren wird eine Juristische Beschwerdekammer (3.1.1) gebildet.

Die Besetzung der Beschwerdekammern wird jeweils im Amtsblatt des EPA veröffentlicht (siehe ABI. EPA 1988, 38).

Im Jahr 1988 waren für das Gebiet der Mechanik zwei Beschwerdekammern (3.2.1 und 3.2.2), das Gebiet der Chemie ebenfalls zwei Beschwerdekammern (3.3.1 und 3.3.2) und für das Gebiet der Physik und der Elektrotechnik je eine Beschwerdekammer (3.4.1 und 3.5.1) eingerichtet.

Der Personalstand von Vorsitzenden und Mitgliedern der Beschwerdekammern betrug insgesamt 43.

## PART ONE

## BOARD OF APPEAL ACTIVITIES IN 1988

## 1. Responsibility and composition of the Boards of Appeal

1.1 Appeals from decisions of the Receiving Section, an Examining or Opposition Division, or the Legal Division.

The Boards of Appeal are the second and final instance for appeals from decisions taken by the Receiving Section, Examining Divisions, Opposition Divisions and of the Legal Division (Art. 21(1), Art. 106(1) EPC). Their members are independent, and in their decisions they are not bound by any instructions and comply only with the provisions of the European Patent Convention (Art. 23(3) EPC).

Technical Boards of Appeal are formed for appeals from decisions concerning refusal of a European patent application or grant of a European patent (Art. 21(3)(a) and (b) EPC) and from decisions of an Opposition Division (Art. 21(4) EPC).

Only one party to appeal proceedings, namely the applicant, is involved in appeals from decisions concerning the refusal of an application or grant of a patent, and these appeals are therefore also referred to as *ex parte* proceedings. Opposition proceedings involving the patent proprietor and at least one opponent are known as *inter partes* proceedings or opposition appeal proceedings.

The Technical Boards of Appeal generally consist of three members (two technically qualified and one legally qualified), but the number can be increased to five in certain specific cases.

In those cases in which a mixed composition of technical and legal members is not stipulated three legally qualified members form the Board of Appeal (Art. 21(3) (c) EPC). A Legal Board of Appeal (3.1.1) is formed for these proceedings.

The composition of each Board of Appeal is published in the EPO Official Journal (see OJ EPO 1988, 38).

In 1988 two Boards of Appeal (3.2.1 and 3.2.2) were set up for the field of Mechanics, another two for Chemistry (3.3.1 and 3.3.2) and one each for Physics and Electricity (3.4.1 and 3.5.1).

The number of staff (chairmen and members) of the Boards of Appeal totalled 43.

## PREMIERE PARTIE

## ACTIVITE DES CHAMBRES DE RECOURS EN 1988

## 1. Compétence et composition des chambres de recours

1.1 Recours contre des décisions prises par la section de dépôt, par une division d'examen, par une division d'opposition ou par la division juridique.

Les chambres de recours constituent la deuxième et dernière instance compétente pour examiner les recours formés contre les décisions de la section de dépôt, des divisions d'examen, des divisions d'opposition et de la division juridique (art. 21 (1), art. 106 (1) CBE). Les membres des chambres sont indépendants. Dans leurs décisions, les membres des chambres ne sont liés par aucune instruction et ne doivent se conformer qu'aux seules dispositions de la Convention sur le brevet européen (art. 23 (3) CBE).

Les chambres de recours techniques sont compétentes pour les recours formés contre des décisions relatives au rejet d'une demande de brevet européen ou à la délivrance d'un brevet européen (art. 21 (3) a) et b), CBE) ainsi que contre les décisions d'une division d'opposition (art. 21 (4) CBE).

Dans le cas de recours formés contre des décisions relatives au rejet ou à la délivrance d'un brevet, il n'y a qu'une seule partie à la procédure, à savoir le demandeur. C'est pourquoi on parle également en pareil cas de procédure unilatérale (*ex parte*). La procédure d'opposition, à laquelle participent le titulaire du brevet et au moins un opposant, est dite aussi procédure contradictoire (*inter partes*) ou encore procédure de recours sur opposition.

En règle générale, les chambres de recours techniques se composent de trois membres (deux membres techniciens et un membre juriste). Le nombre de membres peut cependant être porté à cinq dans certains cas expressément définis.

Dans d'autres cas, lorsqu'il n'est pas prévu que siègent à la fois des membres techniciens et des membres juristes, la chambre de recours se compose de trois membres juristes (art. 21 (3) c) CBE). Il est constitué pour ces procédures une chambre de recours juridique (3.1.1).

Un communiqué relatif à la composition des chambres de recours est publié dans le Journal officiel de l'OEB (cf. JO OEB 1988, 38).

Au cours de l'année 1988, dans le domaine de la mécanique, deux chambres de recours (3.2.1 et 3.2.2), dans le domaine de la chimie, également deux chambres de recours (3.3.1 et 3.3.2), et pour le domaine de la physique et celui de l'électricité, respectivement une chambre de recours (3.4.1 et 3.5.1) ont rendu des décisions.

L'effectif des chambres de recours, présidents et membres réunis, s'élevait à 43 au total.

1.2 Widerspruchsverfahren nach dem Patentrechtsabkommen (PCT), wenn das Europäische Patentamt als Internationale Recherchenbehörde tätig wird

Entspricht nach Auffassung der Internationalen Recherchenbehörde die internationale Anmeldung nicht den Anforderungen an die Einheitlichkeit, so wird der Anmelder aufgefordert, zusätzliche Gebühren zu zahlen, wenn der Recherchenbericht sich nicht auf die "Haupterfindung" beschränkt, sondern weitere Teile der internationalen Anmeldung erfassen soll (Art. 17.3 a) PCT). Der Anmelder kann die zusätzliche Gebühr unter Widerspruch zahlen (Regel 40.2 c) PCT). Für die Prüfung des Widerspruchs sind die Beschwerdekammern zuständig (Art. 154 (3) EPU). Sie können die völlige oder teilweise Rückzahlung der zusätzlichen Gebühr anordnen (Regel 40.2 c) PCT).

Die Widersprüche wurden den Technischen Beschwerdekammern zugewiesen.

### 1.3 Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten

Die Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten besteht aus drei rechtskundigen Mitgliedern der Beschwerdekammern, von denen eines den Vorsitz führt, und zwei Mitgliedern des Instituts der zugelassenen Vertreter. Sie entscheidet:

a) über Beschwerden gegen Entscheidungen des Disziplinarrates des Instituts oder des Disziplinarausschusses des Europäischen Patentamts, mit denen gegen zugelassene Vertreter Disziplinarmaßnahmen verhängt werden, und

b) über Beschwerden gegen Entscheidungen der Prüfungskommission für die Eignungsprüfung über die Zulassung zur europäischen Eignungsprüfung und über die Feststellung des Nichtbestehens der Prüfung.

### 1.4 Die Große Beschwerdekammer

Die Große Beschwerdekammer wird als Organ zur Sicherung der Einheitlichkeit der Rechtsprechung befaßt, wenn eine Beschwerdekammer eine derartige Entscheidung für erforderlich hält oder wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt (Art. 112 (1) a) EPÜ). Von dieser Möglichkeit haben die Beschwerdekammern im Jahr 1988 in 8 Fällen Gebrauch gemacht. Mit der Zunahme der Zahl der Beschwerden und der Bildung neuer Beschwerdekammern kann sich die Notwendigkeit, die Große Beschwerdekammer zu beaufassen, noch verstärken.

Von der in Art. 112 (1) b) EPÜ vorgesehenen Möglichkeit, daß der Präsident des Amtes eine Rechtsfrage der Großen Beschwerdekammer vorlegt, wenn zwei Beschwerdekammern über diese Frage voneinander abweichende Entscheidungen getroffen haben, wurde bisher nicht Gebrauch gemacht.

Eine Übersicht über die anhängigen Verfahren vor der Großen Beschwerde-

1.2 Protests under the Patent Cooperation Treaty (PCT) when the European Patent Office is acting as an International Searching Authority.

If the International Searching Authority considers that the international application does not comply with the requirement of unity of invention the applicant is invited to pay additional fees if the search report is not to be limited to the "main invention" but is to cover further parts of the international application (Art. 17(3)(a) PCT). The applicant may pay the additional fee under protest (Rule 40(2)(c) PCT). The Boards of Appeal are responsible for examining the protest (Art. 154(3) EPC); they can order total or partial reimbursement of the additional fee (Rule 40(2)(c) PCT).

The protests were allocated to the Technical Boards of Appeal.

### 1.3 Disciplinary Board of Appeal

This body consists of three legally qualified Board of Appeal members, one of whom acts as chairman, and two members of the Institute of Professional Representatives. The Disciplinary Board decides on:

(a) appeals against decisions of the Disciplinary Committee of the Institute or the Disciplinary Board of the EPO imposing disciplinary measures on professional representatives, and

(b) appeals against decisions of the Examination Board for the European Qualifying Examination concerning admittance to the latter and failure to pass.

### 1.4 The Enlarged Board of Appeal

The Enlarged Board of Appeal, as the body responsible for ensuring uniformity of EPO case law, is called upon to deliver a decision if a Board of Appeal considers that this is required or if an important point of law arises (Art. 112(1)(a) EPC). There were eight such cases in 1988. The rise in the number of appeals and the formation of new Boards of Appeal is likely to increase the number of cases in which questions need to be referred to the Enlarged Board of Appeal.

So far the President of the European Patent Office has not made use of the possibility under Art. 112(1)(b) EPC of referring a point of law to the Enlarged Board of Appeal where two Boards of Appeal have given different decisions on the question.

A summary of proceedings pending before the Enlarged Board of Appeal is

1.2 Réserve prévue par le Traité de coopération en matière de brevets (PCT) lorsque l'Office européen des brevets fait fonction d'administration chargée de la recherche internationale.

Si l'administration chargée de la recherche internationale estime que la demande internationale ne satisfait pas à l'exigence d'unité de l'invention, le déposant est invité à payer des taxes additionnelles, ceci dans le cas où le rapport de recherche internationale ne doit pas se limiter à "l'invention principale", mais s'étendre à d'autres parties de la demande internationale (art. 17.3 a) PCT). Tout déposant peut payer les taxes additionnelles sous réserve (règle 40.2 c) PCT). Les chambres de recours sont compétentes pour examiner cette réserve (art. 154 (3) CBE). Elles peuvent ordonner le remboursement, total ou partiel, des taxes additionnelles aux déposants (règle 40.2 c) PCT).

Ce sont les chambres de recours techniques qui statuent en matière de réserve.

### 1.3 Chambre de recours statuant en matière disciplinaire

La chambre de recours statuant en matière disciplinaire se compose de trois membres juristes des chambres de recours, dont un assure la présidence, et de deux membres de l'Institut des mandataires agréés. Elle statue:

a) sur les recours formés contre les décisions de la commission de discipline de l'Institut ou de la Commission de discipline de l'Office européen des brevets par lesquelles il est prononcé des sanctions disciplinaires à l'encontre des mandataires agréés;

b) sur les recours formés contre les décisions du jury de l'examen européen de qualification concernant l'admission à l'examen et l'ajournement des candidats.

### 1.4 La Grande Chambre de recours

Lorsqu'une chambre de recours l'estime nécessaire ou si une question de droit d'importance fondamentale se pose, la Grande Chambre de recours est saisie en tant qu'organe chargé d'assurer l'unité de la jurisprudence (art. 112(1) a) CBE). Au cours de l'année 1988, les chambres de recours ont usé à huit reprises de cette possibilité. Vu l'augmentation du nombre de recours et la création de nouvelles chambres de recours, l'on peut penser que la Grande Chambre de recours devra être saisie de plus en plus fréquemment.

Il n'a jusqu'à présent pas été fait usage de la possibilité prévue à l'article 112 (1) b) CBE, selon laquelle le Président de l'Office européen des brevets peut soumettre une question de droit à la Grande Chambre de recours lorsque deux chambres de recours ont rendu des décisions divergentes sur cette question.

L'on trouvera, à la partie II (jurisprudence), une récapitulation des procédu-

kammer ist dem Teil II (Rechtsprechung) zu entnehmen. Eine für das Einspruchsverfahren bedeutsame Entscheidung ist inzwischen im Verfahren G 1/88 (Schweigen des Einsprechenden Regel 58 (4) EPU) ergangen und im ABl. EPA 1989, 189 veröffentlicht worden. Wegen ihrer Bedeutung wird die Entscheidung bereits im Rahmen dieses Berichts behandelt (Zweiter Teil, Abschnitt C.5). Eine weitere Entscheidung (G 4/88) über die Auswirkungen einer Rechtsnachfolge in der Person des Einsprechenden wird im ABl. EPA 11/1989 veröffentlicht werden.

## 2. Geschäftslage

2.1 Eingegangene Beschwerden und sonstige Verfahren vor den Beschwerdekammern

Die Zahl der eingeleiteten Verfahren ist im Jahr 1988 kräftig gestiegen. Während die Zahl der 1987 eingereichten Beschwerden und Widersprüche noch 505 betrug, wurden 1988 741 Beschwerden und Widersprüche eingereicht.

Der prozentuale Anstieg gegenüber dem Vorjahr erreicht damit fast 50 %.

Die technischen Beschwerden (ohne Widersprüche) betragen 650. Die Zahl der zweiseitigen Verfahren (Einspruchsbeschwerden) vor den Technischen Beschwerdekammern hat 426 (65,5 %) erreicht und liegt damit deutlich höher als die der einseitigen Verfahren (224; 34,5 %), die sich gegen Entscheidungen der Prüfungsabteilungen richten.

Auch für die kommenden Jahre werden Zuwachsraten erwartet, die über dem Wachstum in anderen Bereichen des Amtes liegen.

Diese Entwicklung ist nicht überraschend. Die noch immer steigende Zahl von europäischen Patentanmeldungen wirkt sich auf die einzelnen Verfahrensabschnitte durchaus unterschiedlich aus. Der Anteil der zweiseitigen Beschwerdeverfahren (Einspruchsbeschwerdeverfahren) wird weiter steigen.

Einspruchsbeschwerdeverfahren setzen den Abschluß von zwei anderen Hauptverfahrensabschnitten voraus, nämlich die Erteilung durch die Prüfungsabteilung und die Entscheidung der Einspruchsabteilung. Die Einspruchsbeschwerden werden daher durch Anmeldezahlen aus einem mehrere Jahre zurückliegenden Zeitraum bestimmt, zu dem das Einspruchsverfahren als eigener Verfahrensabschnitt mit Verzögerung in die operationelle Phase eingetreten ist.

Diese "Phasenverschiebung" liefert die Erklärung dafür, daß die Zuwachsraten bei den Beschwerdeverfahren noch erheblich über den sonstigen Zuwachsraten liegen. Diese Entwicklung wird noch längere Zeit anhalten. Diese hohen Wachstumsraten machen besondere Anstrengungen zur Schaffung der erforderlichen personellen und sachlichen Voraussetzungen für die Tätigkeit der Beschwerdekammern notwendig.

contained in Part II (Case Law). An important decision as regards opposition proceedings has in the meantime been delivered (G 1/88 - Opponent's silence. Rule 58(4) EPC) and published in OJ EPO 1989, 189. In view of its significance this decision is discussed in Section C-5. A further decision (G 4/88) concerning the effect of an opponent's being succeeded by another person or company will be published in OJ EPO 11/1989.

## 2. Volume of work

2.1 Appeals received and other proceedings before the Boards of Appeal

1988 saw a sharp increase in the number of proceedings; the appeals and protests totalled 505 in 1987, but rose to 741 in 1988.

The figures are therefore up almost 50% on 1987.

There was a total of 650 technical appeals (not including protests). The number of inter partes proceedings (opposition appeals) before the Technical Boards of Appeal reached a figure of 426 (65.5%), a substantially higher figure than for ex parte proceedings (224; 34.5%) against Examining Division decisions.

In the years ahead, too, the growth rate is expected to exceed that for other areas of Office activity.

This is not surprising: the impact of the steadily-increasing volume of European patent applications differs greatly at the various procedural stages and the number of *inter partes* appeal proceedings will continue to rise.

Opposition appeal proceedings require completion of two other main procedural stages, namely grant by the Examining Division and decision by the Opposition Division. Opposition appeals are therefore determined by opposition proceedings concerning applications filed several years before - a procedural phase initiated after a time-lag.

This interval explains why appeal proceedings growth rates are considerably higher than others - a trend that will continue for a long time to come calling for strenuous effort to ensure that the requisite staff and back-up are available for the work of the Boards of Appeal.

res en instance devant la Grande Chambre de recours. En matière d'opposition, une décision importante a entre-temps été rendue (affaire G 1/88, silence de l'opposant-règle 58 (4) CBE); cette décision a été publiée au Journal officiel de l'OEB 1989, 189. Vu son importance, cette décision sera déjà examinée dans le cadre du présent rapport (Deuxième partie, point C.5). Une seconde décision (G 4/88) relative aux effets découlant de l'ouverture d'une succession en la personne de l'opposant sera publiée au JO OEB 11/1989.

## 2. Situation d'ensemble

2.1 Recours formés et autres procédures engagées devant les chambres de recours

Le nombre des procédures engagées a fortement augmenté en 1988. Alors qu'en 1987 le nombre de réserves et de recours portés devant les chambres ne dépassait pas 505, l'on a enregistré, en 1988, pas moins de 741 recours et réserves.

Ce dernier chiffre représente un accroissement de près de 50 % par rapport à l'année précédente.

Il y a eu 650 recours techniques (sans réserves). Le nombre de procédures contradictoires (recours sur opposition) devant les chambres de recours techniques (426, soit 65,5 %) dépasse nettement le nombre de procédures unilatérales (224, soit 34,5 %) engagées contre des décisions prises par les divisions d'examen.

Pour les années à venir, l'on prévoit encore un taux d'accroissement supérieur au taux de progression de la charge de travail dans les autres secteurs d'activité de l'Office.

Une telle évolution n'a rien de surprenant. L'impact de cet accroissement continu du nombre de demandes de brevets européens varie beaucoup selon les étapes de la procédure. La proportion des procédures de recours contradictoires (procédures de recours sur opposition) nécessitera d'augmenter.

Les procédures de recours sur opposition ne peuvent être engagées qu'à l'issue des ces deux autres étapes capitales que sont la délivrance par la division d'examen et la décision de la division d'opposition. Le nombre de recours sur opposition est par conséquent fonction du nombre de demandes enregistrées pendant une période remontant à plusieurs années, au cours de laquelle la procédure d'opposition en tant que telle a été effectivement engagée avec un certain décalage.

Ce "déphasage" explique que le nombre de procédures de recours sur opposition continue de croître beaucoup plus rapidement que celui des autres procédures. Cette évolution persistera encore longtemps. Etant donné ces taux de croissance élevés, des efforts tout particuliers doivent être déployés en vue de créer les conditions nécessaires au bon fonctionnement des chambres de recours, tant sur le plan du personnel que sur celui du matériel.

### 2.3 Verteilung der technischen Beschwerden nach Sachgebieten

Die 650 im Jahr 1988 eingegangenen technischen Beschwerden verteilen sich wie folgt:

Den stärksten Eingang an Beschwerden verzeichnete das Gebiet der Mechanik mit 257 Beschwerden (39,5 %), gefolgt von dem der Chemie mit 217 (33,5 %). 91 Beschwerden (14 %) entfielen auf das Gebiet der Physik und 85 (13 %) auf das Gebiet der Elektrotechnik.

Die Zahl der Geschäftsfälle der Juristischen Beschwerdekammer betrug im Berichtszeitraum 29 (1987: 27 Beschwerden). Die relativ konstante Beschwerdezahl kann als ein Indiz dafür gewertet werden, daß die Rechtsprechung wichtige Verfahrensfragen geklärt und Verfahrenshärten entschärft hat.

Die Zahl der Widersprüche im Rahmen des PCT-Verfahrens ist entsprechend der Zunahme der Tätigkeit des Europäischen Patentamts als Internationale Recherchenbehörde stark angestiegen (1987: 15; 1988: 50).

Im Berichtszeitraum wurden 12 neue Beschwerden an die Beschwerdekammer in Disziplinarsachen gerichtet. Davon richteten sich sieben Beschwerden gegen Entscheidungen der Prüfungskommission für die Europäische Eignungsprüfung. Fünf Beschwerden betrafen Disziplinarangelegenheiten der zugelassenen Vertreter.

### 2.4 Erledigungen

Die Zahl der im Jahr 1988 abgeschlossenen Beschwerde- und Widerspruchsverfahren beträgt 543 und liegt damit etwa 30 % über den Erledigungen (424) im vorangegangenen Jahr.

Das Schwergewicht der Erledigungen liegt im Bereich der Beschwerden gegen Entscheidungen der Prüfungs- und Einspruchsabteilungen. 477 abgeschlossene Verfahren verteilen sich auf die Chemie (165 = 34,6 %), die Mechanik (144 = 30,2 %), die Elektrotechnik (85 = 17,8 %) und die Physik (83 = 17,4%).

Von den insgesamt 212 abgeschlossenen einseitigen Beschwerdeverfahren (gegen Entscheidungen der Prüfungsabteilungen) hatten 112 Erfolg (52,8 %). 100 Beschwerden hatten keinen Erfolg (47,2 %). Von den erfolgreichen Beschwerden wurde in 75 Fällen (67 %) die Erteilung des Patents verfügt und in 37 Fällen (33 %) die Fortsetzung des Prüfungsverfahrens angeordnet.

Die Zahl der Erledigungen im Einspruchsbeschwerdeverfahren betrug im Berichtsjahr 265.

151 Beschwerden hatten keinen Erfolg (56,6 %). Der Beschwerde wurde in 115 Fällen (43,4 %) stattgegeben. Dabei wurde das Patent in 10 Fällen (8,7 %) unverändert, in 58 Fällen (50,4 %) in geändertem Umfang aufrechterhalten. Widerrufen wurde das Patent in 37 Fällen (32,2 %). Die Fortsetzung des Verfahrens wurde in 10 Fällen (8,7 %) angeordnet.

### 2.3 Allocation of technical appeals according to area

The 650 technical appeals received in 1988 were distributed among the Boards of Appeal as follows:

The highest number went to Mechanics, with 257 appeals (39.5%), followed by Chemistry with 217 (33.5%), Physics with 91 (14%) and 85 for Electricity (13%).

The number of cases dealt with by the Legal Board of Appeal in the year under review was 29 (as against 27 in 1987). The relatively constant figure can be taken as an indication that case law has settled important procedural questions and reduced the severity of the procedure.

The steep rise in the number of protests arising during the PCT procedure (from 15 in 1987 to 50 in 1988) derives from the increased activity of the European Patent Office as an International Searching Authority.

In 1988 a total of 12 new appeals came before the Disciplinary Board of Appeal, seven of which were against decisions of the Examination Board for the European Qualifying Examination; the other five related to disciplinary matters involving professional representatives.

### 2.4 Appeals settled

The number of appeals and protests settled in 1988 totalled 543, exceeding the 1987 figure (424) by about 30%.

Most of the cases settled were appeals against Examining and Opposition Board decisions. Of 477 appeals settled, Chemistry accounted for 165 (34.6%), Mechanics for 144 (30.2%), Electricity for 85 (17.8%) and Physics for 83 (17.4%).

Of the total of 212 *ex parte* appeals (against Examining Division decisions) that were settled, 112 (52.8%) were successful and 100 (47.2%) failed. In 75 (67%) of the successful cases it was ruled that the patent was to be granted and in 37 cases (33%) that examination was to be resumed.

The number of opposition appeals settled totalled 265 in the year under review.

151 appeals (56.6%) were unsuccessful. In 115 cases (43.4%) the appeal was allowed, whereby the patent was maintained without amendment in 10 cases (8.7%), maintained in amended form in 58 cases (50.4%) and revoked in 37 cases (32.2%); in 10 cases (8.7%) it was ruled that the opposition procedure was to be resumed.

### 2.3 Répartition des recours techniques suivant les domaines

Les 650 recours techniques formés au cours de l'année 1988 se répartissent comme suit:

Le domaine de la mécanique arrive en tête, avec 257 recours (39,5 %), suivi par le domaine de la chimie avec 217 recours (33,5 %). L'on a enregistré 91 recours (14 %) dans le domaine de la physique et 85 (13 %) dans le domaine de l'électricité.

Au cours de la période considérée, la chambre de recours juridique a été saisie de 29 affaires, contre 27 en 1987. Cette stabilité relative du nombre de recours laisse supposer que la jurisprudence a su à la fois régler d'importantes questions de procédure et atténuer certaines rigueurs excessives en la matière.

En raison de l'activité croissante déployée par l'Office européen des brevets en tant qu'administration chargée de la recherche internationale, le nombre de réserves formulées dans le cadre de la procédure prévue par le PCT a fortement augmenté (1987: 15; 1988: 50).

Pendant la période sous revue, la chambre de recours statuant en matière disciplinaire a été saisie de 12 nouvelles affaires. Sur ces 12 recours, 7 avaient trait à des décisions du jury de l'examen européen de qualification. Cinq recours concernaient des affaires disciplinaires dans lesquelles des mandataires agréés étaient impliqués.

### 2.4 Affaires terminées

Le nombre des procédures de recours et de réserve clôturées en 1988 (543) est d'environ 30 % supérieur à celui de l'année précédente (424).

La plupart des affaires terminées concernent des recours formés contre des décisions des divisions d'examen et des divisions d'opposition. Les 477 procédures closes se répartissent comme suit: chimie, 165 (34,6 %), mécanique, 144 (30,2 %), électricité, 85 (17,8 %) et physique, 83 (17,4 %).

Au total, 212 procédures de recours unilatérales (engagées contre des décisions des divisions d'examen) ont été clôturées; 112 d'entre elles, soit 52,8 %, ont abouti. 100 autres soit 47,2 %, n'ont pas abouti. Les recours auxquels il a été fait droit ont, dans 75 cas (67 %), débouché sur la délivrance du brevet et entraîné dans 37 cas (33 %) la reprise de la procédure d'examen.

Au cours de l'année sous revue, 265 procédures de recours sur opposition ont été clôturées.

151 recours n'ont pas abouti (56,6 %). Il a été fait droit au recours dans 115 cas (43,4 %); dans 10 cas (8,7 %), le brevet a été maintenu tel quel, et dans 58 cas (50,4 %), il a été maintenu sous une forme modifiée; il y a eu 37 cas de révocation (32,2 %), et la reprise de la procédure a été ordonnée dans 10 cas (8,7 %).

Die Juristische Beschwerdekammer hat 22 Verfahren abgeschlossen. In 10 Fällen (45,5 %) wurde der Beschwerde stattgegeben.

Von den Widerspruchsverfahren (Art. 154 (3) EPÜ) sind im Berichtszeitraum 37 Verfahren abgeschlossen worden. In 24 Fällen (64,9 %) wurde die teilweise oder vollständige Rückerstattung von Gebühren verfügt.

In 3 von 7 abgeschlossenen Verfahren vor der Beschwerdekammer in Disziplinarsachen wurde der Beschwerde stattgegeben. Davon betraf eine Beschwerde eine Disziplinarangelegenheit, zwei Fälle Entscheidungen der Prüfungskommission für die europäische Eignungsprüfung.

#### 2.5 Gesamtzahl der anhängigen Verfahren und Verfahrensdauer

Am 1.1.1989 erreichte der Gesamtbestand an anhängigen, noch nicht abgeschlossenen Verfahren die Zahl von 1041, davon 955 technische Beschwerdeverfahren. Während sich die Zahl der anhängigen Verfahren im Jahr 1987 um 81 erhöht hat, ist sie im Jahr 1988 um 198 Verfahren gestiegen. Dies spiegelt die starke Zunahme der Beschwerdeverfahren wieder.

Im Rahmen der mittelfristigen Planung des Amtes soll die durchschnittliche Verfahrensdauer für einseitige technische Beschwerden bei 12 Monaten, für Einspruchsbeschwerdeverfahren bei 16 Monaten ab Eingang der Beschwerdeschrift bei der Geschäftsstelle der Beschwerdekammern liegen. Diese Durchschnittswerte wurden im Jahre 1988 in 310 Fällen (32 %) überschritten.

#### 2.6 Prognoseverfahren

Die Größenordnung der künftig zu erwartenden technischen Beschwerdefälle läßt sich anhand eines Modells auf der Basis der Anmeldezahlen für das Jahr 1988 veranschaulichen: Die 52 300 im Jahre 1988 eingereichten Patentanmeldungen werden zu etwa 73,4 % zu Patenten führen, gegen die in etwa 9,1 % der Fälle Einsprüche eingereicht werden. Etwa 3 % der Einspruchsverfahren führen zu Einspruchsbeschwerdeverfahren (= 1 170). Die Zurückweisungsentscheidungen der Prüfungsabteilungen (ca. 960) werden zu etwa 50 % durch Beschwerde angefochten (= 480 einseitige Beschwerdeverfahren). Insgesamt lösen demnach 52 300 Patentanmeldungen etwa 1 650 technische Beschwerdeverfahren aus.

Das Amt entwickelt derzeit verbesserte Instrumente für die Prognose der künftig zu erwartenden Geschäftsfälle.

Wegen der zeitlichen Verschiebung von Erteilungen einerseits und Entscheidungen der Einspruchsabteilungen andererseits streuen die Beschwerden über einen größeren Zeitraum. Vorläufige Schätzungen, denen andere Modellrechnungen zugrunde liegen, lassen eine Gesamtzahl an technischen Beschwerden von 1 600 bereits für das Jahr 1994 erwarten. Dazu kommen noch etwa 70 sonstige Verfahren.

The Legal Board of Appeal settled 22 cases, in 10 of which (45.5%) the appeal was allowed.

Thirty-seven protests (Art. 154 (3) EPC) were settled in the period under review. In 24 cases (64.9%) it was ruled that fees were to be refunded fully or in part.

In three out of the seven cases before the Disciplinary Board of Appeal that were settled the appeal was allowed. Of these, one appeal concerned a disciplinary matter and two related to decisions of the Examination Board for the European Qualifying Examination.

#### 2.5 Total number of appeals pending, and processing time

On 1 January 1989 the number of appeals not yet settled totalled 1 041, including 955 technical appeals. The number of cases pending, which had increased by 81 in 1987, rose by 198 in 1988, reflecting the substantial rise in the number of appeals filed.

To fit in with the Office's medium-term plans, the average processing time for *ex parte* technical appeals should be 12 months and in the case of opposition appeals 16 months from receipt of the notice of appeal by the Board of Appeal registry. These periods were exceeded in 310 cases (32%) in 1988.

#### 2.6 Forecasting procedure

The volume of technical appeals to be expected in the future may be gauged by means of an extrapolation based on filing figures for 1988: about 73.4% of the 52 300 patent applications filed in that year will lead to patents in respect of which oppositions will be filed in about 9-10% of cases and approximately 3% (= 1 170) of the cases lead to opposition appeals. Decisions by the Examining Divisions to refuse patents (about 960 in total) are appealed in about 50% of cases (= 480 *ex parte* appeals), so altogether 52 300 patent applications give rise to approximately 1 650 technical appeals.

The Office is currently devising improved ways of forecasting the future volume of work to be expected.

The time lag between grant of patents and decisions of the Opposition Divisions means that appeals are spread over a fairly long period of time. According to provisional estimates based on other extrapolations, a total of 1 600 technical appeals are already to be expected in 1994, plus about 70 other cases.

La chambre de recours juridique a clôturé 22 procédures. Elle a fait droit au recours pour 10 d'entre elles (45,5 %).

37 procédures de réserve (art. 154 (3) CBE) ont été clôturées pendant la période sous revue. 24 de ces procédures (64,9 %) ont abouti à une décision ordonnant le remboursement partiel ou total de taxes.

Dans 3 des 7 affaires réglées par la chambre de recours statuant en matière disciplinaire, il a été fait droit au recours. L'une d'elles concernait une question de discipline, les deux autres des décisions du jury chargé de l'examen européen de qualification.

#### 2.5 Nombre total des procédures en instance et durée de ces procédures

Au 1.1.1989, on comptait au total 1041 affaires en instance, non encore terminées, dont 955 recours techniques. Alors qu'en 1987 le nombre de procédures pendantes s'est accru de 81 cas, l'accroissement a été de 198 cas en 1988, en raison de la forte augmentation du nombre des procédures de recours.

Dans le cadre de la planification à moyen terme de l'Office, la durée moyenne de la procédure devrait être, pour les procédures unilatérales de recours techniques, d'environ 12 mois, et pour les procédures de recours sur opposition, d'environ 16 mois à compter de la réception de l'acte de recours au greffe des chambres de recours. En 1988, ces durées moyennes ont été dépassées dans 310 cas (32 %).

#### 2.6 Prévisions

Il est possible de se faire une idée plus ou moins précise du nombre de recours techniques auquel il faut s'attendre à l'avenir, en se fondant sur le nombre de demandes déposées en 1988: sur les 52 300 demandes déposées en 1988, 73,4 % environ donneront lieu à la délivrance de brevets, contre lesquels il sera fait opposition dans 9 à 10 % des cas. Environ 3 % des procédures d'opposition conduiront à des procédures de recours sur opposition (= 1 170). A peu près 50 % des décisions de rejet prises par les divisions d'examen (960 environ) seront contestées par voie de recours (= 480 procédures de recours unilatérales). Au total, 52 300 demandes de brevets donneront donc lieu à quelque 1 650 procédures de recours techniques.

L'Office met au point actuellement des instruments plus perfectionnés pour la prévision du nombre futur d'affaires.

En raison du décalage dans le temps entre la délivrance des brevets d'une part et les décisions des divisions d'opposition d'autre part, les recours s'échelonnent sur une assez longue période. Selon des évaluations provisoires fondées sur d'autres bases de calcul, il faudrait déjà prévoir pour 1994 un total de 1 600 recours techniques, auxquels viendront s'ajouter environ 70 procédures non techniques.



Das Potential an Beschwerdeverfahren ist damit aber noch nicht erschöpft und wird mit den steigenden Anmeldezahlen mitwachsen.

### 3. Organisationsfragen

Die starke Zunahme des Geschäftsganges hat auch Auswirkungen auf die Tätigkeit der Geschäftsstelle. Als ein Beispiel kann die Zunahme an mündlichen Verhandlungen (1987: 165; 1988: 235 = + 70,2 %) hervorgehoben werden. Der 1987 begonnene Aufbau einer EDV für die Geschäftsstelle wurde fortgesetzt.

Die überproportionale Zunahme des Geschäftsganges der Beschwerdekammern stellt aber ganz allgemein hohe Anforderungen an die Planung des Einsatzes der personellen und sachlichen Ressourcen. Der Verwaltungsrat faßte daher in seiner Tagung vom Dezember 1988 den Beschluß, eine für Planung, wissenschaftliche Dienste und Dokumentation zuständige Direktion zu errichten, die ihre Planungsaufgabe mit Beginn des Jahres 1989 aufgenommen hat.

### 4. Legislative Maßnahmen

Im Oktober 1988 hat das Präsidium der Beschwerdekammern (Regel 10 (2) EPU) eine Änderung der Verfahrensordnung beschlossen. Der neue Artikel 11a ermächtigt die Beschwerdekammern, den Präsidenten des Europäischen Patentamts in einem anhängigen Verfahren zur Äußerung zu Fragen von allgemeinem Interesse aufzufordern. Die Große Beschwerdekammer, die nach Regel 11 EPU ihre Verfahrensordnung selbst erläßt, hat eine gleichartige Regelung beschlossen. Den neuen Regelungen liegt die Erwägung zugrunde, daß wegweisende Entscheidungen zu Fragen von allgemeinem Interesse auf eine breitere Grundlage gestellt werden, wenn der Präsident des EPA Gelegenheit erhält, auf Punkte aufmerksam zu machen, die er für bedeutsam hält. In vielen Vertragsstaaten ist das nationale Patentamt entweder Beteiligter am Beschwerdeverfahren oder wird von der Rechtsmittelinstanz angehört.

Beide Beschlüsse bedürfen der Genehmigung durch den Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation (Art. 23 (4) Satz 2 EPU). Der Verwaltungsrat hat im Juli 1989 diese Änderungen genehmigt.

### 5. Viertes Symposium europäischer Patentrichter in Lausanne

Vom 7. bis 9. September 1988 haben die europäischen Patentrichter in Lausanne ihre vierte Tagung abgehalten. Derartige Tagungen finden alle zwei Jahre statt und sind Themen des europäischen Patentrechts gewidmet. Die Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts waren durch den Vizepräsidenten, einen Vorsitzenden und drei Mitglieder der Beschwerdekammern vertreten.

Even this, however, does not exhaust the potential number of appeal cases, which will continue to grow in step with rising filing figures.

### 3. Organisational matters

The sharp increase in volume of work also affects the registry. For example, there is the increase in oral proceedings, rising from 165 in 1987 to 235 in 1988 (= + 70.2%); build-up of the EDP system, begun in 1987, has continued.

The unusually heavy increase in the work of the Boards of Appeal makes great demands in general with regard to planning the deployment of staff and resources. For this reason the Administrative Council adopted a decision at its December 1988 meeting to set up a directorate responsible for planning, as well as for research services and legal information, and this set about its activities at the start of 1989.

### 4. Legislative measures

In October 1988 the Presidential Council of the Boards of Appeal (Rule 10(2) EPC) decided to amend the Rules of Procedure. The new Article 11a empowers the Boards of Appeal to invite the President of the European Patent Office to comment on questions of general interest raised in the course of proceedings pending. The Enlarged Board of Appeal, which under Rule 11 EPC adopts its own Rules of Procedure, has decided on a similar provision. The new provisions are based on the consideration that landmark decisions concerning questions of general interest are placed on a broader footing if the President of the EPO is given the opportunity to draw attention to points he considers important. In many Contracting States the national patent office is either a party to the appeals procedure or is heard by an appeals body.

Both decisions are subject to the approval of the Administrative Council of the European Patent Organisation (Art. 23(4), 2nd sentence, EPC). The Administrative Council adopted a decision on the matter in July 1989.

### 5. Fourth Symposium of European Patent Judges

From 7 to 9 September 1988 the European patent judges held their fourth symposium in Lausanne. Such meetings take place every other year and are devoted to themes arising from the European Patent Law. The Boards of Appeal of the European Patent Office were represented by the Vice-President and a chairman and three members of the Boards of Appeal.

Le nombre de procédures de recours qui pourront être engagées ne se limitera cependant pas à ce qui vient d'être prévu et continuera à augmenter au fur et à mesure que progressera le nombre de dépôts de demandes.

### 3. Organisation

La forte augmentation de la charge de travail se répercute également sur l'activité du greffe, comme le montre l'augmentation du nombre de procédures orales (1987: 165; 1988: 235 = + 70,2 %). L'informatisation du travail du greffe commencée en 1987 a été poursuivie.

D'une manière générale, l'augmentation, nettement supérieure à la moyenne, de la charge de travail des chambres de recours exige une planification poussée de l'utilisation des ressources matérielles et humaines. C'est pourquoi le Conseil d'administration, lors de sa session de décembre 1988, a pris la décision de créer une direction Gestion, planification, documentation et recherches juridiques, qui a commencé à fonctionner au début de l'année 1989.

### 4. Modifications au niveau des textes applicables

En octobre 1988, le Conseil de Présidence des chambres de recours (règle 10(2) CBE) a décidé une modification du règlement de procédure des chambres de recours. Le nouvel article 11bis autorise les chambres de recours à inviter le Président de l'Office européen des brevets à présenter ses observations sur des questions d'intérêt général qui se posent dans le cadre d'une procédure en instance. La Grande Chambre de recours qui, conformément à la règle 11 CBE, arrête elle-même son règlement de procédure, a édicté des dispositions semblables. Ces nouvelles dispositions sont inspirées par le souci de donner aux décisions importantes portant sur des questions d'intérêt général un fondement plus large, en permettant au Président de l'OEB d'attirer l'attention sur des aspects qu'il juge importants. Dans de nombreux Etats contractants, l'office des brevets national est entendu par l'instance du second degré ou est lui-même partie à la procédure de recours.

Ces décisions sont toutes deux soumises à l'approbation du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets (art. 23(4), 2<sup>e</sup> phrase, CBE). Le Conseil d'administration a approuvé ces modifications en juillet 1989.

### 5. Quatrième colloque des juges européens de brevets à Lausanne

Du 7 au 9 septembre 1988 s'est tenu à Lausanne le quatrième colloque des juges européens de brevets. Ces colloques, organisés tous les deux ans, ont pour thème des problèmes concernant le droit européen des brevets. Les chambres de recours de l'Office européen des brevets y étaient représentées par le Vice-Président ainsi que par un président et trois membres des chambres de recours.

Auf dieser Tagung wurden Referate zu folgenden Themen gehalten (Vortragender in Klammern angegeben) :

- Die Aussetzung des Verletzungs- oder Nichtigkeitsprozesses wegen eines vor dritten Instanzen anhängigen Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahrens nach schweizerischem Recht (Walter)

- Aussetzung des Patentverletzungsverfahrens in den Niederlanden (Brinkhof)

- Probleme der Neuheit auf dem Gebiet der Auswählerfindungen (Szabo)

- Neuheit und Auswählerfindungen (Vivian)

- Die Änderung des Patents nach Erteilung, insbesondere im Hinblick auf das Erweiterungsverbot im Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren (Art. 123 (3), 138 (2) EPU) (Neervoort, Marterer)

- Die Änderung des Europäischen Patents nach seiner Erteilung und das Verbot der Erweiterung des Schutzbereichs (Schulte)

- Die Bestimmung des Schutzgegenstandes von Patenten im Erteilungs-, Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren (Bruchhausen)

- Die Bestimmung des Schutzgegenstandes im Erteilungsverfahren, Verletzungs- und Nichtigkeitsprozess (Le Tallec)

- Die Bestimmung des Schutzgegenstandes im Erteilungs-, Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren (Falconer)

- Neuere Entscheidungen der Technischen Beschwerdekammern des EPA (Payraudeau)

- Die Patentierbarkeit von Tieren in den Vereinigten Staaten (Markey)

Die Referate wurden in den Fachzeitschriften GRUR Int. 1989, 437 und 20 IIC 1989, 271 veröffentlicht und werden demnächst in PIBD erscheinen.

Die nächste Richtertagung wird im Jahre 1990 in Turin abgehalten.

At the 1988 symposium papers were delivered on the following subjects (speaker in brackets):

- The Stay of infringement or revocation proceedings pending opposition or revocation proceedings before another Court or authority under Swiss law (Walter)

- The Stay of infringement proceedings in the Netherlands (Brinkhof)

- Problems concerning novelty in the domain of selection inventions (Szabo)

- Novelty and selection inventions (Vivian)

- Amendment of the patent after grant having regard in particular to the ban on extending the protection conferred during opposition and revocation proceedings (Art. 123(3), 138(2) EPC) (Neervoort, Marterer)

- Amendment of the European patent after grant and the ban on extending the protection conferred (Schulte)

- Determining patent subject-matter in grant, infringement and revocation proceedings (Bruchhausen)

- Definition of the subject-matter of protection in the patent grant procedure and in infringement and revocation proceedings (Le Tallec)

- The determination of subject-matter protected by a patent in grant, infringement and revocation proceedings (Falconer)

- Recent decisions of the EPO Technical Boards of Appeal (Payraudeau)

- The patentability of animals in the United States (Markey)

The papers have been published in GRUR Int. 1989, 437 and 20 IIC 1989, 271; they will be reported in PIBD in a short time.

The next symposium of patent judges will be held in Turin in 1990.

Les exposés ont porté sur les thèmes suivants (nom du conférencier indiqué entre parenthèses):

- Sursis à statuer dans les litiges en matière de contrefaçon et de validité en raison d'une procédure d'opposition ou d'annulation pendante devant une autre instance, au regard du droit suisse (Walter);

- Sursis à statuer dans les litiges en matière de contrefaçon aux Pays-Bas (Brinkhof);

- Problèmes concernant la nouveauté dans le domaine des inventions de sélection (Szabo);

- Nouveauté et inventions de sélection (Vivian);

- La modification du brevet après sa délivrance, eu égard notamment à l'interdiction d'étendre l'objet de l'invention au cours des procédures d'opposition et d'annulation (Art. 123(3), 138(2) CBE) (Neervoort, Marterer);

- La question de la modification du brevet européen après sa délivrance et l'interdiction d'étendre la protection (Schulte);

- La détermination de l'objet de la protection dans la procédure de délivrance ainsi que dans les actions en matière de contrefaçon et de validité (Bruchhausen);

- La détermination de l'objet de la protection dans la procédure de délivrance ainsi que dans les litiges en matière de contrefaçon et de validité (Le Tallec);

- La détermination de l'objet de la protection dans la procédure de délivrance ainsi que dans les actions en matière de contrefaçon et de validité (Falconer);

- Décisions récentes des chambres de recours techniques de l'OEB (Payraudeau);

- La brevetabilité des animaux aux Etats-Unis (Markey).

Les exposés ont été publiés dans les revues spécialisées GRUR Int. 1989, 437 et 20 IIC 1989, 271 et le seront prochainement dans PIBD.

Le prochain colloque des juges européens de brevets aura lieu à Turin en 1990.

## ZWEITER TEIL

## RECHTSPRECHUNG DER BESCHWERDEKAMMERN UND DER GROSSEN BESCHWERDEKAMMER

## I. Patentierbarkeit

## A. Patentfähige Erfindungen

Die Beschwerdekammer Elektrotechnik hat in drei Grundsatzfällen über die Frage des Patentschutzes für Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten sowie für Computerprogramme (Art. 52 (2) c), 52 (3) EPÜ entschieden.

Die Beschwerde T 115/85 richtete sich gegen eine Entscheidung der Prüfungsabteilung zur Zurückweisung einer europäischen Patentanmeldung, die ein Verfahren zur optischen Darstellung einer aus mehreren Wörtern bestehenden Meldung aus einem Satz vorgegebener Meldungen zum Gegenstand hat, wobei jede Meldung ein konkretes Ereignis betrifft, das in einer Ein-/Ausgabe-Vorrichtung einer Textverarbeitungsanlage vorkommen kann, die außerdem eine Tastatur, eine Anzeige und einen Speicher umfaßt.

Die Kammer stellte zunächst in ihrer Entscheidung vom 5. September 1988 fest, daß die automatische visuelle Anzeige der in einer Vorrichtung oder Anlage herrschenden Bedingungen in der Regel eine technische Aufgabe darstellt. Die Anmeldung schlägt als Lösung dieses konkreten Problems die optische Meldung der Ereignisse in der Ein-/Ausgabe-Vorrichtung einer Textverarbeitungsanlage vor. Bei dieser Lösung werden ein Computerprogramm und bestimmte in einem Speicher enthaltene Tabellen zur Bildung der Sätze benutzt, die dann optisch dargestellt werden (vgl. Nr. 7 und 8 der Entscheidungsgründe).

Die Kammer hat dann für den vorliegenden Fall in Anlehnung an die frühere Entscheidung T 208/84 (ABl. EPA 1987, 14) folgenden Grundsatz aufgestellt: Auch wenn der einer Erfindung zugrundeliegende Gedanke auf einem Computerprogramm und der Art und Weise beruht, wie die Tabellen strukturiert sind, so wird mit einem Anspruch, der auf die Verwendung der Lösung einer technischen Aufgabe gerichtet ist, kein Schutz für das Computerprogramm als solches begehrt (vgl. Nr. 9 der Entscheidungsgründe); eine Erfindung, die nach den herkömmlichen Patentierbarkeitskriterien patentierbar wäre, sollte nämlich nicht allein deshalb vom Schutz ausgeschlossen werden, weil zu ihrer Ausführung moderne technische Mittel etwa in Form eines Computerprogramms eingesetzt werden; daraus darf jedoch nicht der Umkehrschluß gezogen werden, daß ein Computerprogramm in jedem Fall als technisches Mittel zu betrachten ist (vgl. Nr. 10 der Entscheidungsgründe). Die Kammer gelangte zu der Schlußfolgerung, daß der hier in funktionellen Merkmalen ausgedrückte Gegenstand des Anspruchs nicht aufgrund des Artikels 52 (2) c) und (3) EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossen ist (vgl. Nr. 11 und 12 der Entscheidungsgründe).

## PART TWO

## BOARD OF APPEAL AND ENLARGED BOARD OF APPEAL CASE LAW

## I. Patentability

## A. Patentable inventions

The Electrical Board of Appeal had to deal on three occasions with the problem of the protection by patent of schemes, rules and methods for performing mental acts and programs for computers (Articles 52(2)(c), 52(3) EPC).

In Decision T 115/85 dated 5 September 1988, the subject of the appeal was the Examining Division's decision to refuse a European patent application relating to a method for displaying one of a set of predetermined messages comprising a phrase made up of a number of words, each such message indicating a specific event which may occur in the input/output device of a word processing system which comprises furthermore a keyboard, a display and a memory.

The Board first observed that giving visual indications automatically about conditions prevailing in an apparatus or system is basically a technical problem; the application proposes a solution to a specific problem of this kind, namely providing a visual indication about events occurring in the input/output device of a word processor; the solution includes the use of a computer program and certain tables stored in a memory to build up the phrases to be displayed (cf. Reasons, points 7 and 8).

The Board then adopted the principle laid down in Decision T 208/84 (OJ EPO 1987, 14), according to which even if the basic idea underlying the invention may be considered to reside in a computer program and the way the tables are structured, a claim directed to its use in the solution of a technical problem does not seek protection for a computer program as such (cf. Reasons, point 9); an invention which would be patentable in accordance with conventional patentability criteria should not be excluded from protection by the mere fact that for its implementation modern technical means in the form of a computer program are used, and that it does not follow from this statement that conversely a computer program can under all circumstances be considered as constituting a technical means (cf. Reasons, point 10); the Board concluded that the subject-matter of the claim, phrased in functional terms, may not be barred from protection by Articles 52(2) and (3) EPC (cf. Reasons, points 11 and 12).

## DEUXIEME PARTIE

## LA JURISPRUDENCE DES CHAMBRES DE RECOURS ET DE LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS

## I. Brevetabilité

## A. Inventions brevetables

La chambre de recours Electricité a tranché à trois reprises le problème de la protection par brevet des plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, et des programmes d'ordinateurs (articles 52 (2)c), 52(3) CBE).

Le recours T 115/89 portait contre une décision de rejet de la division d'examen relative à une demande de brevet européen concernant une méthode de visualisation d'un message qui faisait partie d'un jeu de messages prédéterminés et comprenait une expression composée d'un certain nombre de mots, chacun de ces messages indiquant un événement spécifique ayant pu se produire dans l'unité d'entrée-sortie d'un système de traitement de texte comprenant en outre un clavier, un dispositif d'affichage et une mémoire.

Par la décision rendue le 5 septembre 1988, la chambre a constaté dans un premier temps que la visualisation automatique d'indications sur les conditions existant dans un appareil ou un système constituait essentiellement un problème technique; la demande en cause propose d'apporter une solution à ce type de problème spécifique, notamment en fournissant une indication visuelle sur des événements se produisant dans l'unité d'entrée-sortie d'un système de traitement de texte; la solution implique le recours à un programme d'ordinateur et à certaines tables mémorisées pour former les expressions destinées à être affichées (cf. points 7 et 8 des motifs de la décision).

Puis la chambre a repris le principe fixé dans la décision antérieure T 208/84 (JO OEB 1987, 14) et estimé que même si l'idée de base qui sous-tend une invention peut être considérée comme résidant dans un programme d'ordinateur et dans la structure des tables, la revendication ayant pour objet l'utilisation de la solution d'un problème technique ne recherche pas la protection d'un programme d'ordinateur en tant que tel (cf. point 9 des motifs de la décision); une invention qui serait brevetable d'après les critères de brevetabilité classiques ne devrait pas être exclue de la protection du seul fait que sa mise en oeuvre fait appel à des moyens techniques modernes constitués par un programme d'ordinateur, mais qu'il n'en découle pas inversement qu'un programme d'ordinateur peut être considéré en toutes circonstances comme constituant un moyen technique (cf. point 10 des motifs de la décision). La chambre a conclu que l'objet de la revendication - rédigé, en l'espèce, en termes fonctionnels - ne peut pas être exclu de la protection en vertu des articles 52(2)c) et (3) CBE (cf. points 11 et 12 des motifs de la décision).

In der Entscheidung **T 22/85** vom 5. Oktober 1988 mußte dieselbe Kammer über die Patentierbarkeit eines Verfahrens zur automatischen Zusammenfassung und Speicherung von Eingabedokumenten in einem System zur Informationsspeicherung und -wiederauffindung sowie eines entsprechenden Verfahrens zur Wiederauffindung eines Dokuments in diesem System entscheiden. Das beschriebene Verfahren fällt der Feststellung der Kammer zufolge unter die in Artikel 52 (2) c) EPÜ definierten Tätigkeiten (vgl. Nr. 5 der Entscheidungsgründe). Die Kammer hob unter Hinweis auf die ständige Rechtsprechung der Vertragsstaaten des EPÜ und die Regeln 27 (1) b) und 29 (1) b) EPÜ ("technische Merkmale") hervor, daß eine Erfindung technischen Charakter aufweisen muß, um patentierbar zu sein, und vertrat die Auffassung, daß ein Anspruch, der zwar auf eine vom Patentschutz ausgeschlossene Tätigkeit gerichtet ist, aber auch technische Merkmale, z. B. einen durch ein geeignetes Programm gesteuerten Rechner, enthält, nicht in jedem Falle patentunfähig ist; eine bloße Darlegung der zur Ausführung der Tätigkeit erforderlichen Schrittfolge in Form von Funktionen oder funktionellen Mitteln, die - wie im vorliegenden Fall - mit herkömmlichen Computer-Hardwarelementen zu realisieren sind, bringt jedoch keinerlei technische Überlegungen ins Spiel und kann deshalb weder dieser Tätigkeit noch dem beanspruchten Gegenstand als Ganzem technischen Charakter verleihen; ebensowenig kann beispielsweise die Lösung einer mathematischen Gleichung mit einer herkömmlichen Rechenmaschine als technische Tätigkeit angesehen und somit das Patentierungsverbot umgangen werden (vgl. Nr. 8 der Entscheidungsgründe).

Die Frage des technischen Charakters der Erfindung stellte sich dieser Beschwerdekammer auch in der Entscheidung **T 6/83** vom 6. Oktober 1988, diesmal jedoch im Zusammenhang mit Verbesserungen digitaler Datenverarbeitungssysteme. In der Entscheidungsbegründung stellt die Kammer fest, daß es sich bei besagtem System im wesentlichen um ein auf Abwicklung gerichtetes Management-Datenbank-Konzept handelt. Dieses wird durch eine Reihe von Programmen ausgeführt, die die Grundfunktionen zur Verfügung stellen, die für eine große Zahl von Anwenderprogrammen im kommerziellen und administrativen Bereich benötigt werden (s. Nr. 4 der Entscheidungsgründe). Dieses Kontroll-Programm ist daher mit herkömmlichen Betriebssystemen vergleichbar, die für jeden Computer benötigt werden, um die internen Grundfunktionen zu koordinieren, und damit das Betreiben verschiedenster Anwendersoftware gestatten. Eine derartige Erfindung ist als eine im wesentlichen technische Problemlösung und somit als eine Erfindung i. S. d. Artikels 52 (1) EPÜ anzusehen (s. Nr. 5 und 6 der Entscheidungsgründe).

#### **B. Ausnahmen von der Patentierbarkeit**

Nach Artikel 53 b) EPÜ werden europäische Patente nicht erteilt für

In Decision **T 22/85** dated 5 October 1988, the same Board had to decide on the patentability of a method for automatically abstracting and storing an input document in an information storage and retrieval system and a corresponding method for retrieving a document from the system. The method thus described falls - as the Board observed (cf. Reasons, point 5) - within the category of activities defined in Article 52(2)(c) EPC. The Board emphasised first of all the technical character required for a patentable invention, drew attention to the long-standing legal practice in the EPC Contracting States and Rules 27(1)(b) and 29(1)(b) EPC ("technical features"), and considered that a claim directed to an excluded activity but at the same time containing technical features e.g. a computer controlled by appropriate software would not appear to be unallowable under all circumstances; that, however, the mere setting out, as in the present case, of the sequence of steps necessary to perform the activity in terms of functions or functional means to be realised with the aid of conventional computer hardware elements does not import any technical considerations and can, therefore, neither lend a technical character to that activity nor to the claimed subject-matter considered as a whole, any more than solving a mathematical equation could be regarded as a technical activity when a conventional calculating machine is used and thereby overcome the exclusion from patentability (cf. Reasons, point 8).

This Board of Appeal also took up the question of the technical character of the invention in Decision **T 6/83** dated 6 October 1988, but this time in connection with improvements in digital data processing systems. In the Reasons for the Decision the Board found that the said system was essentially a transaction-oriented database management concept effected by a set of programs providing the general facilities required for a great number of application programs in the area of commercial and administrative activities (see Reasons, point 4). This control program is therefore comparable to the conventional operating programs required for any computer to co-ordinate its internal basic functions and thereby permit the running of a number of programs for specific applications. Such an invention is to be regarded as solving a problem which is essentially technical and thus as an invention within the meaning of Article 52(1) EPC (see Reasons, points 5 and 6).

#### **B. Exceptions to patentability**

According to Article 53(b) EPC, European patents are not granted in respect

Par la décision **T 22/85** du 5 octobre 1988, la même chambre a dû décider de la brevetabilité d'une méthode permettant de résumer et de mémoriser automatiquement un document d'entrée dans un système de stockage et de recherche d'information, ainsi qu'une méthode correspondante permettant de retrouver un document dans le système. Comme l'a constaté la chambre, la méthode ainsi décrite appartient à la catégorie des activités définies à l'article 52(2)(c) CBE (cf. point 5 des motifs de la décision). Insistant tout d'abord sur le caractère technique que doit présenter une invention brevetable, la chambre, faisant référence à la jurisprudence constante des Etats contractants de la CBE et aux règles 27(1)(b) et 29(1)(b) CBE ("caractéristiques techniques"), a estimé qu'une revendication ayant pour objet une activité exclue de la brevetabilité tout en comportant des caractéristiques techniques, par exemple un ordinateur commandé par un logiciel approprié, ne paraît pas devoir être non brevetable en toutes circonstances; que toutefois se borner à indiquer, comme dans le cas présent, la marche à suivre pour effectuer l'activité, et ceci en termes de fonctions ou de moyens fonctionnels à réaliser à l'aide d'éléments de matériel classiques dans le domaine du traitement de l'information, ne fait pas entrer en ligne de compte des éléments techniques et ne peut donc pas conférer un caractère technique à cette activité ni à l'objet de la revendication considéré dans son ensemble, pas plus que le fait de résoudre une équation mathématique ne pourrait, en cas d'utilisation d'un calculateur classique, être considéré comme une activité technique, qui ne serait donc pas exclue de la brevetabilité (cf. point 8 des motifs de la décision).

Cette même chambre de recours s'est également interrogée sur le caractère technique de l'invention dans sa décision **T 6/83** du 6 octobre 1988 concernant des améliorations apportées à des systèmes de traitement de données numériques. Dans l'exposé des motifs, la chambre a constaté que ledit système constitue pour l'essentiel un modèle transactionnel de gestion de base de données qui est mis en oeuvre grâce à une série de programmes mettant à disposition les fonctions de base nécessaires pour un nombre important de programmes d'applications dans les domaines commercial et administratif (cf. point 4 des motifs de la décision). Par conséquent, ce programme de gestion est assimilable aux systèmes d'exploitation traditionnels dont on a besoin pour tout ordinateur afin de coordonner les fonctions de base internes et permettre ainsi la mise en oeuvre d'une très grande diversité de logiciels d'application. Ce type d'invention doit être considéré comme la solution essentiellement technique d'un problème et donc comme une invention au sens de l'article 52(1) CBE (cf. points 5 et 6 des motifs de la décision).

#### **B. Exceptions à la brevetabilité**

Selon l'article 53 b) CBE, les brevets européens ne sont pas délivrés pour les

Pflanzensorten sowie für im wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen. In der Sache **T 320/87** vom 10. November 1988 hatte der Beschwerdeführer der Beschwerdekammer Chemie 3.3.2 Patentansprüche vorgelegt, die auf Verfahren zur schnellen Entwicklung von Hybriden und zur kommerziellen Erzeugung von Hybrid-saatgut im allgemeinen gerichtet waren; außerdem führte er im Beschwerdeverfahren auch Ansprüche für die aus diesen Verfahren hervorgegangenen Erzeugnisse ein. Die Kammer befaßte sich zunächst mit dem Begriff "im wesentlichen biologische" Verfahren; sie vertrat im Gegensatz zur Prüfungsabteilung die Auffassung, daß bei der Beantwortung der Frage, ob ein (nicht mikrobiologisches) Verfahren als "im wesentlichen biologisch" im Sinne des Artikels 53 b) EPÜ anzusehen sei, das Wesen der Erfindung sowie die Gesamtwirkung des Menschen und sein Anteil am erzielten Ergebnis zugrunde gelegt werden muß; das erforderliche menschliche Eingreifen allein ist jedoch noch kein ausreichendes Kriterium dafür, daß das Verfahren nicht "im wesentlichen biologisch" ist. Menschliches Zutun kann unter Umständen lediglich bedeuten, daß das Verfahren kein "rein biologisches" ist, und sich in einem unwesentlichen Beitrag erschöpfen; es geht auch nicht nur um die Frage der Quantität oder Qualität dieses Eingreifens (vgl. Nr. 6 der Entscheidungsgründe).

Bei der Frage, ob die beanspruchten Erzeugnisse Pflanzensorten sind, folgte die Beschwerdekammer Chemie 3.3.2 der Linie der Beschwerdekammer Chemie 3.3.1 in der Sache T 49/83 (ABl. EPA 1984, 112) (vgl. Nr. 13 der Entscheidungsgründe) und gelangte zu der Auffassung, daß dieses Hybrid-Saatgut und die daraus hervorgegangenen Pflanzen nicht als Pflanzensorten im Sinne des Artikels 53 b) EPÜ angesehen werden können, da die Population einer Generation hinsichtlich einzelner Besonderheiten nicht durchweg beständig ist (vgl. Nr. 14 der Entscheidungsgründe).

## C. Neuheit

### 1. Umfang der Übereinstimmung

In ihrer Entscheidung **T 56/87** vom 20. September 1988 vertrat die Beschwerdekammer Physik die Auffassung, daß ein bestimmtes Merkmal, nämlich, daß bei einem Verfahren zur Berichtigung von Fehlaufrichtungen eines divergierenden Strahlenbündels die äußeren Elektroden einer Transmissions-Ionisations-Kammer so angeordnet sind, daß sie sich teilweise im Schatten eines Kollimators befinden, in einem früheren Dokument nicht offenbart war, obwohl dieses eine Abbildung enthielt, aus der eine solche Anordnung ersichtlich war. Die Kammer hat hier festgestellt, daß die technische Lehre eines Dokuments als Ganzes betrachtet werden muß, wie es ja auch der Fachmann tut; es ist nicht richtig, willkürlich einzelne Teile herauszugreifen, um ihnen eine von der Gesamtlehre des Dokuments abweichende oder sogar in Widerspruch dazu stehende technische Information zu entnehmen. (vgl. Nr. 3.1 der

of plant varieties or for essentially biological processes. In Decision **T 320/87** dated 10 November 1988, the appellant had submitted to Chemical Board 3.3.2 claims related to processes for rapidly developing hybrids and commercially producing hybrid seeds in general, together with product claims deriving from these processes, which were first submitted during the appeal proceedings. The Board first turned its attention to the concept of "essentially biological" processes; unlike the Examining Division, it was of the opinion that whether or not a (non-microbiological) process is to be considered as "essentially biological" within the meaning of Article 53(b) EPC has to be judged on the basis of the essence of the invention taking into account the totality of human intervention and its impact on the result achieved; that the necessity for human intervention alone is not yet a sufficient criterion for its not being "essentially biological"; human interference may only mean that the process is not a "purely biological" process, without contributing anything beyond a trivial level; it is further not a matter simply of whether such intervention is of a quantitative or qualitative character (cf. Reasons, point 6).

On the question of whether the products claimed are plant varieties, Chemical Board 3.3.2 adopted the case law established by Chemical Board 3.3.1 in its Decision T 49/83, OJ EPO 1984, 112 (cf. Reasons, point 13) and concluded that the present hybrid seed and plants from such seed, lacking stability in some trait of the whole generation population, cannot be classified as plant varieties within the meaning of Article 53(b) EPC (cf. Reasons, point 14).

## C. Novelty

### 1. Extent of correspondence

In its Decision **T 56/87** dated 20 September 1988, the Physics Board considered that a particular feature relating to the positioning of the outer electrons of a transmission ion chamber in such a way that they partially lie in the shadow of a collimator for implementing a process for correcting alignment errors of a divergent beam of rays was not disclosed in a prior art document which, however, contained a figure in which such positioning could be identified. The Board stressed in this connection that the technical disclosure in a document should be considered in its entirety, as it would be done by a person skilled in the art, and that it was not justified to arbitrarily isolate parts of such document in order to derive therefrom an item of technical information which would be distinct from or even contradict with the integral teaching of the document (cf. Reasons, point 3.1). In the present case, it considered that

variétés végétales ainsi que pour les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux. Dans la décision **T 320/87** du 10 novembre 1988, le requérant avait soumis à la chambre de recours Chimie 3.3.2 des revendications portant sur des procédés d'obtention rapide d'hybrides et des procédés de production de semences hybrides à des fins commerciales en général, ainsi que des revendications de produits, présentées lors de la procédure de recours, découlant de ces procédés. La chambre s'est penchée tout d'abord sur la notion de procédés "essentiellement biologiques"; elle a estimé, contrairement à la division d'examen, que la question de savoir si un procédé (non microbiologique) est ou non "essentiellement biologique" au sens de l'article 53 b) CBE doit être tranchée en fonction de ce qui constitue l'essence de l'invention, compte tenu de la totalité de l'intervention humaine et de son impact sur le résultat obtenu; que la nécessité de l'intervention humaine ne constitue pas encore, à elle seule, un critère suffisant pour affirmer que le procédé n'est pas "essentiellement biologique"; il est possible que l'intervention humaine signifie uniquement que le procédé n'est pas "purement biologique" et que son apport demeure insignifiant; en outre, la question n'est pas simplement de savoir si une telle intervention est d'ordre quantitatif ou qualitatif (cf. point 6 des motifs de la décision).

Quant à la question de savoir si les produits revendiqués constituent des variétés végétales, la chambre Chimie 3.3.2 a suivi la jurisprudence établie par la chambre Chimie 3.3.1 dans sa décision T 49/83 JO OEB 1984, 112 (cf. point 13 des motifs de la décision) et a conclu qu'en l'absence de stabilité d'un certain caractère de toute la population, la semence hybride en question et les plantes qui en sont issues ne peuvent pas être considérées comme des variétés végétales au sens de l'article 53 b) CBE (cf. point 14 des motifs de la décision).

## C. Nouveauté

### 1. Etendue de la concordance

Dans sa décision **T 56/87** en date du 20 septembre 1988, la chambre Physique a considéré qu'une caractéristique particulière relative au positionnement des électrodes externes d'une chambre à transmission ionique de façon qu'elles se trouvent partiellement dans l'ombre d'un collimateur pour la mise en œuvre d'un procédé de correction des erreurs d'alignement d'un faisceau de rayonnement divergent n'était pas divulguée par un document antérieur qui, pourtant, comportait une figure sur laquelle un tel positionnement était reconnaissable. La chambre a souligné à ce sujet qu'il convenait d'apprécier l'enseignement technique d'un document de façon globale, comme le ferait l'homme du métier, et qu'il n'était pas justifié d'en isoler arbitrairement certaines parties pour en déduire une information technique qui serait différente de l'enseignement intégral du document, ou qui serait même en contradiction

Entscheidungsgründe). Sie war in diesem Fall der Auffassung, daß es sich bei der betreffenden Abbildung offensichtlich um eine schematische Darstellung handelte, die die wahren Proportionen und Abmessungen des Geräts nicht wiedergab, und daß der Fachmann deshalb zur richtigen Auslegung auch die anderen Abbildungen und die Beschreibung aus dem Dokument hätte heranziehen müssen; der Beschreibung hätte er immerhin entnehmen können, daß die äußeren Elektroden voll und ganz im Strahlungsbereich, aber nicht - wie in den streitigen Patentansprüchen angegeben - teilweise im Schatten der Kollimatoren liegen müssen (vgl. Nr. 3.1 der Entscheidungsgründe).

In der Entscheidung **T 26/85** vom 20. September 1988 legte die Beschwerdekammer Elektrotechnik Artikel 54 (2) EPÜ dahingehend aus, daß der Stand der Technik nur insoweit als der Öffentlichkeit zugänglich gemacht gelten kann, als die dem Fachmann gegebene Information diesen in die Lage versetzt, die technische Lehre, die Gegenstand der Offenbarung ist, unter Heranziehung des bei ihm vorauszusetzenden einschlägigen Fachwissens auszuführen (vgl. Nr. 8 der Entscheidungsgründe).

In diesem konkreten Fall lagen die anspruchsgemäßen Bereiche eines bestimmten Parameters innerhalb der weiter gesteckten Bereiche, die für denselben Parameter in einem Dokument des Stands der Technik angegeben waren; die Parameterbereiche überschritten sich also. Entsprechend der oben erwähnten Schlußfolgerung hielt es die Kammer für eine realistische Methode, bei der Beurteilung der Neuheit einer Erfindung gegenüber dem Stand der Technik die Frage zu stellen, ob der Fachmann angesichts des technischen Sachverhalts die Anwendung der technischen Lehre des Stands der Technik im Überlappungsbereich ernsthaft in Betracht ziehen würde; muß diese Frage bejaht werden, so läßt dies auf mangelnde Neuheit schließen (vgl. Nr. 9 der Entscheidungsgründe).

Dies war jedoch in der betreffenden Sache nicht der Fall, da der Stand der Technik eine begründete Erklärung enthielt, die den Fachmann eindeutig davon abgehalten hätte, den Bereich unterhalb eines bestimmten Wertes zu benutzen; der sich überschneidende Bereich lag auch unter diesem Wert; der beanspruchte Bereich wurde daher für neu befunden (s. Nrn 11 - 13 der Entscheidungsgründe).

## 2. Zugänglichmachung

Einer wissenschaftlichen Zeitschrift war ein Artikel mit einer Beschreibung der Erfindung "vertraulich" zur Veröffentlichung zugesandt worden (die Herausgeber waren somit verpflichtet, den Inhalt des Artikels bis zur Veröffentlichung geheimzuhalten). Der Herausge-

the figure in question was obviously a schematic illustration showing neither the proportions nor the dimensions of the actual apparatus and that, in order to be able to interpret it correctly, the skilled technician therefore had to refer to the other figures and to the written description of the document; he would have deduced from the latter, however, that the outer electrodes should be positioned entirely in the radiation field, and not partially in the shadow of the collimators, as set out in the claims examined (cf. Reasons, point 3.1).

In Case **T 26/85** dated 20 September 1988, the Electrical Board interpreted Article 54(2) EPC as meaning that anything comprised in the state of the art can only be regarded as having been made available to the public insofar as the information given to the person skilled in the art is sufficient to enable him to practise the technical teaching which is the subject of the disclosure, taking into account also the general knowledge in the field to be expected of him (cf. Reasons, point 8).

In this particular case, the ranges of a certain parameter as defined in the claim fell within the broader ranges stated for the same parameter in a prior art document; there were therefore overlapping ranges of this parameter. According to the above-mentioned conclusion, the Board considered that a realistic approach in assessing the novelty of the invention under examination over the prior art in a case where overlapping ranges of a certain parameter exist would be to consider whether the person skilled in the art would, in the light of the technical facts, seriously contemplate applying the technical teachings of the prior art document in the range of overlap; if it can be fairly assumed that this would be the case, it must be concluded that no novelty exists (cf. Reasons, point 9).

Such was not the case in the matter under consideration, since there existed in the prior art a reasoned statement clearly dissuading the person skilled in the art from using that range under a certain value and the range of overlaps was under this value; therefore the claimed range was considered as novel (see Reasons, points 11-13).

## 2. Availability to the public

An article describing the invention had been sent for publication in a scientific journal "in confidence" (so that the publishers were obliged to keep the contents of the article secret prior to any publication). The document was dispatched by second class mail to its

avec celui-ci (cf. point 3.1 des motifs de la décision). Dans le cas d'espèce, elle a considéré que la figure en question constituait manifestement une illustration schématique ne reproduisant ni les proportions, ni les dimensions de l'appareil réel et que le technicien devait par conséquent, pour pouvoir l'interpréter correctement, faire appel aux autres figures et à la description écrite figurant dans le document; de cette dernière, il aurait toutefois déduit que les électrodes externes devraient être positionnées entièrement dans le champ de radiation, et non partiellement dans l'ombre des collimateurs telle que définie dans les revendications examinées (cf. point 3.1 des motifs de la décision).

Dans la décision **T 26/85** en date du 20 septembre 1988, la chambre Electricité a estimé, quant à l'interprétation à donner à l'article 54(2) CBE, que toute chose comprise dans l'état de la technique ne peut être considérée comme rendue accessible au public que si les renseignements donnés à l'homme du métier sont suffisants pour lui permettre de mettre en pratique l'enseignement technique qui fait l'objet de la divulgation, compte tenu également des connaissances générales qu'il est censé posséder en la matière (cf. point 8 des motifs de la décision).

Dans ce cas d'espèce, les plages de valeurs d'un certain paramètre telles que définies dans la revendication étaient comprises dans les plages plus larges indiquées pour ce même paramètre dans un document antérieur; il y avait donc recoupement avec les plages de valeurs de ce paramètre. Conformément à la conclusion mentionnée ci-dessus, la chambre a considéré que pour apprécier de façon réaliste lors de l'examen la nouveauté de l'invention par rapport à l'état de la technique, dans le cas d'un recoupement entre les plages de valeur d'un certain paramètre, l'on pourrait se demander si l'homme du métier, connaissant les faits techniques, aurait envisagé sérieusement de mettre en application l'enseignement technique du document antérieur dans la plage de valeurs commune; si l'on peut raisonnablement supposer que ce serait le cas, il faut conclure qu'il n'y a pas de nouveauté (cf. point 9 des motifs de la décision).

Ce n'était pas le cas en l'occurrence, puisqu'il existait dans l'état de la technique un énoncé argumenté dissuadant clairement l'homme du métier d'utiliser cette plage de valeurs au-dessous d'une certaine valeur, et la plage de valeurs commune se situait également en dessous de cette valeur; en conséquence, la plage de valeur revendiquée a été considérée comme nouvelle (cf. points 11 à 13 des motifs de la décision).

## 2. Accessibilité

Un article décrivant l'invention avait été envoyé à titre "confidentiel" pour publication dans une revue scientifique (de sorte que l'éditeur était tenu de ne pas divulguer le contenu de l'article avant sa publication). L'éditeur, une société scientifique, a envoyé ce document à



ber, eine wissenschaftliche Gesellschaft, sandte das Dokument zwei Tage vor dem Prioritätstag als gewöhnliche Postsendung an die Abonnenten ab.

Die Prüfungsabteilung vertrat die Auffassung, daß das Dokument der Öffentlichkeit an dem Tage zugänglich gemacht worden war, an dem es an die Abonnenten adressiert zur Post gegeben wurde. Die Technische Beschwerdekammer Chemie 3.3.1 schloß sich dem in ihrer Entscheidung **T 381/87** vom 10. November 1988 nicht an. Ihres Erachtens ist ein Dokument nicht allein schon deshalb für die Zwecke des Artikels 54 (2) EPÜ "der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden", weil es an ein Mitglied der Öffentlichkeit adressiert und in einen Postkasten geworfen wurde; das Dokument ist während seiner Verweildauer im Postkasten und bis zu seiner Auslieferung an den Adressaten nicht "der Öffentlichkeit zugänglich" (vgl. Nr. 4.2 der Entscheidungsgründe). Außerdem vertrat die Kammer die Auffassung, daß das EPA bei Tatfragen (hier der Frage, wann ein Dokument der Öffentlichkeit erstmals zugänglich gemacht worden ist) anhand der ihm vorliegenden Beweismittel entscheiden muß, was aller Wahrscheinlichkeit nach geschehen ist, d. h. es muß entscheiden, welche Möglichkeit wohl die wahrscheinlichste war (vgl. Nr. 4.4 der Entscheidungsgründe).

Nach Abwägung der Wahrscheinlichkeiten war die Kammer nicht davon überzeugt, daß ein Exemplar des Dokuments einem Abonnenten der wissenschaftlichen Zeitschrift, die dieses enthielt, tatsächlich vor dem Prioritätstag der Anmeldung mit der Post zugestellt worden war. Das Dokument war aber einen Tag vor dem Prioritätstag in der Bibliothek des Herausgebers ausgelegt worden (vgl. Nr. 4.2 der Entscheidungsgründe).

Die Kammer war der Ansicht, daß ein Dokument, das an einem bestimmten Tag in einer Bibliothek "für jedermann zugänglich gewesen ist, der es einsehen wollte", an diesem Tag "der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist"; es ist rechtlich unerheblich, i) ob ein Mitglied der Öffentlichkeit - sei es vermittels eines Verzeichnisses oder auf sonstige Weise - davon wußte, daß das Dokument an diesem Tag zugänglich war, oder ii) ob ein Mitglied der Öffentlichkeit an diesem Tag tatsächlich nach dem Dokument gefragt hat (vgl. Nr. 4.4 b) der Entscheidungsgründe). Aus diesen Gründen war die Kammer der Auffassung, daß das Dokument Bestandteil des Stands der Technik geworden war.

### 3. Chemische Erzeugnisse

Zu den tragenden Grundsätzen der Rechtsprechung zur Neuheit kann auf die Entscheidungen **T 12/81** (ABI. EPA 1982, 296), **T 181/82** (ABI. EPA 1984, 401) und **T 7/86** (ABI. EPA 1988, 381) verwiesen werden.

Mit der Entscheidung **T 296/87** vom 30. August 1988 bestätigte die Beschwerdekammer Chemie 3.3.1 die in der obengenannten Grundsatzent-

subscribers by the publisher, a scientific society, two days before the priority date.

The Examining Division took the view that the document was made available to the public on the day when it was posted to subscribers. Chemical Board 3.3.1 did not share this conclusion in the Decision **T 381/87** dated 10 November 1988. In its opinion a document is not "made available to the public" for the purpose of Article 54(2) EPC merely by being addressed to a member of the public and placed in a post-box, because it is quite clear that while such a document remains in the post-box, and at all times prior to its delivery to the person to whom it is addressed, it is not "available to the public" (cf. Reasons, point 4(2)). Further, it was held that in relation to an issue of fact, (here: when a document was first made available to the public), the EPO must decide what happened, having regard to the available evidence, on the balance of probabilities: i.e. it must decide what is more likely than not to have happened (cf. Reasons, point 4(4)).

On a balance of probabilities, the Board was not satisfied that any copy of the document was in fact delivered by mail to a subscriber of the scientific publication containing it before the priority date of the application. However, the document was placed on the shelves of the publisher's library a day before the priority date (cf. Reasons, point 4(2)).

The Board took the view that if a document in a library "would have been available to anyone who requested to see it" on a particular day, such fact is sufficient to establish that the document was "made available to the public" on that day: it is not necessary as a matter of law (i) that any member of the public would have been aware that the document was available on that day, whether by means of an index or otherwise, or (ii) that any member of the public actually asked for the document on that day (cf. Reasons, point 4(4)(b)). The Board concluded that the document formed part of the state of the art.

### 3. Chemical products

The case law in this field has been established by Decisions **T 12/81** (OJ EPO 1982, 296), **T 181/82** (OJ EPO 1984, 401) and **T 7/86** (OJ EPO 1988, 381).

In Decision **T 296/87** dated 30 August 1988, Chemical Board 3.3.1 confirmed the solution laid down in the above-mentioned **T 181/82** landmark decision,

ses abonnés, par courrier non urgent, deux jours avant la date de priorité.

La division d'examen a estimé que le document a été rendu accessible au public le jour où il a été envoyé par la poste aux abonnés. Dans sa décision **T 381/87** en date du 10 novembre 1988, la chambre de recours technique Chimie 3.3.1 n'a pas partagé ce point de vue. A son avis, un document n'est pas "rendu accessible au public" au sens de l'article 54(2) CBE par le seul fait qu'il est adressé à une personne du public et mis dans une boîte aux lettres, car il est tout à fait clair que tant qu'il reste dans la boîte aux lettres et n'a pas été remis à son destinataire, ce document n'est pas "rendu accessible au public" (cf. point 4.2 des motifs de la décision). En outre, il a été considéré qu'en ce qui concerne une question de fait (en l'espèce: quand un document a-t-il été rendu accessible au public pour la première fois), l'OEB doit dire ce qui s'est produit selon toute probabilité, eu égard aux preuves dont il dispose, c'est-à-dire que l'Office doit trancher la question de savoir ce qui s'est le plus vraisemblablement produit (cf. point 4.4 des motifs de la décision).

A ant cherché ce qui paraissait le plus probable, la chambre n'a pas acquis la conviction qu'une copie du document (publication) avait été effectivement envoyée par la poste, avant la date de priorité de la demande, à un abonné de la publication scientifique dans un numéro contenant ledit document. Cependant, la chambre est parvenue à la conclusion que ledit document a été placé sur les rayonnages de la bibliothèque de l'éditeur un jour avant la date de priorité (cf. point 4.2 des motifs de la décision).

La chambre a estimé qu'un document se trouvant dans une bibliothèque, qui "était accessible à quiconque souhaitait le consulter" à une date donnée, que ce fait suffit à établir que ledit document a été "rendu accessible au public" à cette date: en droit, il n'est pas nécessaire (i) qu'une personne du public ait appris, en consultant un index ou d'une autre manière, que le document était accessible à cette date, ou (ii) qu'une personne du public ait effectivement demandé ce document à ladite date (cf. point 4.4b) des motifs de la décision). La chambre a conclu que le document en cause était compris dans l'état de la technique.

### 3. Produits chimiques

La jurisprudence dans ce domaine est constituée par les décisions **T 12/81** (JO OEB 1982, 296), **T 181/82** (JO OEB 1984, 401) et **T 7/86** (JO OEB 1988, 381).

Par la décision **T 296/87** du 30 août 1988, la chambre Chimie 3.3.1 a retenu la solution adoptée dans la décision de principe **T 181/82** précitée. En effet,

scheidung T 181/82 verankerte Auffassung zur Neuheit von Stoffen. In der letzten Entscheidung hatte die Beschwerdekammer Chemie 3.3.1 festgestellt, daß zum Stand der Technik auch aus der Vorbeschreibung von Ausgangsstoffen und Verfahrensweisen zwangsläufig resultierende Verfahrensprodukte gehören, auch wenn einer der beiden Reaktionspartner aus dem bereichsmäßig definierten Stoffkollektiv (C<sub>1</sub> - C<sub>4</sub>-Alkylbromide) als chemisches Individuum (hier C<sub>1</sub>-Alkylbromid) in Erscheinung tritt; die Kammer war der Auffassung gewesen, daß die Beschreibung der Reaktion eines Ausgangsstoffes mit C<sub>1</sub> - C<sub>4</sub>-Alkylbromid nur das C<sub>1</sub>-Methyl-substituierte Produkt offenbare; die Offenbarung der Butyl-Substituenten wurde mit der Begründung nicht anerkannt, daß es von diesem Radikal vier Isomeren gibt.

Diese Auffassung wurde von der Beschwerdekammer Chemie 3.3.1 in der Entscheidung T 296/87 vom 30. August 1988 bestätigt; danach nimmt die Beschreibung von Racematen die Neuheit der darin enthaltenen Raumformen insoweit nicht vorweg, als im Stand der Technik bei fachmännischer Interpretation der Strukturformeln und wissenschaftlichen Bezeichnungen Racemate beschrieben sind. Aufgrund des in der Formel enthaltenen asymmetrischen Kohlenstoffatoms können die betreffenden Stoffe zwar in einer Mehrzahl vortestbarer Raumformen (D- und L-Enantiomeren) vorkommen; in individualisierter Form offenbart sind diese Raumformen hierdurch allein aber noch nicht (vgl. Nr. 6.2 der Entscheidungsgründe).

Die Kammer hat andererseits ausgeführt, daß die beiden Enantiomeren nicht bloß unter die Definition der betreffenden Strukturangabe fallen, sondern im Racemat ungetrennt auch tatsächlich vorliegen; dieses läßt sich üblicherweise auch dadurch trennen, daß man die Enantiomeren z. B. mittels optisch aktiver Stoffe in ein Gemisch von Diastereomeren überführt, dieses auftrennt und aus den anfallenden Produkten die Enantiomeren zurückgewinnt; solche Überlegungen können aber im Rahmen der Neuheit nicht Platz greifen; sie bleiben vielmehr der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit vorbehalten (vgl. Nr. 6.5 der Entscheidungsgründe).

In der Entscheidung T 427/86 vom 8. Juli 1988 hat auch die Beschwerdekammer Chemie 3.3.1 die in der früheren Entscheidung T 12/81 (ABl. EPA 1982, 296 - 305) aufgestellten Grundsätze angewandt; wenn danach zur Herstellung des Endproduktes zwei verschiedene Gruppen von Ausgangsstoffen erforderlich sind und wenn dafür Beispiele in Form von zwei Listen mit einer bestimmten Länge angegeben werden, so stellt das durch Reaktion eines bestimmten Produktpaares aus diesen beiden Listen erzielte Produkt im patentrechtlichen Sinne eine Auswahl dar und kann insoweit als neu gelten, als die sehr breite Skala der gegebenen Möglichkeiten nicht offenbart worden ist.

In dem der Entscheidung T 427/86 zugrundeliegenden Fall war in einer

in which the Board had pointed out that the products of processes which are the inevitable result of a prior description of the starting materials and the process applied thereto belonged to the state of the art, even if one of the two reactants manifests itself as a chemical entity (C<sub>1</sub> alkyl bromide) from a group of generically defined compounds (C<sub>1</sub> - C<sub>4</sub> alkyl bromides). The Board had taken the view that the description of the reaction of a certain starting material with C<sub>1</sub> - C<sub>4</sub> alkyl bromides disclosed only this product substituted by C<sub>1</sub>, methyls and was not ready to recognise the disclosure of the butyl substitutes on the grounds that four isomers of this radical exist.

This approach was reinforced by the same Board (3.3.1) in its Decision T 296/87 dated 30 August 1988 which stated that the description of racemates does not anticipate the novelty of the spatial configurations contained in them; racemates are described in the state of the art by means of expert interpretation of the structural formulae and scientific terms; as a result of the asymmetric carbon atom contained in the formula the substances concerned may occur in a majority of conceivable spatial configurations (D and L enantiomers) but the latter are not alone revealed thereby in an individualised form (cf. Reasons, point 6.2).

On the other hand, the Board stated that the two enantiomers do not simply come under the definition of the structural specification but also actually occur unseparated in the racemate; the latter may normally also be separated by transforming the enantiomers into a mixture of diastereomers, e.g. by means of optically active substances, splitting up this compound and recovering the enantiomers from the products obtained; such considerations, however, cannot gain a hold in the context of novelty; they belong within the sphere of examination for inventive step (cf. Reasons, point 6.5).

In Decision T 427/86 dated 8 July 1988 Chemical Board 3.3.1 also applied the principles set out in the earlier Decision T 12/81 (OJ EPO 1982, 296-305) according to which if two classes of starting substances are required to prepare the end products and examples of individual entities in each class are given in two lists of some length, then a substance resulting from the reaction of a specific pair from the two lists is for patent purposes a selection and can be regarded as new, insofar as the wide range of possibilities has not been disclosed to the public.

In the case of Decision T 427/86, the prior document in fact described a pro-

dans cette décision T 181/82, la chambre Chimie 3.3.1 avait indiqué qu'appartenaient à l'état de la technique les produits de procédés qui découlent nécessairement d'une description antérieure des produits de départ et du mode opératoire correspondant même lorsque l'un des deux participants à la réaction apparaît comme individu chimique (en l'occurrence le bromure d'alkyle en C<sub>1</sub>) faisant partie d'un ensemble de composés définis sous la forme d'un domaine (bromure d'alkyle en C<sub>1</sub> - C<sub>4</sub>); elle avait considéré que la description de la réaction d'un certain produit de départ avec des bromures d'alkyle en C<sub>1</sub> - C<sub>4</sub> ne divulguait que ce produit substitué par des méthyles (C<sub>1</sub>); la chambre n'a pas voulu reconnaître la divulgation des substituants butyles, au motif qu'il existe quatre isomères de ce radical.

Cette approche a été confirmée par la chambre Chimie 3.3.1 dans sa décision T 296/87 du 30 août 1988, d'après laquelle la divulgation des racémates ne détruit pas la nouveauté des isomères qu'ils renferment, dans la mesure où, dans l'état de la technique, selon l'interprétation effectuée par l'homme du métier des formules de structure qui y sont données et des noms scientifiques, seuls des racémates sont décrits. Du fait de la présence de l'atome de carbone asymétrique dans la formule, les substances concernées peuvent se présenter sous forme de plusieurs configurations intellectuellement concevables (énantiomères D et L); par ce seul fait, ces configurations ne sont toutefois pas encore divulguées sous une forme individualisée (cf. point 6.2 des motifs de la décision).

La chambre a d'autre part précisé que les deux énantiomères non seulement entrent dans la définition de la structure concernée, mais se trouvent aussi effectivement sous une forme non séparée dans le racémate; on sépare habituellement ce racémate en convertissant les énantiomères en un mélange de diastéréoisomères, par exemple à l'aide de substances optiquement actives, en séparant ce mélange et en récupérant les énantiomères à partir des produits résultant de l'opération; cependant, ces facteurs ne peuvent pas être pris en compte dans le cadre de l'examen de la nouveauté, ils ne jouent un rôle que pour l'examen de l'activité inventive (cf. point 6.5 des motifs de la décision).

Par la décision T 427/86 en date du 8 juillet 1988, la chambre Chimie 3.3.1 a elle aussi appliqué les principes énoncés dans la décision T 12/81 (JO OEB 1982, 296 à 305), selon lesquels si la préparation du produit final nécessite deux classes différentes de produits de départ et si des exemples en sont fournis sous forme de deux listes d'une longueur déterminée, un produit obtenu par réaction d'un couple particulier de produits provenant de deux listes constitue une sélection au sens où l'entend le droit des brevets et peut être considéré comme nouveau, dans la mesure où l'éventail très large des possibilités offertes n'a pas été divulgué.

Dans le cas de la décision T 427/86, le document antérieur décrivait, en effet,



Entgegenhaltung ein Syntheseverfahren beschrieben, das durch die Ausgangsstoffe einerseits und das katalytische System mit einer Metallkomponente und dem Promotor andererseits gekennzeichnet war. Da sowohl die Liste der Metallkomponenten als auch die der Promotoren zahlreiche Alternativen umfaßten, ließen sich durch die vielen Kombinationsmöglichkeiten 36 verschiedene katalytische Systeme erzielen.

Die beanspruchte Erfindung sollte die Wirksamkeit des katalytischen Systems verbessern, ohne die übrigen Parameter nennenswert zu beeinflussen. Zu diesem Zweck wurde eine sehr begrenzte Zahl von Alternativen (nämlich eine bzw. zwei) aus der Liste der Metallkomponenten und der der Promotoren nach der Entgegenhaltung ausgewählt, deren Kombination dort nirgends erwähnt war. Die Kammer vertrat die Auffassung, daß ein Vergleich der Definition der in beiden Verfahren verwendbaren Metallkomponente mit der des Promotors deutlich macht, daß das Verfahren nach der Entgegenhaltung mit einer ganzen Palette katalytischer Systeme durchgeführt werden konnte, die weit über die im angefochtenen Patent vorgeschriebenen engen Katalysatordefinitionen hinausging; die Entgegenhaltung war demnach als eine Offenbarung eines allgemeinen Begriffes und die vom Beschwerdegegner vorgenommene Eingrenzung mithin als Auswahl anzusehen (vgl. Nr. 3.1.4 der Entscheidungsgründe).

Die Kammer verwies auch auf die frühere Entscheidung T 198/84 (ABI. EPA 1985, 209), wonach bei der Neuheitsprüfung darauf abzustellen ist, ob der Stand der Technik geeignet ist, dem Fachmann den Erfindungsgegenstand seinem Inhalt nach in Form einer technischen Lehre kundzutun; sie führte weiter aus, daß sich bei objektiver Durchsicht der Entgegenhaltung Dicobaltoctacarbonyl und ein heterocyclisches Aminoxid als Komponenten des katalytischen Systems aufdrängen, es sich hierbei also nicht um eine implizite Offenbarung handeln kann (vgl. Nr. 3.3 der Entscheidungsgründe). Die Kammer gelangte zu der Auffassung, daß die mit dem patentgemäßen Verfahren hergestellten spezifischen Kombinationen aus Ausgangsstoffen und katalytischen Komponenten der genannten Entgegenhaltung offensichtlich weder explizit noch implizit entnommen werden konnten, und sah daher das Erfordernis der Neuheit als erfüllt an (vgl. Nr. 3.4 der Entscheidungsgründe).

Die Entscheidung T 124/87 vom 9. August 1988 behandelt die Beurteilung der Neuheit einer Klasse von Verbindungen, die durch Parameter definiert sind, die innerhalb bestimmter Zahlenbereiche liegen. Das angefochtene Patent beanspruchte eine Klasse von Verbindungen, die durch solche Parameter definiert waren, während der Stand der Technik ein Verfahren offenbarte, durch das eine Klasse von Verbindungen einschließlich der im angefochtenen Patent beanspruchten hergestellt werden konnte, die die im Hauptanspruch dieses Patents beanspruchte Parameterkombination aufwiesen.

cess of synthesis characterised on the one hand by the starting substances and on the other by the catalytic system comprising the metal constituent and the catalytic promoter; taking into account the number of alternatives in the list given of metal constituents and in the list of promoters in this document the number of possible combinations gave rise to 36 different catalytic systems.

The invention claimed aimed at improving the operation of the catalytic system without noticeably affecting other parameters. To this end a very small number of alternatives (1 and 2 respectively) was taken from the list of metal constituents and from the list of promoters according to the prior document, combination of which was not mentioned anywhere in the latter. The Board was of the opinion that a comparison of the definitions of the metal constituent and promoter that may be used in the two processes clearly shows that the prior art process could be implemented with the aid of a whole range of catalytic systems going considerably beyond the narrow definitions imposed on catalysts in the opposed patent; the prior document was therefore to be regarded as a generic disclosure and hence the choices made by the respondent as selections (cf. Reasons, point 3.1.4).

The Board added furthermore that in view of the earlier Decision T 198/84 (OJ EPO 1985, 209), according to which it should be established in the examination as to novelty whether the state of the art is likely to reveal the content of the invention's subject-matter to the skilled person in a technical teaching, an objective reading of the prior art document suggests as constituents of the catalytic system dicobaltoctacarbonyl and a heterocyclic amine oxide and that therefore the disclosure cannot be implicit (cf. Reasons, point 3.3). The Board concluded that as the specific combinations of starting substances and catalytic constituents according to the patent process in question quite evidently cannot be deduced either explicitly or implicitly from this document, the condition of novelty was regarded as having been satisfied (cf. Reasons, point 3.4).

Decision T 124/87 of 9 August 1988 deals with the problem of assessing novelty of a class of compounds defined with parameters within numerical ranges. The patent in suit claimed a class of compounds defined by parameters within numerical ranges while the prior document disclosed a process by which a class of compounds could be prepared - comprising those claimed for the patent in suit - having the combination of parameters required by the main claim of the latter.

un procédé de synthèse dont les caractéristiques étaient d'une part, les produits de départ, et d'autre part, le système catalytique comprenant le constituant métallique et le promoteur. Compte tenu du nombre d'alternatives dans la liste des constituants métalliques et dans la liste des promoteurs figurant dans ce document, le nombre de combinaisons possibles permettait d'obtenir 36 systèmes catalytiques différents.

L'invention revendiquée visait à améliorer l'activité du système catalytique sans affecter sensiblement d'autres paramètres. A cet effet, on retenait un nombre très restreint d'alternatives (respectivement 1 et 2) dans la liste des constituants métalliques et dans la liste des promoteurs selon le document antérieur, dont la combinaison n'était mentionnée nulle part dans ce document. La chambre a considéré que la comparaison des définitions du constituant métallique et du promoteur utilisables dans les deux procédés montre clairement que le procédé selon l'art antérieur pouvait être mis en œuvre à l'aide de toute une palette de systèmes catalytiques allant bien au-delà des définitions étroites imposées aux catalyseurs dans le brevet opposé au demandeur; le document antérieur était donc à considérer comme une divulgation générique et par conséquent les choix opérés par l'intimé comme des sélections (cf. point 3.1.4 des motifs de la décision).

La chambre a d'autre part ajouté que, eu égard à la décision T 198/84 (JO OEB 85, 209) selon laquelle il convient de s'assurer lors de l'examen de la nouveauté que l'état de la technique peut servir de véhicule au contenu de l'invention, sous la forme d'un enseignement technique utilisable pour l'homme du métier, la lecture objective du document antérieur suggère comme constituants du système catalytique le dicobaltoctacarbonyle et un oxyde d'amine hétérocyclique, et que, de ce fait, il ne peut s'agir d'une divulgation implicite (cf. point 3.3 des motifs de la décision). La chambre a conclu que les combinaisons spécifiques de produits de départ et de constituants catalytiques selon le procédé du brevet en cause ne pouvant à l'évidence se déduire ni explicitement, ni implicitement de ce document, et qu'il convenait de considérer qu'il avait été satisfait à l'exigence de nouveauté (cf. point 3.4 des motifs de la décision).

La décision T 124/87 du 9 août 1988 porte sur la difficulté d'apprécier la nouveauté d'une classe de composés définie à l'aide de paramètres compris dans des plages de nombres. Le brevet attaqué revendiquait une classe de composés définis à l'aide de paramètres compris dans des plages de nombres, tandis que le document antérieur décrivait un procédé permettant de préparer une classe de composés - y compris ceux revendiqués par le brevet attaqué - présentant la combinaison de paramètres exigée dans la revendication principale dudit brevet.

In diesem Fall offenbart das im Stand der Technik konkret beschriebene Beispiel zwar nicht die Herstellung bestimmter Verbindungen aus der in den Ansprüchen des angefochtenen Patents definierten Klasse. Der Patentinhaber hatte jedoch eingeräumt, daß der Fachmann diese Verbindungen ohne weiteres anhand des in dem älteren Dokument beschriebenen Verfahrens unter Zuhilfenahme seines allgemeinen Fachwissens hätte herstellen können; es ist also davon auszugehen, daß die Offenbarung dieses Dokuments sich nicht nur auf die besonderen Verbindungen beschränkt, deren Herstellung in den Beispielen beschrieben ist, sondern auch die allgemeine Klasse von Verbindungen umfaßt, die dem Fachmann mit dieser technischen Lehre zugänglich gemacht werden, obwohl nur die Herstellung einiger Verbindungen dieser Klasse beschrieben ist. Da die in den Ansprüchen des angefochtenen Patents definierten Verbindungen einen Großteil dieser allgemeinen Klasse ausmachen, gehören sie zum Stand der Technik und sind deshalb nicht neu.

Die Beschwerdekammer Chemie 3.3.1 verwies zunächst auf die in ihren Entscheidungen T 12/81, ABI. EPA 1982, 296, Nr. 5 und T 198/84, ABI. EPA 1985, 209, Nr. 4 festgelegten Grundsätze. Wenn im Stand der Technik ein Verfahren zur Herstellung einer Klasse von Verbindungen beschrieben ist, deren Mitglieder dadurch definiert sind, daß sie bestimmte Parameterwerte in einer beliebigen Kombination aus einem für jeden Parameter vorgegebenen Zahlenbereich aufweisen, und wenn alle Mitglieder der so definierten Verbindungsklasse nach dieser Lehre vom Fachmann hergestellt werden können, so sind sie damit der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden und gehören zum Stand der Technik; somit ist ein Anspruch nicht neu, der eine Verbindungsklasse definiert, die sich mit der beschriebenen überschneidet. Dies gilt auch dann, wenn bei den im Stand der Technik konkret beschriebenen Beispielen nur Verbindungen hergestellt werden, deren Parameter außerhalb der beanspruchten Klasse liegen (vgl. Nr. 3.4 der Entscheidungsgründe). Die Kammer wies darauf hin, daß dieser Fall somit anders gelagert ist als diejenigen Fälle, bei denen im Stand der Technik eine Klasse von Verbindungen offenbart ist, die beanspruchte Erfindung jedoch die Auswahl einer Klasse von Verbindungen oder einer bestimmten Verbindung aus dieser Klasse betrifft (wie z. B. in der früheren Entscheidung T 7/86, ABI. EPA 1988, 381).

## D. Erfindersische Tätigkeit

### 1. Disclaimer

Nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern ist es in Fällen einer Überschneidung des generell beanspruchten mit dem Stand der Technik zulässig, einen speziellen Stand der Technik durch Disclaimer von der bean-

In that particular case, the specifically described example in the prior document did not disclose the preparation of any particular compounds within the class defined in the claims of the disputed patent. However, it had been accepted by the patentee that a skilled man would have no difficulty in preparing such compounds within the class defined by the claims of the disputed patent using the process described in said prior document, in combination with his common general knowledge, so that the disclosure of the prior document had to be regarded as not only limited to the particular compounds whose preparation was described in the examples but as comprising as well the general class of compounds made available to the skilled man in that technical teaching, even though only certain compounds within this class were described as having been prepared. Since the compounds as defined in the claims of the disputed patent formed a major part of this general class, they form part of the state of the art and therefore lack novelty.

Chemical Board 3.3.1 first reiterated the principles set out in its Decisions T 12/81, OJ EPO 1982, 296, paragraph 5, and in T 198/84, OJ EPO 1985, 209, paragraph 4. It stated that if a prior document describes a process for the production of a class of compounds, the members of the class being defined as having any combination of values of particular parameters within numerical ranges for each of those parameters, and if all the members of the defined class of compounds can be prepared by a skilled man following such teaching, all such members are thereby made available to the public and form part of the state of the art, and a claim which defines a class of compounds which overlaps the described class lacks novelty. This holds even when the specifically described examples in the prior document only prepare compounds whose parameters are outside the claimed class (cf. Reasons, point 3.4). The Board considered it necessary to add that this case is therefore to be distinguished from cases where a prior document discloses a class of compounds and the claimed invention is concerned with the selection of a class of compounds or a particular compound within that class (as in the earlier Decision T 7/86, OJ EPO 1988, 381).

## D. Inventive step

### 1. Disclaimer

According to established Board of Appeal case law, in cases where what is claimed in general overlaps with the state of the art it is permissible to exclude a specific state of the art from the claimed invention by means of a

Dans ce cas particulier, l'exemple spécifique décrit dans le document antérieur ne divulguait pas la préparation de composés particuliers appartenant à la classe définie dans les revendications du brevet attaqué. Cependant, il avait été admis par le titulaire du brevet qu'un homme du métier pourrait sans difficulté préparer ce type de composé appartenant à la classe définie par les revendications du brevet en litige, en ayant recours au procédé décrit dans le document antérieur ainsi qu'à ses propres connaissances générales, de sorte que l'exposé du document antérieur devait être considéré comme n'étant pas uniquement limité aux composés particuliers dont la préparation était décrite dans les exemples, mais aussi comme englobant également la classe générale de composés divulgués à l'homme du métier par cet enseignement technique, même si seuls certains composés appartenant à cette classe avaient été décrits comme ayant été préparés. Etant donné que les composés définis dans les revendications du brevet attaqué constituaient la majeure partie de cette classe générale, ils étaient compris dans l'état de la technique et ne présentaient de ce fait aucun caractère de nouveauté.

La chambre Chimie 3.3.1 a tout d'abord rappelé les principes posés dans les décisions T 12/81, JO OEB 1982, 296, point 5 et T 198/84, JO OEB 1985, 209, point 4. Elle a précisé que si un document antérieur décrit un procédé de préparation d'une classe de composés, les éléments constitutifs de cette classe étant définis comme présentant n'importe quelle combinaison de valeurs de paramètres particuliers à l'intérieur de plages de nombres pour chacun de ces paramètres, et si l'homme du métier peut, en suivant l'enseignement ainsi donné, préparer tous les éléments constitutifs de la classe de composés qui a été définie, tous les éléments constitutifs de cette classe sont ainsi rendus accessibles au public et sont compris dans l'état de la technique; une revendication qui définit une classe de composés recouvrant la classe décrite ne présente aucun caractère de nouveauté. Ceci vaut même si dans les exemples spécifiquement décrits dans le document antérieur, il était question uniquement de préparer des composés dont les paramètres n'étaient pas compris dans la classe revendiquée (cf. point 3.4 des motifs de la décision). La chambre a jugé utile d'ajouter qu'il convient de distinguer ce cas d'espèce de ceux où un document antérieur décrit une classe de composés et où l'invention revendiquée concerne la sélection d'une classe de composés ou d'un composé particulier à l'intérieur de cette classe (cf. par exemple, décision T 7/86, JO OEB 1988, 381).

## D. Activité inventive

### 1. Disclaimer

Selon la jurisprudence constante des chambres de recours, il est permis, lorsque l'objet revendiqué de manière générale se recoupe avec l'état de la technique, d'exclure de l'invention revendiquée, au moyen d'un disclaimer,

spruchten Erfindung auszuschließen, auch wenn den ursprünglichen Unterlagen keine (konkreten) Anhaltspunkte für einen solchen Ausschluß zu entnehmen sind (vgl. Entscheidung T 04/80, ABI. EPA 1982, 149). In der Entscheidung der Beschwerdekammer Chemie 3.3.1 T 313/86 vom 12. Januar 1988 (nicht zur Veröffentlichung vorgesehen), wurde zum Ausdruck gebracht, daß die gleichen Grundsätze gelten, wenn ein kleinerer Teilbereich des allgemein definierten Erfindungsgegenstandes nicht im Hinblick auf den Stand der Technik, sondern deswegen ausgeschlossen werden soll, weil er die bestehende technische Aufgabe nicht löst (vgl. Nr. 3.5 der Entscheidungsgründe).

In diesen Fällen erfährt die in der Anmeldung ursprünglich konkret offenbarte erfinderische Lehre als Ganzes keine Änderung; vielmehr wird durch den Disclaimer (oder durch eine zum gleichen Ergebnis führende "positive" Formulierung) aus dieser Lehre nur derjenige Teil im Sinne eines Teilverzichts "herausgeschnitten", den der Anmelder wegen fehlender Neuheit oder Ausführbarkeit nicht beanspruchen kann; es muß nur auf geeignete Weise definiert werden, was unter den gegebenen Umständen von der ursprünglich offenbarten erfinderischen Lehre an Schutzzähigkeit noch übrigbleibt.

Mit dem Instrument des Disclaimers kann eine sich mit dem Stand der Technik überschneidende erfinderische Lehre neu, nicht aber eine naheliegende Lehre erfinderisch gemacht werden; in der Entscheidung T 170/87 vom 5. Juli 1988 stellte die Kammer Chemie 3.3.1 fest, daß hier also nicht aus einer ursprünglich offenbarten erfinderischen Lehre etwas herausgeschnitten, sondern einer durchaus naheliegenden Lehre durch nachträgliches Hinzufügen eines ursprünglich nicht konkret offenbarten Merkmals Erfindungsqualität erst verliehen werden sollte; damit würde die in den Erstunterlagen enthaltene technische Lehre wesentlich modifiziert (s. Nr. 8.4.4 der Entscheidungsgründe).

## 2. Vergleichsversuche

In der Sache T 197/86 vom 4. Februar 1988 ergänzte die Beschwerdekammer Chemie 3.3.2 die in der früheren Entscheidung T 181/82 (ABI. EPA 1984, 401) aufgestellten Grundsätze, wonach sich Vergleichsversuche, die als Beweismittel für einen überraschenden Effekt vorgelegt werden, - bei vergleichbarem Anwendungsgebiet - auf Vergleichsverbindungen größtmöglicher Strukturnähe zum Erfindungsgegenstand beziehen müssen. In dem obengenannten Fall legte der Beschwerdegegner (Patentinhaber) zur Stützung seines Anspruchs freiwillig Vergleiche mit Varianten vor, die sich, obwohl sie nicht ausdrücklich zum Stand der Technik gehörten, von dem beanspruchten Gegenstand nur durch das die Erfindung ausmachende Merkmal unterschieden. Die Kammer stellte zusammenfassend fest, daß in Fällen, in denen Vergleichstests gewählt werden, um mit einer

disclaimer even if the original documents give no (specific) basis for such an exclusion (cf. Decision T 04/80, OJ EPO 1982, 149). In Decision T 313/86 dated 12 January 1988 (not intended for publication) Chemical Board 3.3.1 ruled that the same principles apply when a smaller partial area of the generally defined subject-matter of the invention is to be excluded not in view of the state of the art but because it does not solve the technical problem (cf. Reasons, point 3.5).

In these cases the inventive teaching originally specifically disclosed in the application is not changed as a whole; rather, through the disclaimer (or through a "positive" wording leading to the same result), only the part of the teaching which the applicant cannot claim owing to lack of novelty or reproducibility is "excised" in the sense of a partial disclaimer; all that is necessary is to define appropriately what under the given circumstances is left of the inventive teaching originally disclosed that is still capable of being protected.

A disclaimer can render new an inventive teaching which overlaps the state of the art, but cannot import inventive step to a teaching which is obvious; in Decision T 170/87 dated 5 July 1988 Chemical Board 3.3.1 established that here the intention was therefore not to excise something from an inventive teaching originally disclosed but to bestow inventive quality on a thoroughly obvious teaching by subsequently adding a feature which was not originally specifically disclosed; this would mean that the technical teaching contained in the original documents would be substantially modified (see Reasons, point 8.4.4).

## 2. Comparative tests

In case T 197/86 dated 4 February 1988 Chemical Board 3.3.2 supplemented the principles laid down in the previous decision T 181/82 (OJ EPO 1984, 401) according to which where comparative tests are submitted as evidence of an unexpected effect there must be the closest possible structural approximation in a comparable type of use to the subject-matter claimed. In the case under consideration the respondent (proprietor of the patent) strengthened the support for his claim by voluntarily providing comparisons with variants which, although not expressly belonging to the prior art, differed from the claimed subject-matter only by the distinguishing feature of the invention. The Board summarised its position by stating that in cases where comparative tests are chosen to demonstrate an inventive step with an improved effect over a claimed area, the

un état de la technique particulier, même si les pièces initiales ne paraissent pas conduire concrètement à une telle exclusion (cf. décision T 04/80, JO OEB 1982, 149). Ce principe s'applique également, d'après la décision T 313/86 du 12 janvier 1988 de la chambre de recours technique Chimie 3.3.1 lorsqu'il s'agit d'exclure une petite fraction de l'objet de la demande défini en termes généraux, non pas en raison de l'état de la technique, mais parce qu'elle ne résout pas le problème technique existant (cf. point 3.5 des motifs de la décision).

Dans ces cas, l'enseignement inventif initialement exposé de manière explicite dans la demande ne subit, globalement, aucune modification, le disclaimer (ou toute autre formulation "positive" conduisant au même résultat) n'ayant pour effet de ne "retrancher" de cet enseignement, au sens d'une renonciation partielle, que la partie que le demandeur ne peut revendiquer, en raison de l'absence de nouveauté ou de possibilités d'exécution; il ne s'agit que de définir de manière appropriée ce qui dans ces conditions reste encore à protéger dans l'enseignement inventif initialement exposé.

Au moyen d'un disclaimer, il est possible de conférer la nouveauté à un enseignement inventif se recoupant avec l'état de la technique, mais non d'attribuer à un enseignement évident le caractère d'inventif. La chambre de recours Chimie 3.3.1 a estimé, dans la décision T 170/87 du 5 juillet 1988, que, au lieu de retrancher quoi que ce soit de l'enseignement inventif exposé initialement, il s'agissait de conférer une qualité inventive à cet enseignement évident en ajoutant après coup un élément qui, à l'origine, n'était pas exposé clairement, ce qui conduisait à modifier considérablement l'enseignement technique contenu dans les pièces initiales de la demande (cf. point 8.4.4 des motifs de la décision).

## 2. Essais comparatifs

Par sa décision T 197/86 du 4 février 1988, la chambre de recours Chimie 3.3.2 a complété les principes énoncés antérieurement dans la décision T 181/82 (JO OEB 1984, 401), selon lesquelles si l'on propose, comme preuve à l'appui d'un effet inattendu, des essais comparatifs, ceux-ci doivent se rapporter dans un domaine d'utilisation comparable à des composés de comparaison ayant une structure la plus proche possible de celle de l'objet revendiqué. Dans l'espèce en cause, l'intimé (titulaire du brevet) s'était efforcé de mieux fonder sa revendication en fournissant de lui-même des comparaisons avec des variantes qui, tout en ne faisant pas expressément partie de l'état de la technique, ne différaient de l'objet revendiqué que par la caractéristique distinctive de l'invention. La chambre a résumé sa position en déclarant que si l'on pro-

gegenüber dem Stand der Technik verbesserten Wirkung eine erfinderische Tätigkeit nachzuweisen, der Vergleich mit dem nächstliegenden Stand der Technik so geartet sein muß, daß überzeugend dargelegt wird, daß die Wirkung auf das die Erfindung auszeichnende Merkmal zurückzuführen ist; dazu müssen die Vergleichselemente unter Umständen so modifiziert werden, daß sie sich nur noch durch dieses Merkmal voneinander unterscheiden (vgl. Nr. 6.1.3 der Entscheidungsgründe).

### 3. Benachbartes Fachgebiet

In dem der Entscheidung **T 28/87** vom 29. April 1988 zugrundeliegenden Verfahren hatte der Beschwerdeführer geltend gemacht, daß eine Druckschrift, auf die der Patentinhaber selbst in der Beschreibungseinleitung Bezug genommen hatte, nicht als einem fremden Sachgebiet zugehörig angesehen werden könne. Die Kammer Mechanik 3.2.1 vertrat hierzu die Auffassung, daß ein objektiv nicht auf einem einschlägigen Fachgebiet liegender Stand der Technik nicht allein deshalb als auf einem zu berücksichtigenden benachbarten Gebiet liegend gewertet werden kann, weil in der Beschreibungseinleitung auf ihn hingewiesen ist; die betreffende Druckschrift wurde daher bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht in Betracht gezogen (s. Nr. 5.4 der Entscheidungsgründe).

## II. Offenbarung der Erfindung

### A. Offenbarung der Erfindung allgemein

In der Entscheidung **T 51/87** vom 8. Dezember 1988 bestätigte die Beschwerdekammer Chemie 3.3.2 die bisherige Rechtsprechung der Beschwerdekammern (vgl. insbesondere **T 11/82**, ABl. EPA 1983, 479); danach kann eine Erfindung auch dann hinreichend offenbart sein, wenn ein zur Ausführung der Erfindung erforderliches Dokument (Patentschrift) in der ursprünglichen Fassung der Anmeldung nicht erwähnt ist, sofern dieses Dokument zum allgemeinen Fachwissen gehört.

In dem betreffenden Fall hatte die Einspruchsabteilung das europäische Patent mit der Begründung widerrufen, daß die Beschreibung keine allgemeine Lehre darüber enthalte, wie die acht Ausgangsverbindungen getrennt, isoliert und identifiziert werden könnten; die Beschreibung offenbare nur ein Verfahren zur Herstellung der Verbindungen durch Fermentation, jedoch keine Möglichkeit zur Trennung und Identifizierung der einzelnen Ausgangsverbindungen. Die Beschwerdekammer hob die Entscheidung der ersten Instanz mit folgender Begründung auf: Wenn es sich bei den Ausgangsverbindungen um hochgezüchtete mikrobielle Metaboliten handelt und damit ein Forschungsgebiet erschlossen wird, das so neu ist, daß das einschlägige Fachwissen in den Nachschlagewerken noch nicht enthalten ist, so gelten für die Frage, ob eine in der ursprünglichen Fassung der Anmeldung nicht erwähnte

nature of the comparison with the closest state of the art must be such that the effect is convincingly shown to have its origin in the distinguishing feature of the invention. For this purpose it may be necessary to modify the elements of comparison so that they differ only by such a distinguishing feature (cf. Reasons, point 6.1.3).

### 3. Related field

In the proceedings on which Decision **T 28/87** dated 29 April 1988 was based, the appellant had submitted that a document to which the proprietor of the patent had himself referred in the introduction to the description could not be regarded as belonging to a separate field. In this connection Mechanical Board 3.2.1 took the view, however, that a state of the art not objectively existing in a relevant field could not just for this reason alone be classified as being in a related field to be taken into consideration simply because there is a reference to it in the introduction to the description; the document in question was therefore not taken into account in the assessment of inventive step (see Reasons, point 5.4).

## II. Disclosure of the invention

### A. Disclosure of the invention in general

In Decision **T 51/87** dated 8 December 1988, Chemical Board 3.3.2 confirmed the principles established by the Boards' case law (cf. in particular **T 11/82**, OJ EPO 1983, 479) according to which if a document (here: patent specification) necessary for carrying out the invention is not mentioned in the application as originally filed, the invention may nevertheless sufficiently be disclosed, if the document is part of the common general knowledge.

In the present case, the Opposition Division had revoked the European patent, holding that the description did not contain a general teaching of how to separate, isolate and identify the eight starting compounds; the description was considered only to disclose a method of producing the compounds by fermentation, but not a way of separating and recognising the individual starting compounds. The Board of Appeal revoked the decision taken at the first instance; it considered that where the starting compounds are highly elaborate microbial metabolites, opening a field of research which is so new that technical knowledge is not yet available from textbooks, special considerations prevail on whether or not the common general knowledge of the man skilled in the art may include a patent specification not mentioned in the application as originally filed (cf. Reasons, point 9). The Board concluded

cède à des essais comparatifs pour démontrer une activité inventive entraînant un effet d'amélioration dans un domaine revendiqué, la comparaison avec l'état de la technique le plus proche doit être de nature à montrer de manière convaincante que cet effet est dû à la caractéristique distinctive de l'invention. A cette fin, il peut être nécessaire de modifier les éléments de la comparaison de manière qu'ils ne diffèrent que par cette caractéristique distinctive (cf. point 6.1.3 des motifs de la décision).

### 3. Domaine voisin

Dans l'affaire qui fait l'objet de la décision **T 28/87** du 29 avril 1988, la requérante avait fait valoir qu'un document auquel le titulaire du brevet avait lui-même fait référence dans l'introduction de la description ne peut être considéré comme relevant d'un domaine étranger. La chambre de recours Mécanique 3.2.1 a estimé néanmoins qu'un état de la technique sans rapport objectif avec un domaine technique pertinent ne pouvait être considéré comme appartenant à un domaine voisin à prendre en considération du seul fait qu'il y était fait référence dans l'introduction de la description; aussi le document en question n'a-t-il pas été pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive (voir point 5.4 des motifs de la décision).

## II. Exposé de l'invention

### A. Exposé de l'invention en général

Par la décision **T 51/87** en date du 8 décembre 1988, la chambre de recours Chimie 3.3.2 a confirmé les principes posés par la jurisprudence des chambres (cf. en particulier **T 11/82**, JO 1983, 479), à savoir que si un document nécessaire pour réaliser l'invention n'est pas mentionné dans la demande telle que déposée à l'origine, l'invention peut néanmoins être considérée comme exposée de façon suffisamment claire et complète, si le contenu du document (fascicule du brevet) en question fait partie des connaissances générales de l'homme du métier.

En l'espèce, la division d'opposition avait révoqué le brevet européen au motif que la description n'apportait pas d'enseignement général sur la manière de séparer, d'isoler et d'identifier les huit composés de départ; elle avait estimé que la description se contentait d'exposer une méthode de préparation des composés par fermentation, sans indiquer de moyens permettant de séparer et d'identifier chacun des composés de départ. La chambre de recours a annulé la décision de la première instance; selon elle, lorsque les composés de départ sont des métabolites microbiens extrêmement complexes, qui ouvrent un domaine de recherche totalement nouveau au point qu'il n'existe encore aucun manuel sur la question, des considérations spéciales doivent prévaloir quant au point de savoir si le contenu d'un brevet qui n'a pas été mentionné dans la demande déposée initialement peut ou non faire partie des

Patentschrift zum allgemeinen Fachwissen des Durchschnittsfachmanns gehört, besondere Überlegungen (vgl. Nr. 9 der Entscheidungsgründe); die Kammer ist zu der Auffassung gelangt, daß die Erfordernisse des Artikels 83 EPÜ im vorliegenden Fall erfüllt waren.

Dies steht nicht im Widerspruch mit der früheren Entscheidung T 206/83 (ABI. EPA 1987, 5); dort war der Durchschnittsfachmann auf dem klassischen Gebiet der Herbizide und nicht auf einem noch jungen Gebiet wie dem der Ausgangsstoffe tätig; bei ihm kann daher in beiden Fällen nicht das gleiche allgemeine Fachwissen vorausgesetzt werden (vgl. Nr. 9 der Entscheidungsgründe).

#### **B. Offenbarung bei biologischen Erfindungen**

Die Beschwerdekammer Chemie 3.3.2 hat ihre Rechtsgrundsätze zur ausreichenden Offenbarung biologischer Erfindungen in der Entscheidung T 292/85 vom 27. Januar 1988 niedergelegt.

Die Erfindung bezog sich auf ein Plasmid, mit dem ein bakterieller Wirt so transformiert werden sollte, daß er ein Polypeptid exprimieren kann. Die Anmeldung wurde hauptsächlich mit der Begründung zurückgewiesen, daß einige Ausführungsarten in den Ansprüchen unter bestimmten Umständen nicht verfügbar seien (der Einwand erfolgte unter Berufung auf das Erfordernis, daß alle Ausführungsarten in den Ansprüchen vom Fachmann jederzeit nacharbeitbar sein müssen, ohne daß dieser erfinderisch tätig werden muß). Ein weiterer Grund für die Zurückweisung war, daß einige der Ausgangsstoffe für das biologische Verfahren nicht ohne weiteres verfügbar seien; außerdem sollten auf diesem Gebiet der Technik Komponenten nicht funktionell definiert werden. Wie die Prüfungsabteilung in diesem besonderen Fall feststellte, "umfassen die rekombinanten Plasmide als Komponenten verschiedene Regulons, die noch nicht bereitgestellt worden sind, aber eines Tages als solche aufgrund bestimmter nützlicher Eigenschaften Erfindungen werden könnten. Dasselbe gilt aus der Sicht der Prüfungsabteilung für das Grundplasmid, das so geändert worden ist, daß es die anspruchsgemäßen Eigenschaften besitzt; das ursprüngliche Plasmid kann komplexe Strukturen aufweisen, die noch zu entwickeln wären; zu den mit den beanspruchten Plasmiden transformierten Bakterien gehören auch bisher noch unbekannte mutierte oder modifizierte Formen. Gemäß der Prüfungsabteilung ist dieser Sachverhalt nicht vereinbar mit dem angeblichen Erfordernis, daß alle Ausführungsarten in den Ansprüchen vom Fachmann nach Belieben ausführbar sein müssen, ohne daß er dazu erfinderisch tätig werden muß.

Die Beschwerdekammer Chemie 3.3.2 schloß sich der Prüfungsabteilung in dieser Hinsicht nicht an; ihrer Auffassung nach ist eine Erfindung (hier eine biologische) ausreichend offenbart, wenn sie dem Fachmann mindestens einen Weg zu ihrer Ausführung eindeu-

that the requirements of Article 83 EPC had been met in this instance.

This does not conflict with the earlier Decision T 206/83 (OJ EPO 1987, 5). Here, the man skilled in the art was a person working in the field of classical herbicide chemistry, which was not a new developing field like that of the chemistry of starting compounds; the man skilled in the art, therefore, cannot be presumed to possess the same common general knowledge in both cases (cf. Reasons, point 9).

#### **B. Disclosure of the invention and biological invention**

Chemical Board 3.3.2 established its case law on the requirements of sufficiency with regard to biological inventions in Decision T 292/85 dated 27 January 1988.

The inventions concerned a plasmid for transforming bacterial host to render it capable of polypeptide expression, and the application was refused mainly on the grounds of the non-availability of some embodiments in the claims in certain circumstances (in connection with the requirement that all embodiments within the claims should be reproducible at will by the skilled person without having to make an invention) as well as on the fact that some starting materials for the biological process were not readily available. In addition, no component should be defined in functional terms in this field of technology. As stated in this particular case by the Examining Division recombinant plasmids embrace, as components, various regulons which have not yet been provided and may, one day, represent inventions on the basis of some merit of their own. The same applied to the basic plasmid, which had been modified to possess the characteristics of the claim. The original plasmid might have complex structures to be developed in the future. Bacteria transformed with the claimed plasmids embrace mutant or modified forms not yet known. According to the Examining Division this situation contradicted the suggested requirement that all embodiments within the claims should be reproducible at will by the skilled person without having to make an invention.

Chemical Board 3.3.2 did not follow the Examining Division in that respect. In the Board's view, an invention (here: biological) is sufficiently disclosed if at least one way is clearly indicated enabling the person skilled in the art to carry out the invention. Then the non-

connaissances générales de l'homme du métier (cf. point 9 des motifs de la décision); la chambre a conclu que les conditions requises à l'article 83 CBE étaient, en l'espèce, remplies.

La chambre a précisé que cette situation était différente de celle visée par la décision T 206/83 (JO OEB 1987, 5), dans laquelle l'homme du métier était le spécialiste du domaine de la chimie des herbicides qui, contrairement à la chimie des composés de départ, ne constitue pas un nouveau domaine en développement; l'homme du métier ne peut donc être censé posséder les mêmes connaissances générales dans les deux cas (cf. point 9 des motifs de la décision).

#### **B. Exposé de l'invention et invention biologique**

Par sa décision T 292/85 du 27 janvier 1988, la chambre de recours Chimie 3.3.2 a fixé sa jurisprudence en ce qui concerne le caractère suffisant de l'exposé dans le cas des inventions biologiques.

L'invention en question portait sur un plasmide convenant pour la transformation d'un hôte bactérien et permettant d'obtenir un polypeptide comme produit d'expression; la demande a été rejetée essentiellement au motif que, dans certains cas, certains modes de réalisation, dans les revendications, ne pouvaient être mis en oeuvre (référence étant faite à l'exigence selon laquelle l'homme du métier devrait pouvoir exécuter à volonté tous les modes de réalisation contenus dans les revendications, sans avoir à faire preuve d'activité inventive), et qu'il était difficile de disposer de certains matériaux de départ pour ce procédé biologique; en outre, aucun composant ne devrait être défini en termes fonctionnels dans ce domaine de la technique. Comme l'avait relevé la division d'examen, "en tant qu'éléments de l'invention, les plasmides recombinants incluent divers régulons qui n'ont pas encore été produits et qui peuvent un jour donner lieu en tant que tels à des inventions en raison de certaines de leurs qualités propres; il en va de même pour le plasmide de base, qui a été modifié de manière à présenter les caractéristiques selon la revendication; le plasmide initial peut présenter des structures complexes qu'il resterait à développer à l'avenir". Les bactéries transformées au moyen des plasmides revendiqués incluent des formes mutantes ou modifiées qui ne sont pas encore connues, ce qui, de l'avis de la division d'examen, va à l'encontre de l'exigence selon laquelle l'homme du métier devrait pouvoir exécuter à volonté tous les modes de réalisation contenus dans les revendications, sans avoir à faire preuve d'activité inventive.

La chambre de recours Chimie 3.3.2 n'a pas suivi la division d'examen. Elle a estimé qu'une invention (en l'espèce, biologique) est exposée de manière suffisante s'il est indiqué clairement au moins un mode de réalisation permettant à l'homme du métier d'exécuter

tig aufzeigt; somit ist es für die ausreichende Offenbarung unerheblich, ob einige nicht näher bezeichnete Varianten eines funktionell definierten Merkmals einer Erfindungskomponente verfügbar sind oder nicht, solange dem Fachmann aufgrund der Offenbarung oder seines allgemeinen Fachwissens geeignete Varianten bekannt sind, die für die Erfindung dieselbe Wirkung haben; die Offenbarung braucht keine besonderen Hinweise darauf zu enthalten, wie alle denkbaren Varianten der Komponenten, die unter die funktionelle Definition fallen, zu erzielen sind (vgl. Nr. 3.1.5 der Entscheidungsgründe).

In der Frage der Nichtverfügbarkeit einiger Ausgangsstoffe vertrat die Kammer die Auffassung, daß allgemein anwendbare biologische Verfahren nicht schon deshalb unzureichend beschrieben sind, weil einige Ausgangsstoffe oder deren genetische Vorläufer, z. B. eine bestimmte DNA oder ein bestimmtes Plasmid, nicht ohne weiteres verfügbar sind, um zu jeder einzelnen Variante des zu erwartenden Erfindungsergebnisses (hier des Erzeugnisses) zu gelangen, sofern das Verfahren als solches wiederholbar ist (vgl. Nr. 3.3.3 der Entscheidungsgründe). In diesem Falle waren sowohl die transformierten Bakterien als auch die beanspruchten Plasmide Wirkstoffe und genetische Vorläufer in einem Verfahren, das durch Transformation, Expression und Isolierung zu den gewünschten Erzeugnissen führte; solange das System in jeder Stufe zuverlässig arbeitet, besteht keine Veranlassung, künftige Ausgangsstoffe auszuschließen.

Was andererseits die Möglichkeit anbelangt, zur Definierung biologischer Erfindungen funktionelle Ansprüche zu verwenden, so sieht die Kammer keinen triftigen Grund, hier andere Kriterien anzulegen als auf anderen Gebieten der Technik; die Zulässigkeit funktioneller Terminologie in den Ansprüchen wird in der Regel bejaht, wenn diese Merkmale ohne Einschränkung der erfinderischen Lehre anders nicht objektiv präzise umschrieben werden können und ihre Ausführung keinen unzumutbaren Aufwand erfordert (s. Entscheidung T 68/85, ABl. EPA 1987, 228); in bestimmten Fällen kann die Erfindung wegen ihrer Art nur anhand funktioneller Begriffe in den Ansprüchen so beschrieben werden, daß ein angemessener Schutz gewährt wird; dies war hier der Fall (vgl. Nr. 3.1.2 der Entscheidungsgründe).

In einer zweiten Entscheidung **T 281/86**, ebenfalls vom 27. Januar 1988, mußte sich die Kammer mit der Frage der exakten Wiederholbarkeit der Erfindung befassen. Die Kammer stellte zunächst folgendes fest: Wenn es auch unwahrscheinlich ist, daß ein nach der einschlägigen Offenbarung hergestelltes Plasmid mit dem ursprünglich hergestellten pUR 100 identisch wäre, so besteht doch kein Zweifel daran, daß es

availability of some unspecified variants of a functionally defined component feature of the invention is immaterial to sufficiency as long as there are suitable variants known to the skilled person through the disclosure or common general knowledge which provide the same effect for the invention. The disclosure need not include specific instructions as to how all possible component variants within the functional definitions should be obtained (cf. Reasons, point 3.1.5).

As to the possible non-availability of certain starting materials the Board held that generally applicable biological processes are not insufficiently described for the sole reason that some starting materials or genetic precursors therefor, e.g. a particular DNA or plasmid, are not readily available to obtain each and every variant of the expected result of the invention (here: product) provided the process as such is reproducible (cf. Reasons, point 3.3.3). In this case the transformed bacteria, as well as the claimed plasmids, were agents and genetic precursors in a process of transformation, expression and recovery leading to the programmed products, and "as long as the system works reliably at every stage there is no obligation to exclude future starting materials".

Furthermore, as to the possibility of using functional claims in defining biological inventions the Board sees no valid reason to apply different criteria than in any other field of technology. The possibility of functional terminology in claims has been approved if "such features cannot otherwise be defined more precisely without restricting the scope of the invention" (Decision T 68/85, OJ EPO 1987, 228) and their reduction to practice was not an undue burden. In certain cases it is only possible to define the matter for which protection is sought in a way which gives a fair protection having regard to the nature of the invention which has been described, by using functional terminology in the claim; such was the situation in this particular one (cf. Reasons, point 3.1.2).

In a second Decision **T 281/86** also dated 27 January 1988, the Board had to decide whether the invention was exactly repeatable. The Board first of all stated that whilst it is accepted that it is unlikely that the plasmid obtained on the basis of following the specific disclosure would be identical with the designation pUR 100 originally prepared, there is no doubt that such products should be equally suitable for

l'invention; pour l'appréciation du caractère suffisant ou non de l'exposé, il est donc sans importance que certaines variantes non spécifiées d'un élément de l'invention, défini en termes de fonction, ne soient pas disponibles, dès lors que l'homme du métier connaît, grâce à l'exposé de l'invention ou aux connaissances générales dans son domaine technique, des variantes appropriées produisant le même effet pour l'invention; il n'est pas nécessaire que l'exposé comprenne des indications particulières sur la manière d'obtenir toutes les variantes possibles d'un élément couvertes par la définition fonctionnelle (cf. point 3.1.5 des motifs de la décision).

En ce qui concerne l'impossibilité éventuelle de disposer de certains matériaux de départ, la chambre n'a pas estimé que des procédés biologiques d'application générale sont décrits de manière insuffisante du seul fait qu'il est difficile de disposer de certains matériaux de départ ou de certains précurseurs génétiques de ces derniers, par exemple d'un ADN ou d'un plasmide donné, en vue d'obtenir chacune des variantes du résultat escompté de l'invention (en l'occurrence du produit recherché), à condition toutefois que le procédé en tant que tel soit reproductible (cf. point 3.3.3 des motifs de la décision). Dans le cas en question, les bactéries transformées, tout comme les plasmides revendiqués, sont des agents et des précurseurs génétiques intervenant dans un procédé de transformation, d'expression et de récupération des produits désirés, et tant que le système fonctionne de manière sûre à tous les stades, il n'y a pas lieu d'exclure de futurs matériaux de départ.

D'autre part, pour ce qui est de la possibilité de définir des inventions biologiques en recourant à des revendications fonctionnelles, la chambre ne voit vraiment pas pourquoi il faudrait appliquer des critères différents de ceux utilisés dans d'autres domaines de la technique; l'utilisation d'une terminologie fonctionnelle pour les revendications est, en règle générale, admise s'il n'est pas possible autrement d'exposer ces caractéristiques de manière plus précise, sans limiter pour autant l'enseignement de l'invention et à condition que l'homme du métier puisse mettre en oeuvre cet enseignement en faisant un effort raisonnable de réflexion (cf. décision T 68/85, JO OEB 1987, 228); dans certains cas, l'objet pour lequel la protection est demandée ne peut être défini de manière à assurer une protection suffisante, vu la nature de l'invention qui a été décrite, que si l'on rédige des revendications fonctionnelles; tel était le cas en l'espèce (cf. point 3.1.2 des motifs de la décision).

Dans une deuxième décision **T 281/86** également en date du 27 janvier 1988, la chambre a été amenée à se poser la question de la reproductibilité à l'identique de l'invention. La chambre a tout d'abord constaté que, alors que l'on considère comme improbable que le plasmide obtenu à partir de la description spécifique soit identique au pUR 100 initialement préparé, il ne fait aucun doute que ces produits conviendraient



für die weitere Prozessierung ebenso gut geeignet wäre und durch Expression ebenfalls zu den drei Thaumatin-Vorläufern und den angegebenen Proteinvarianten führen müßte; in der Chemie gilt grundsätzlich, daß die Ergebnisse von Experimenten gewissen Schwankungen in der Ausbeute, in der Qualität usw. unterliegen; diese Tatsache ist jedoch für die Zulänglichkeit der Offenbarung irrelevant, es sei denn, die Erfindung setzt diesbezüglich bestimmte Merkmale voraus; dies gilt umso mehr, wenn nur die Bedingungen und die Mittel zur Ausführung eines Verfahrens unvermeidliche Abweichungen aufweisen und das Endergebnis dasselbe ist; die Varianten, die unter die Bezeichnung pUR 100 fallen, sind solche Mittel (vgl. Nr. 5 der Entscheidungsgründe). Die Kammer ist deshalb der Auffassung, daß Artikel 83 EPÜ nicht verlangt, daß ein konkret beschriebenes Verfahrensbeispiel genau wiederholbar sein muß; Abweichungen in der Beschaffenheit eines in einem Verfahren verwendeten Mittels sind für die ausreichende Offenbarung unerheblich, sofern das beanspruchte Verfahren zuverlässig zum gewünschten Erzeugnis führt; solange das beanspruchte Verfahren ausreichend deutlich und vollständig beschrieben ist, also vom Fachmann auch anhand seines allgemeinen Fachwissens ohne unzumutbaren Aufwand ausgeführt werden kann, liegt diesbezüglich kein Mangel vor (vgl. Nr. 6 der Entscheidungsgründe). Ob das Erfordernis der ausreichenden Offenbarung bei einem intermediären Plasmid in diesem Bereich der genetischen Stoffe erfüllt ist, hängt - wie die Kammer weiter ausführte - in erster Linie davon ab, ob die DNA-Grundstrukturen und sonstigen Komponenten zur Hand sind, die zu anderen Plasmiden und schließlich nach einem komplexen Verfahren zur Expression des gewünschten Polypeptids führen; solange dieses Potential nachprüfbar ist und das Plasmid keine Elemente oder Komponenten enthält, die dem entgegenstehen, ist die Beschreibung auf dieser Grundlage nicht unzureichend (vgl. Nr. 7 der Entscheidungsgründe).

In der Entscheidung **T 39/88** vom 15. November 1988 geht es um die Komplikationen, die sich ergeben können, wenn sich die europäische Patentanmeldung auf einen Mikroorganismus bezieht, der ursprünglich nicht für die Einreichung einer Anmeldung, sondern für einen anderen Zweck hinterlegt worden ist. In dem betreffenden Fall wurde eine europäische Patentanmeldung für eine Erfindung eingereicht, bei der ein Mikroorganismus verwendet wurde und die die Priorität einer US-Voranmeldung in Anspruch nahm. Kurz vor Einreichung der US-Anmeldung war ein Mikroorganismus bei einer Hinterlegungsstelle in den USA hinterlegt worden; diese Hinterlegungsstelle war sowohl nach dem Budapester Vertrag als auch aufgrund eines besonderen Abkommens vom EPA voll anerkannt. Bei der Hinterlegung wurde jedoch nicht angegeben, daß sie nach dem Budapester Vertrag oder für die besonderen

further processing and ought to lead just as well to the three thaumatin precursors and the suggested variant proteins through expression; it is always the case in chemistry that the outcome of experiments show some fluctuations in yield, quality etc; this is irrelevant for sufficiency unless the invention requires certain characteristics in this respect; it should therefore be even less relevant if only the conditions and the means used to carry out a process show inevitable variations as long as the ultimate result is the same; the variants within the designation pUR 100 are means of such character (cf. Reasons, point 5). The Board found that there is no requirement under Article 83 EPC to the effect that a specifically described example of a process must be exactly repeatable; variations in the constitution of an agent used in a process are immaterial to the sufficiency of the disclosure provided the claimed process reliably leads to the desired product; as long as the description of the process is sufficiently clear and complete, i.e. the claimed process can be put into practice without undue burden by the skilled person taking his general knowledge also into consideration, there is no deficiency in this respect (cf. Reasons, point 6). The Board stated that the sufficiency of disclosure with regard to an intermediate plasmid in this field of genetic materials primarily depends on utilisable possession of basic DNA structures and other components needed to lead to other plasmids and finally to the expression of a desired polypeptide at the end of a complex process; as long as such potential is verifiable and there are no elements or components in the plasmid which would contradict this, the description is not insufficient on this basis (cf. Reasons, point 7).

Decision **T 39/88** dated 15 November 1988 deals with the complications arising out of the situation in which the European patent application is based on a deposit of micro-organisms originally made for another purpose than the filing of this application. In this particular case a European application was filed for an invention involving the use of a micro-organism as referred to by Rule 28 EPC, claiming priority from a US application. A deposit of the micro-organism had been made with a depository institution in the USA shortly before the US application was filed, and this institution was fully recognised by the EPO both under the Budapest Treaty and by virtue of a special agreement. However, there was no suggestion indicating that the deposit was made under the Budapest Treaty, or for the particular purpose of Rule 28 EPC, nor had the deposit, originally made under the US legislation, been converted into a de-

pareillement à un traitement complémentaire et qu'ils devraient tout autant donner par expression les trois précurseurs de la thaumatine ainsi que les variantes de protéines proposées; en chimie, les expériences donnent toujours des résultats caractérisés par des variations de rendement, de qualité, etc., qui n'entrent pas en ligne de compte pour déterminer si la description est suffisamment claire et complète, à moins que l'invention ne doive comporter des caractéristiques spécifiques à cet égard; si seuls les conditions et les moyens utilisés pour mettre en oeuvre un procédé montrent d'inévitables variations, celles-ci ont encore moins d'importance, aussi longtemps que le résultat final reste identique; tel est le cas des variantes portant la désignation pUR 100 (cf. point 5 des motifs de la décision T 281/86). La chambre a conclu que l'article 83 CBE n'exige pas qu'un exemple donné d'un procédé soit exactement reproductible; des variations intervenant dans la composition d'un agent utilisé dans un procédé ne préjugent pas du caractère suffisamment clair et complet de la description dès lors que le procédé revendiqué permet d'obtenir à coup sûr le produit désiré: dans la mesure où la description du procédé est suffisamment claire et complète, c'est-à-dire où le procédé revendiqué peut être mis en oeuvre au prix d'un effort raisonnable par l'homme du métier, et compte tenu également des connaissances générales en la matière, aucune insuffisance ne peut être dénoncée à cet égard (cf. point 6 des motifs de la décision). La chambre a précisé que dans ce domaine particulier de la génétique, le caractère suffisamment clair et complet de la description d'un plasmide intermédiaire dépend principalement de l'existence exploitable de structures d'ADN de base et d'autres composés nécessaires à l'obtention d'autres plasmides et, en définitive, de l'expression d'un polypeptide recherché au terme d'un procédé complexe; tant que ces conditions sont vérifiables et que le plasmide ne comporte aucun élément ou composé prouvant le contraire, la description n'est pas jugée insuffisamment claire ou incomplète (cf. point 7 des motifs de la décision).

La décision **T 39/88** en date du 15 novembre 1988 a trait aux difficultés rencontrées dans le cas d'une demande de brevet européen fondée sur un dépôt d'un micro-organisme qui avait été effectué initialement à des fins autres que le dépôt de ladite demande. En l'espèce, une demande de brevet européen avait été déposée pour une invention faisant intervenir l'utilisation d'un micro-organisme au sens de la règle 28 CBE; ladite demande revendiquait la priorité d'une demande américaine. Le micro-organisme avait été déposé auprès d'une autorité de dépôt aux Etats-Unis peu de temps avant le dépôt de la demande américaine; ladite autorité était pleinement habilitée par l'OEB en vertu du Traité de Budapest et d'un accord spécial. Cependant, rien n'indiquait que le dépôt avait été effectué au titre du Traité de Budapest ou aux fins de la règle 28 CBE. De plus, le dépôt, qui avait été initialement effectué

Zwecke der Regel 28 EPÜ erfolgte; auch war die ursprünglich nach amerikanischem Recht vorgenommene Hinterlegung vor Einreichung der europäischen Patentanmeldung nicht in eine Hinterlegung nach Regel 28 EPÜ oder nach dem Budapester Vertrag umgewandelt worden. Somit deckte die Hinterlegung nur die US-Anmeldung, nicht jedoch die europäische Nachanmeldung ab.

Die Kammer Chemie 3.3.2 bestätigte die Entscheidung der Prüfungsabteilung mit der Begründung, daß Regel 28 EPÜ diesbezüglich nicht erfüllt worden ist. Dennoch wurde die angefochtene Entscheidung aufgehoben, mit der die europäische Anmeldung zurückgewiesen worden war, weil die Erfordernisse des Artikels 83 in Verbindung mit Regel 28 EPÜ wegen dieses Mangels der Hinterlegung angeblich nicht erfüllt waren. Die Kammer begründete ihre Entscheidung damit, daß die betreffende europäische Patentanmeldung zu einem Zeitpunkt eingereicht wurde, zu dem zumindest nicht eindeutig feststand, wie mit Hinterlegungen zu verfahren ist, die ursprünglich für die Zwecke einer nationalen US-Anmeldung eingereicht worden sind, deren Priorität dann für eine spätere europäische Anmeldung in Anspruch genommen wird; es wäre unbillig, wenn in einem solchen Fall die zum damaligen Zeitpunkt systeminhärente Unklarheit voll zu Lasten des Anmelders ginge (vgl. Nr. 6 der Entscheidungsgründe).

Die Kammer vertrat die Auffassung, daß bei Einführung des Verfahrens für die Hinterlegung von Mikroorganismen die dem System innewohnenden Komplikationen nicht vorhersehbar waren; dies beweist unter anderem die spätere Änderung der Sonderabkommen zwischen dem EPA und bestimmten Hinterlegungsstellen, durch die die "Umwandlung" einer ursprünglich für einen anderen Zweck vorgenommenen Hinterlegung in eine Hinterlegung nach Regel 28 EPÜ vorgesehen wurde; das EPA hat 1986 hierüber ausführlich berichtet (vgl. Nr. 5 der Entscheidungsgründe). Somit stand nach Auffassung der Kammer erst zu diesem Zeitpunkt (1986) eindeutig fest, daß der einzig richtige Weg zur Anpassung einer ursprünglich für andere Zwecke vorgenommenen Hinterlegung an die Erfordernisse des europäischen Systems darin besteht, die Hinterlegung spätestens am Tag der Einreichung der europäischen Patentanmeldung je nach Lage des Falles entweder in eine Hinterlegung nach Regel 28 EPÜ (bei Hinterlegung nach einem Sonderabkommen zwischen dem EPA und der Hinterlegungsstelle) oder aber in eine Hinterlegung nach dem Budapester Vertrag (welche die Regel 28 EPÜ automatisch abdeckt) umzuwandeln (vgl. Nr. 5 der Entscheidungsgründe).

Die Entscheidungen **T 239/87** vom 11. Februar 1988, **T 90/88** vom 25. November 1988 und **T 106/88** vom 15. November 1988 (die nicht im Amtsblatt veröffentlicht werden) betreffen auch Fälle, die in allen wichtigen Punkten der Entscheidung **T 39/88** entsprechen.

posit under Rule 28 EPC or the Budapest Treaty before the filing of the European application. Therefore the deposit could only be considered as covering the US application, but not the subsequent European application filed within the priority year.

Chemical Board 3.3.2 therefore confirmed the decision of the Examining Division; in that respect Rule 28 EPC had not been complied with. Nevertheless, the decision under appeal, refusing the European application because the requirements of Article 83 in conjunction with Rule 28 EPC were not met due to this deficiency in deposit, was set aside. This was because the European application had been filed at a time when the situation was still at least rather unclear as to how to cope with deposits originally filed for the purpose of national US applications which were then used for claiming priority for subsequent European applications and it would seem to be unfair to let the Applicant in such a case bear the whole risk of this lack of clarity which was inherent in the system of deposits at that time (cf. point 6 of the Reasons).

The Board considered that the inherent risk of complications arising out of such situations was not foreseen when the system of deposit of such organisms was introduced; this is indicated, *inter alia*, by an amendment of the special agreements between the EPO and certain depositary institutions made at a later stage, providing for the "conversion" of a deposit originally made for another purpose into a deposit under Rule 28 EPC. Comprehensive information on this matter was published by the EPO in 1986 (cf. Reasons, point 5). Thus, in the Board's view only from that time (1986) was it made quite clear that the proper way of bringing a deposit originally filed for another purpose into line with the requirements of the EPC system was formally to convert the deposit into a deposit under Rule 28 EPC not later than the date of filing of the European application (in the case of a deposit made on the basis of a special agreement between the EPO and the depositary institution) or into a deposit under the Budapest Treaty (which automatically covers Rule 28 EPC), as the case may be (cf. Reasons, point 5).

Decisions **T 239/87** dated 11 February 1988, **T 90/88** dated 25 November 1988 and **T 106/88** dated 15 November 1988 (not to be published in OJ EPO) deal with cases which are in all relevant respects identical with **T 39/88**.

conformément à la législation américaine, n'a pas été converti en un dépôt en vertu de la règle 28 CBE ou du Traité de Budapest avant le dépôt de la demande européenne. Aussi ne pouvait-il être considéré que comme s'appliquant exclusivement à la demande américaine et non pas à la demande de brevet européen déposée ultérieurement, au cours de l'année de priorité.

La chambre de recours Chimie 3.3.2 a confirmé la décision de la division d'examen en constatant qu'à cet égard, les dispositions de la règle 28 CBE n'étaient pas observées. Néanmoins, la décision attaquée, qui prononçait le rejet de la demande de brevet européen parce que les conditions énoncées à l'article 83 et à la règle 28 CBE n'étaient pas remplies en raison des irrégularités commises lors de ce dépôt, a été annulée au motif qu'en l'espèce, la demande de brevet européen avait été déposée à une époque où la situation était pour le moins confuse s'agissant du traitement à réserver à un dépôt de micro-organisme qui avait été effectué initialement aux fins d'une demande nationale américaine dont la priorité avait été revendiquée lors du dépôt ultérieur d'une demande de brevet européen, et qu'il semblerait injuste, dans un tel cas, que le demandeur supporte la totalité des risques dus à la confusion qui régnait dans le système des dépôts à cette époque (cf. point 6 des motifs de la décision).

La chambre a estimé que le risque de difficultés créé par une telle situation n'avait pas été prévu lors de la mise en oeuvre du système de dépôt de ces micro-organismes, comme en témoigne notamment la modification apportée ultérieurement aux accords spéciaux conclus entre l'OEB et certaines autorités de dépôt, qui prévoient la "conversion" d'un dépôt effectué initialement à d'autres fins en un dépôt visé à la règle 28 CBE; l'OEB a publié en 1986 d'amples informations sur la question (cf. point 5 des motifs de la décision). Ainsi, la chambre estime que c'est uniquement à partir de 1986 qu'il a été clairement établi que pour remplir les conditions exigées dans le système de la CBE, un dépôt initialement effectué à d'autres fins devait être officiellement converti, selon le cas, en un dépôt au titre de la règle 28 CBE au plus tard à la date de dépôt de la demande de brevet européen (dans le cas d'un dépôt effectué en vertu d'un accord spécial conclu entre l'OEB et l'autorité de dépôt) ou en un dépôt au titre du Traité de Budapest (qui englobe automatiquement la règle 28 CBE) (cf. point 5 des motifs de la décision).

Les décisions **T 239/87** en date du 11 février 1988, **T 90/88** en date du 25 novembre 1988 et **T 106/88** en date du 15 novembre 1988 (non publiées au JO OEB) concernent également des cas qui, dans les grandes lignes, sont identiques à celui visé par la décision **T 39/88**.



### III. Materielle rechtliche Erfordernisse bei Änderungen

In der Entscheidung **T 246/86** vom 11. Januar 1988 entschied die Beschwerdekammer Physik, daß die Zusammenfassung ausschließlich der technischen Information dient und nicht zum Offenbarungsgehalt der Erfindung gehört; sie kann deshalb nicht für die Bestimmung des Inhalts der Anmeldung für die Zwecke des Artikels 123 (2) EPÜ herangezogen werden. Aus der Formulierung "dient ... der technischen Information" in Artikel 85 EPÜ und der Passage in Regel 33 (2) EPÜ "daß sie ein klares Verständnis des technischen Problems, des entscheidenden Punkts der Lösung ... ermöglicht" läßt sich nämlich nicht ableiten, daß die Zusammenfassung zur Bestimmung des Inhalts der Anmeldung für die Zwecke des Artikels 123 (2) EPÜ herangezogen werden kann. Obgleich die Zusammenfassung gemäß Artikel 78 (1) EPÜ in jeder europäischen Patentanmeldung enthalten sein muß, so ist sie nicht erforderlich für die Zuerkennung eines Anmeldetags (Art. 80 EPÜ); fehlt sie in den Anmeldeunterlagen, so ist dies ein Mangel, der gemäß Artikel 91 (1) c) und (2) sowie Regel 41 (1) EPÜ behoben werden kann (vgl. Nr. 2.2 der Entscheidungsgründe).

Die Kammer gelangte zu der Auffassung, daß Artikel 85 EPÜ keine andere Auslegung zuläßt, und sah sich hierin durch die einschlägige Rechtslehre einhellig bestätigt.

In der Entscheidung **T 194/84** vom 22. September 1988 ging es um die Frage, ob Änderungen, die zu einer Verallgemeinerung des Anmeldegegenstands oder zur Streichung eines Merkmals (hier die Verwendung von Zellulosefasern generell anstatt natürlicher Zellulosefasern in einer Elektrode einer elektrischen Akku-Zelle) führen, aufgrund von Artikel 123 (2) EPÜ zulässig sind. In ihrer Beschwerdebegründung führte die Kammer Physik aus, wie der Neuheitstest (englisch: "novelty test") durchgeführt werden muß, damit er auch auf diese Änderungen angewandt werden kann. Sie stellte ferner fest, daß die inhaltliche Änderung der Anmeldung, d. h. der geänderte Inhalt nach Abzug des ursprünglichen Inhalts, auf seine Neuheit geprüft werden muß. Eine Änderung wäre insbesondere dann nicht zulässig, wenn der daraus resultierende Anmeldeinhalt, d. h. der durch die Änderung entstandene Gegenstand (hier die Verwendung nicht nur natürlicher, sondern auch anderer Zellulosefasern), gegenüber dem Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung neu ist, wenn also mit anderen Worten die Inhaltsänderung für einen etwaigen späteren Anspruch neuheits-schädlich wäre, der ursprüngliche Inhalt hingegen nicht.

### III. Substantive prerequisites for amendments

In Decision **T 246/86** dated 11 January 1988, the Physics Board decided that as the abstract was intended solely for documentation purposes and did not form part of the disclosure of the invention, it could not be used to interpret the content of the application for the purposes of Article 123(2) EPC. It cannot be deduced from the expression "for use as technical information" used in Article 85 EPC and from the passage in Rule 33(2) "allows the clear understanding of the technical problem, the gist of the solution of that problem ..." that the abstract could be used to interpret the content of the application for the purposes of Article 123(2) EPC; while the abstract is indeed a mandatory feature of the European patent application under Article 78(1) EPC, it is not indispensable for according a date of filing to the application (Article 80 EPC) and its omission in the documents filed merely constitutes a deficiency which can be corrected in accordance with Article 91(1)(c) and (2) and Rule 41(1) EPC (cf. Reasons, point 2.2).

The Board was of the opinion that no other interpretation of Article 85 EPC was possible, an opinion unanimously confirmed by the relevant literature.

Decision **T 194/84** dated 22 September 1988 relates to the question of the admissibility under Article 123(2) EPC of amendments leading to the generalisation of the subject-matter of an application or to the omission of a feature (in the present case, the use in an electrode of a storage battery cell of cellulose fibres in general instead of natural cellulose fibres). In its Reasons the Physics Board specified the procedure for applying the novelty test which should be observed to make it applicable to this type of amendment. It thus observed that it was important for the novelty of the change in content of the application to be tested - that is, the amended content minus the original content. In particular, an amendment would not be allowable if the resulting change in content of the application, in other words the subject-matter generated by the amendment (here, the use of cellulose fibres other than natural cellulose fibres) was novel when compared with the content of the original application or, looked at another way, if the said change in content would be novelty-destroying for a hypothetical future claim when the original content would not be.

### III. Conditions de fond requises en cas de modifications

Dans la décision **T 246/86** du 11 janvier 1988, la chambre Physique a décidé que l'abrégé étant uniquement réservé à des fins documentaires et ne faisant pas partie de la divulgation de l'invention, il ne pouvait être utilisé pour interpréter le contenu de la demande aux fins d'application de l'article 123(2) CBE. En effet il ne peut être déduit de l'expression "à des fins d'information technique" utilisée dans l'article 85 CBE et du passage de la règle 33(2) "permettre une claire compréhension du problème technique, de l'essence de la solution de ce problème ..." que l'abrégé pourrait être utilisé pour interpréter le contenu de la demande aux fins d'application de l'article 123(2) CBE; si l'abrégé constitue effectivement une pièce que doit contenir la demande de brevet européen conformément à l'article 78(1) CBE, ce n'est pas une pièce indispensable pour qu'une date de dépôt puisse être accordée à la demande (article 80 CBE), et son omission dans les pièces du dépôt constitue une simple irrégularité à laquelle il peut être remédié conformément à l'article 91(1) c) et (2) et à la règle 41(1) CBE (cf. point 2.2 des motifs de la décision).

La chambre a conclu qu'aucune autre interprétation de l'article 85 CBE n'est possible, opinion qui est confirmée par la doctrine unanime sur ce point.

La décision **T 194/84** en date du 22 septembre 1988 pose le problème de l'admissibilité conformément à l'article 123(2) CBE de modifications conduisant à une généralisation de l'objet d'une demande ou à la suppression d'une caractéristique (dans le cas d'espèce, la mise en oeuvre dans une électrode de cellule d'accumulation électrique de fibres de cellulose en général au lieu de fibres de cellulose naturelles). Dans l'exposé de ses motifs, la chambre Physique a précisé les modalités d'application de l'examen de nouveauté, en anglais "novelty test", qu'il convenait de respecter pour que ce "test" soit applicable également à ce type de modifications. Elle a ainsi constaté qu'il était important d'examiner la nouveauté du changement de contenu de la demande, c'est-à-dire du contenu modifié moins le contenu initial. En particulier, une modification ne serait pas admissible si le changement de contenu de la demande qui en résulterait, c'est-à-dire si l'objet généré par la modification (ici, la mise en oeuvre de fibres de cellulose autres que les fibres de cellulose naturelles) était nouveau par rapport au contenu de la demande telle que déposée ou, en d'autres termes, si le changement de contenu détruisait la nouveauté d'une éventuelle revendication produite postérieurement alors que le contenu originel ne la détruirait pas.

#### IV. Verfahren vor dem EPA

##### A. Gemeinsame Vorschriften für die Verfahren vor dem EPA

###### 1. Fristen

###### 1.1 Störung im Postverkehr

Regel 85 (2) EPÜ sieht folgendes vor: Läuft eine Frist an einem Tag ab, an dem die Postzustellung in einem Vertragsstaat oder zwischen einem Vertragsstaat und dem EPA allgemein unterbrochen oder im Anschluß an eine solche Unterbrechung gestört ist, so erstreckt sich die Frist auf den ersten Tag nach Beendigung der Unterbrechung oder Störung. Die Dauer dieses Zeitraumes wird vom Präsidenten des EPA festgelegt. Nach der von der Juristischen Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung **J 11/88** gegebenen Auslegung ist die Regel 85 (2) EPÜ so formuliert, daß sich bei einer allgemeinen Unterbrechung der Postzustellung oder einer daran anschließenden Störung im Sinne dieser Regel jede Frist, die innerhalb des Unterbrechungs- oder Störungszeitraums abläuft, von Rechts wegen verlängert; wenn also der Präsident des EPA keine Verlautbarung über die Dauer dieses Zeitraumes bekanntgibt, weil ihm die erforderlichen Informationen nicht rechtzeitig vorlagen, so berührt dies nicht die Rechte der durch die Unterbrechung oder Störung beschwerten Personen (vgl. Nr. 5 der Entscheidungsgründe). Im übrigen ist die Frage, ob eine Unterbrechung der Postzustellung und die daran anschließende Störung als "allgemeine Unterbrechung" gilt, eine Tatfrage, die unter Zugrundelegung aller verfügbaren, glaubwürdigen Informationen geklärt werden muß; im Zweifelsfall sollte das EPA gemäß Artikel 114 (1) EPÜ von sich aus offizielle Erkundigungen einziehen (vgl. Nr. 3 der Entscheidungsgründe). Im damaligen Fall führte das beigebrachte Beweismaterial zu einer Fristverlängerung infolge eines örtlichen begrenzten Streiks.

###### 1.2 Prioritätsfrist

In der Entscheidung **J 13/88** vom 23. September 1988 bestätigte die Juristische Beschwerdekammer die Rechtsprechung zur Berechnung von in Monaten ausgedrückten Fristen (vgl. insbesondere die Entscheidung **J 14/86**, ABl. EPA 1988, 85; in dieser Entscheidung wurde auch eine Verbesserung der Formulierung der Regel 83 EPÜ - Berechnung von Monatsfristen - ange-regt). In dem betreffenden Fall mußte die Prioritätsfrist von 12 Monaten berechnet werden. Das Ereignis, aufgrund dessen der Fristbeginn festgelegt wird, ist der Anmeldetag der Anmeldung, deren Priorität in Anspruch genommen wird; im vorliegenden Fall war dies der 5. Mai 1986. Die Frist nach Artikel 87 EPÜ wird in Monaten ausgedrückt; sie endete in dem maßgeblichen folgenden Monat, also im Mai 1987, an dem Tag, der durch seine Zahl dem Tag entspricht, an dem das Ereignis eingetreten ist, also der 5. Mai 1987 (vgl. Nr. 2 der Entscheidungsgründe). Der Mechanismus der Berechnung ergibt sich aus Regel 83 (2) in Verbindung mit Regel 83 (4) EPÜ (vgl. Nr. 3 der Entscheidungsgründe).

#### IV. Proceedings before the EPO

##### A. Rules common to proceedings before the EPO

###### 1. Time limits

###### 1.1 Interruption in the delivery of mail

Rule 85(2) EPC lays down that if a time limit expires on a day on which there is a general interruption or subsequent dislocation in the delivery of mail in a Contracting State or between a Contracting State and the EPO, the time limit shall extend to the first day following the end of the period of interruption or dislocation. The duration of this period shall be laid down by the President of the EPO. In its Decision **J 11/88**, the Legal Board of Appeal interpreted Rule 85(2) EPC as being so drafted that if a general interruption or subsequent dislocation in the delivery of mail within the meaning of the Rule occurs, any time limit under the EPC which expires within the period of interruption or dislocation is extended by operation of law; accordingly, if the President of the EPO does not issue a statement as to the duration of that period, because he did not have the relevant information at the right time, this cannot affect the rights of a person adversely affected by the interruption or dislocation (cf. Reasons, point 5). The Board furthermore stated that whether or not an interruption in the delivery of mail or subsequent dislocation qualifies as a "general interruption" is a question of fact, which has to be decided upon the basis of any credible information available; in case of doubt, the EPO should make official enquiries of its own motion, in application of Article 114(1) EPC (cf. Reasons, point 3). In the present case, on the basis of the evidence submitted the period was extended to take account of a local strike.

###### 1.2 Priority period

In Decision **J 13/88** dated 23 September 1988, the Legal Board of Appeal confirmed the case law relating to the rules for computing time limits expressed in months (cf. in particular Decision **J 14/86** dated 28 April 1987, OJ EPO 1988, 85; this decision also urged that the wording of Rule 83 EPC — Calculation of time limits — be improved). In the case in question the 12-month priority period had to be calculated. The event with reference to which the point in time from which a time limit starts to run is the filing date of the application in respect of which priority is claimed, which was 5 May 1986. The period referred to in Article 87 EPC is expressed in months; it expires in the relevant subsequent month, (i.e. in this case May 1987) on the day which has the same number as the day on which the said event occurred, which was 5 May 1987 (cf. Reasons, point 2). The mechanism for the calculation is derived from Rule 83(2) in combination with 83(4) EPC (cf. Reasons, point 3).

#### IV. Procédures devant l'OEB

##### A. Règles communes aux procédures devant l'OEB

###### 1. Régime des délais

###### 1.1 Interruption générale de la distribution du courrier

La règle 85(2) CBE prévoit que si un délai expire soit un jour où se produit une interruption générale de la distribution du courrier soit un jour de perturbation résultant de cette interruption dans un Etat contractant ou entre un Etat contractant et l'OEB, le délai est prorogé jusqu'au premier jour suivant la fin de cette période d'interruption ou de perturbation. La durée de cette période est indiquée par le Président de l'OEB. La chambre de recours juridique, dans sa décision **J 11/88**, a interprété le libellé de la règle 85(2) CBE en ce sens que, si une interruption générale de la distribution du courrier ou une perturbation résultant de cette interruption au sens de la règle se produisent, tout délai prévu par la CBE qui expire pendant la période d'interruption ou de perturbation est prorogé de plein droit; en conséquence, si le Président de l'OEB n'indique pas la durée de cette période faute d'avoir obtenu des informations pertinentes en temps voulu, les droits d'une personne touchée par l'interruption ou la perturbation ne sauraient en être affectés (cf. point 5 des motifs de la décision). La chambre a d'autre part précisé que, pour déterminer si une interruption de la distribution du courrier ou une perturbation résultant de cette interruption est "générale", il convenait de résoudre cette question de fait en s'appuyant sur toute information disponible et digne de foi et qu'en cas de doute, l'OEB devait procéder d'office à une enquête officielle, en application de l'article 114(1) CBE (cf. point 3 des motifs de la décision). En l'espèce, les preuves apportées ont pu permettre de proroger le délai en tenant compte d'une grève locale.

###### 1.2 Délai de priorité

La décision **J 13/88** du 23 septembre 1988 de la chambre de recours juridique confirme la jurisprudence relative aux règles de computation des délais exprimés en mois (cf. en particulier la décision **J 14/86**, JO OEB 1988, 85; dans cette décision, la chambre a également suggéré une amélioration de la formulation de la règle 83 CBE, concernant le calcul des délais exprimés en mois). Dans l'espèce en cause, il s'agissait de calculer le délai de priorité de 12 mois. L'événement par référence auquel était fixé le point de départ du délai est constitué par la date de dépôt de la demande pour laquelle la priorité était revendiquée, à savoir le 5 mai 1986. Le délai fixé par l'article 87 CBE est exprimé en mois; il expire le même mois de l'année suivante, à savoir en mai 1987 et le jour ayant le même quantième que celui où l'événement a eu lieu, à savoir le 5 mai 1987 (cf. point 2 des motifs de la décision). La logique du calcul résulte de la combinaison des règles 83(2) et 83(4) CBE (cf. point 3 des motifs de la décision).

### 1.3 Wiedereinsetzung

Die Rechtsprechung über die Sorgfaltspflicht von Hilfspersonen wurde mit der Grundsatzentscheidung der Juristischen Beschwerdekammer J 5/80 (ABI. EPA 1981, 343) festgeschrieben; danach kann eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand im Falle eines Fehlverhaltens der Hilfsperson nur dann gewährt werden, wenn der zugelassene Vertreter nachweisen kann, daß er eine für diese Tätigkeit entsprechend qualifizierte Person ausgewählt, sie mit ihren Aufgaben vertraut gemacht und die Ausführung ihrer Arbeiten im vernünftigen Umfang überwacht hat. In einer zweiten Entscheidung, nämlich der Entscheidung J 02/86, J 03/86 (ABI. EPA 1987, 362), stellte die Juristische Beschwerdekammer den Grundsatz auf, daß Artikel 122 EPU sicherstellen soll, daß ein einmaliges Versehen innerhalb eines ansonsten gut funktionierenden Systems nicht schon allein zu einem Rechtsverlust führt.

Die Beschwerdekammer Mechanik 3.2.2 hat diese Grundsätze in ihrer Entscheidung **T 179/87** vom 22. Juli 1988 angewendet; anhand des Sachverhalts und der Beweismittel konnte nachgewiesen werden, daß der von der Sekretärin des Vertreters begangene Fehler, durch den sich die Absendung der Beschwerdebegründung verzögert hat, ein einmaliges Versehen im Rahmen der ihr übertragenen Aufgaben darstellte, deren Wahrnehmung in einem vernünftigen Maße überwacht wurde (vgl. Nr. 3 der Entscheidungsgründe). Mit dieser Entscheidung wurde von einer Technischen Beschwerdekammer der in der Entscheidung G 01/86 der Großen Beschwerdekammer (ABI. EPA 1987, 447) aufgestellte Grundsatz angewandt, wonach der Einsprechende in die Frist nach Artikel 108 Satz 3 EPÜ für die Einreichung der Beschwerdebegründung wieder eingesetzt werden kann.

In der Sache **J 03/88** vom 19. Juli 1988 hat die Juristische Beschwerdekammer entschieden, daß ihre obengenannte Rechtsprechung (J 05/80 und J 02/86, J 03/86) auch auf einen Vertreter mit Sitz in den Vereinigten Staaten (und gegebenenfalls dessen Hilfspersonen) anzuwenden ist, der in Verbindung mit dem ordnungsgemäß bestellten zugelassenen Vertreter handelt (vgl. Nr. 3 der Entscheidungsgründe).

Zur Wiedereinsetzung erging noch die von der Beschwerdekammer Chemie 3.3.2 getroffene Entscheidung **T 361/87** vom 15. Juni 1988, die die Grundsätze der obengenannten Entscheidungen J 05/80 und J 02/86, J 03/86 anwandte.

## 2. Gebühren

Nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern gilt als Zahlungstag nicht nur der Tag der Gutschrift auf dem Konto des EPA, sondern auch ein Zeitpunkt, der rechtlich der Gutschrift der Zahlung auf dem Konto des EPA gleichkommt. Dies wurde zugunsten des Anmelders bzw. Einsprechenden in folgenden Fällen angewandt:

### 1.3 Re-establishment of rights

Case law concerning due care on the part of professional representatives' assistants was established in Decision J 5/80 (OJ EPO 1981, 343). This key ruling by the Legal Board of Appeal lays down that a request for re-establishment of rights can be acceded to in the event of a culpable error on the part of the assistant if the professional representative is able to show that he has chosen for the work a suitable person properly instructed in the tasks to be performed, and that he has himself exercised reasonable supervision over the work. In a second key decision - J 02/86, J 03/86 (OJ EPO 1987, 362) - the Legal Board confirmed that Article 122 EPC is intended to ensure that in appropriate cases the loss of substantive rights does not result from an isolated procedural mistake within a normally satisfactory system.

These principles were adopted by Mechanical Board 3.2.2 in Decision **T 179/87** dated 22 July 1988. The evidence submitted in this case revealed that the error by the representative's secretary, which delayed the despatch of the statement of grounds for the appeal, constituted an isolated procedural mistake made in the course of duties which had been reasonably supervised (see Reasons, point 3). This decision in which a Board of Appeal applied the principle established by the Enlarged Board in Decision G 1/86 (OJ EPO 1987, 447) whereby the opponent may also benefit from Article 122 EPC after failing to observe the time limit specified in Article 108, 3rd sentence, EPC for filing the statement of grounds for appeal.

In Decision **J 03/88** dated 19 July 1988 the Legal Board rated that the case law cited above (J 05/80 and J 02/86, J 03/86) applies equally to a patent attorney residing in the USA (or his assistants) if he acts in collaboration with the duly appointed professional representative (see Reasons, point 3).

Re-establishment of rights was also the issue in Decision **T 361/87** of 15 June 1988 delivered by Chemical Board 3.3.2, which adopted the principles laid down in Decisions J 05/80 and J 02/86, J 03/86 referred to above.

## 2. Payment of fees

According to the case law of the Boards of Appeal not only the date on which the payment is credited to the EPO's account is to be regarded as the date of payment but also a date legally equivalent to the entry of the payment in that account. This ruling has been applied in favour of the applicant in the following cases:

### 1.3 Restitutio in integrum

La jurisprudence relative à l'obligation de vigilance des auxiliaires a été fixée par la décision de principe J 5/80 rendue par la chambre de recours juridique (JO OEB 1981, 343), décision selon laquelle il ne peut être fait droit à une requête en restitutio in integrum en cas de comportement fautif de l'auxiliaire que si le mandataire agréé est à même de démontrer qu'il a choisi une personne qualifiée pour cette fonction, qu'il l'a mise au courant des tâches à accomplir et qu'il a surveillé dans une mesure raisonnable leur exécution. Dans une seconde décision - également de principe - rendue dans les affaires J 02/86 et J 03/86 (JO OEB 1987, 362), la chambre de recours juridique a précisé que l'article 122 CBE vise à assurer qu'une méprise survenant isolément dans l'application d'un système sinon normalement satisfaisant n'entraîne pas une perte de droit, si le cas le justifie.

La chambre de recours Mécanique 3.2.2 a, dans sa décision **T 179/87** du 22 juillet 1988, repris à son compte les principes précités; à partir des faits de la cause ainsi que des preuves apportées, il a pu être démontré que l'erreur commise par la secrétaire du mandataire, laquelle a retardé l'envoi du mémoire de recours, constituait une méprise survenue isolément dans le cadre des tâches confiées, dont l'exécution était raisonnablement surveillée (cf. point 3 des motifs de la décision). Cette décision constitue une application par une chambre de recours technique du principe posé par la décision G 01/86 de la Grande Chambre de recours (JO OEB 1987, 447) selon lequel l'opposant peut être réintégré dans le délai de quatre mois prévu à l'article 108, troisième phrase CBE pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours.

Dans l'affaire **J 03/88** du 19 juillet 1988, la chambre de recours juridique a décidé que la jurisprudence antérieure précitée (J 05/80 et J 02/86, J 03/86) est également applicable à un mandataire domicilié aux Etats-Unis (le cas échéant à ses auxiliaires), lequel agit en relation avec le mandataire agréé dûment constitué (cf. point 3 des motifs de la décision).

La décision **T 361/87** du 15 juin 1988 rendue par la chambre Chimie 3.2.2 ont également confirmé les principes fixés par les décisions J 05/80 et J 02/86, J 03/86 précitées.

## 2. Régime des taxes

D'après la jurisprudence des chambres de recours, peut être considérée comme date de paiement, non seulement la date à laquelle le compte de l'OEB est crédité, mais également toute autre date juridiquement équivalente à la date à laquelle la somme due est portée au compte de l'OEB. Ce principe a été appliqué en faveur du demandeur et de l'opposant dans les cas suivants:

- Überweisung auf das Bankkonto des EPA in Schweden (Entscheidung J 26/80 der Juristischen Beschwerdekammer, ABI. EPA 1982, 7)

- Überweisung auf das Postscheckkonto des EPA in Italien (Entscheidung T 214/83 der Technischen Beschwerdekammer Chemie 3.3.1, ABI. EPA 1985, 10)

- Bareinzahlung auf das Bankkonto in Frankreich (Entscheidung J 05/84 der Juristischen Beschwerdekammer, ABI. EPA 1985, 306)

- Bareinzahlung auf das Postscheckkonto des EPA in Luxemburg (Entscheidung J 24/86 der Juristischen Beschwerdekammer, ABI. EPA 1987, 399)

In der Entscheidung **T 47/88** vom 17. Oktober 1988, in der es um eine Bareinzahlung auf ein Postscheckkonto des EPA in der Bundesrepublik Deutschland ging, konnte die Technische Beschwerdekammer Chemie 3.3.1 nicht zugunsten des Anmelders entscheiden, da die Voraussetzungen hierfür nicht gegeben waren: Die Bareinzahlung auf ein Postscheckkonto kann gemäß § 24 der Postgiroordnung des Post- und Fernmeldewesens der Bundesrepublik Deutschland noch storniert werden, solange der Betrag dem Empfänger noch nicht gutgeschrieben ist; demgemäß gilt erst derjenige Tag als maßgebender Zahlungstag im Sinne von Artikel 8 (1) a) GebO, an dem der Betrag dem Konto des EPA tatsächlich gutgeschrieben wird (s. Nr. 9 der Entscheidungsgründe).

## B. Prüfungsverfahren

### 1. Sprache der europäischen Patentanmeldung - Gebührenermäßigung

Die Juristische Beschwerdekammer traf am 23. September 1988 die Entscheidung **J 4/88** über die Mindestbedingungen, die ein Anmelder erfüllen muß, um in den Genuß einer Gebührenermäßigung zu gelangen. Die Kammer hat entschieden, daß es für die Zwecke des Artikels 14 (2) Satz 1 und Regel 6 (3) EPÜ genügt, wenn die Beschreibung und die Patentansprüche in einer zugelassenen Nichtamtssprache eines Vertragsstaats eingereicht worden sind; dabei ist es unerheblich, wenn andere Teile der Anmeldung, z. B. der Erteilungsantrag, in einer Amtssprache des EPA eingereicht worden sind (vgl. Nr. 5 der Entscheidungsgründe). Für Anmelder, die von der Möglichkeit nach Artikel 14 (2) EPÜ Gebrauch machen, ermäßigen sich die Anmelde-, Prüfungs- und ggf. Beschwerdegebühren. In der genannten Entscheidung hat sich die Kammer an den bereits in der Entscheidung **J 7/80** (ABI. EPA 1981, 137) aufgestellten Grundsatz gehalten, daß für die Zwecke des Artikels 80 d) EPÜ die für die Beschreibung und die Ansprüche verwendete Sprache maßgebend ist (vgl. Nr. 5 der Entscheidungsgründe).

### 2. Benennung von Staaten

Im Zusammenhang mit der Benennung von Vertragsstaaten traf die Juristische Beschwerdekammer zwei Entscheidungen.

- Transfer to the EPO's bank account in Sweden (Decision J 26/80 of the Legal Board of Appeal, OJ EPO 1982, 7)

- Transfer to the EPO's Giro account in Italy (Decision T 214/83 of Chemical Board 3.3.1, OJ EPO 1985, 10)

- Cash payment to bank account in France (Decision J 05/84 of the Legal Board of Appeal, OJ EPO 1985, 306)

- Cash payment to the EPO's Giro account in Luxembourg (Decision J 24/86 of the Legal Board of Appeal, OJ EPO 1987, 399).

In Decision **T 47/88** dated 17 October 1988 Chemical Board 3.3.1 was not able to decide on cash payment to a Giro account of the EPO in the Federal Republic of Germany in favour of the applicant, as the conditions were not met; cash payment by the payer to the EPO's Giro account may still be cancelled under § 24 of the Federal German postal Giro regulations; accordingly, the date to be considered as the date on which payment is made within the meaning of Article 8(1)(a) RFEes is that on which the amount is actually credited to an account held by the EPO (see Reasons, point 9).

## B. Examination procedure

### 1. Language of the European patent application - Reduction of fees

On 23 September 1988 the Legal Board of Appeal issued Decision **J 4/88** relating to the minimum conditions required to enable an applicant to benefit from a reduction of fees. The Board decided that for the purposes of Article 14(2), first sentence, and Rule 6(3) EPC it is sufficient if the description and the claims have been filed in an official language of a Contracting State other than English, French or German and that it is not significant that other parts of the application, e.g. the request for grant, have been filed in one of the official languages of the EPO only (cf. Reasons, point 5). If the applicant avails himself of the option provided in Article 14(2) EPC the filing, examination and appeal fees are reduced. In this Decision the Board followed the principle already established in Decision **J 7/80** (OJ EPO 1981, 137) according to which for the purposes of Article 80(d) EPC the significant language is that used for the description and claims (cf. Reasons, point 5).

### 2. Designation of States

The Legal Board of Appeal issued two decisions relating to the designation of Contracting States.

- virement au compte en banque de l'OEB en Suède (décision J 26/80 de la chambre de recours juridique, JO OEB 1982, 7)

- virement au compte de chèques postaux de l'OEB en Italie (décision T 214/83 de la chambre de recours technique Chimie 3.3.1, JO OEB 1985, 10)

- paiement en espèces sur un compte bancaire en France (décision J 05/84 de la chambre de recours juridique JO OEB 1985, 306)

- paiement en espèces sur un compte de chèques postaux de l'OEB à Luxembourg (décision J 24/86 de la chambre de recours juridique, JO OEB 1987, 399)

Dans sa décision **T 47/88** du 17 octobre 1988, la chambre de recours technique Chimie 3.3.1, s'agissant d'un paiement en espèces sur un compte de chèques postaux de l'OEB en République fédérale d'Allemagne, n'a pu décider en faveur du demandeur car les conditions n'étaient pas réunies: le paiement en espèces sur un compte courant postal peut, en vertu du § 24 du règlement allemand relatif aux comptes chèques postaux, être annulé, tant que le montant n'a pas encore été porté au crédit du compte du destinataire; par conséquent, conformément à l'article 8 (1) a) du règlement relatif aux taxes, la date à laquelle le paiement est réputé effectué ne peut être que la date à laquelle le montant est effectivement porté au crédit du compte de l'office (cf. point 9 des motifs de la décision).

## B. Procédure d'examen

### 1. Langue de la demande de brevet européen - Réduction de taxes

La chambre de recours juridique a rendu le 23 septembre 1988 la décision **J 4/88** relative aux conditions minimales nécessaires permettant à un demandeur de bénéficier de la réduction des taxes. La chambre a, en effet, décidé que, aux fins de l'article 14(2), 1<sup>re</sup> phrase et de la règle 6(3) CBE, il suffit que la description et les revendications soient déposées dans une langue officielle d'un des Etats contractants, même si celle-ci n'est pas une des langues officielles de l'OEB; qu'il est sans importance qu'une autre partie de la demande (par exemple la requête en délivrance) ait été déposée dans une des langues officielles de l'OEB (cf. point 5 des motifs de la décision). Une réduction du montant des taxes de dépôt, d'examen et de recours est accordée au demandeur qui use des facultés ouvertes par les dispositions de l'article 14(2) CBE. Dans cette décision, la chambre a repris le principe déjà établi dans la décision **J 7/80** (JO OEB 81, 137) selon lequel, aux fins de l'article 80 d) CBE, la langue déterminante est celle utilisée pour la description et les revendications (cf. point 5 des motifs de la décision).

### 2. Désignation d'Etats

Concernant la désignation d'Etats contractants, la chambre de recours juridique a rendu deux décisions.

In der Entscheidung **J 25/88** vom 31. Oktober 1988 vertrat sie die Auffassung, daß das Erfordernis nach Artikel 80 b) EPÜ, daß mindestens ein Vertragsstaat benannt sein muß, auch dann erfüllt ist, wenn keiner der Vertragsstaaten ausdrücklich benannt worden ist; fehlt eine solche Benennung, so ist davon auszugehen, daß die vom Anmelder eingereichten Unterlagen die Benennung aller Vertragsstaaten enthalten (vgl. Nr. 6 der Entscheidungsgründe). Diese Auslegung wurde unter anderem durch die Praxis der "vorsorglichen Benennung" möglich, die sich rechtlich als Vermutung des allgemeinen Wunsches des Anmelders nach Benennung aller Vertragsstaaten in der ersten Zeit nach Einreichung einer europäischen Patentanmeldung einordnen läßt. Andererseits stellte die Kammer fest, daß das Rechtsinstitut der Benennung von Vertragsstaaten (Benennung als solche, zu entrichtende Gebühr(en), Rechtswirkung bei Nichtentrichtung) sich insofern selbst reguliert, als die Benennung eines Staates bei Nichtentrichtung der entsprechenden Benennungsgebühr als zurückgenommen gilt (Art. 91 (1) e) und (4) EPÜ) und nur die Benennungen derjenigen Staaten bestehen bleiben, für die die Gebühren ordnungsgemäß entrichtet worden sind; falls überhaupt keine Benennungsgebühr entrichtet wird - was äußerst selten vorkommt -, gilt die europäische Patentanmeldung als zurückgenommen (Art. 79 (3) EPU) (vgl. Nr. 5 der Entscheidungsgründe).

In ihrer Entscheidung **J 10/87** vom 11. Februar 1988 ergänzte und bestätigte die Juristische Beschwerdekammer ihre Rechtsprechung betreffend die Berichtigung von Benennungen von Vertragsstaaten gemäß Regel 88 Satz 1 EPÜ.

In den bisherigen Entscheidungen der Juristischen Beschwerdekammer wurde eine Berichtigung bezüglich der Benennung von Staaten aus Gründen der Rechtssicherheit nur zugelassen vor der Veröffentlichung bzw. wenn der Berichtigungsantrag noch so rechtzeitig gestellt wurde, daß bei der Veröffentlichung noch ein Hinweis hierauf hätte mitveröffentlicht werden können (vgl. Entscheidungen J 12/80, ABI. EPA 1981, 143, J 21/84, ABI. EPA 1986, 75).

In der Entscheidung J 15/86 (ABI. EPA 1988, 417) entschied die Juristische Beschwerdekammer, daß nach Veröffentlichung der Rücknahme einer europäischen Patentanmeldung im Europäischen Patentblatt eine Berichtigung aus Gründen des öffentlichen Interesses nicht mehr möglich ist.

In ihrer Entscheidung **J 10/87** vom 11. Februar 1988 stellte die Juristische Beschwerdekammer nunmehr klar, daß bei einer Berichtigung grundsätzlich immer die Interessen der Allgemeinheit gegen die Interessen des Anmelders abgewogen werden müssen; dabei ist davon auszugehen, daß das Vertrauen der Öffentlichkeit auf die Richtigkeit der Veröffentlichungen des EPA höher zu bewerten ist als das Interesse des Anmelders an der Rückgängigmachung seiner Zurücknahme, wenn eine Veröf-

In Decision **J 25/88** dated 31 October 1988, the Legal Board of Appeal considered that the requirement laid down in Article 80(b) EPC under which at least one Contracting State must have been designated has been met even if there is no explicit designation of any particular Contracting State; in the absence of such a designation, the documents filed by the applicant must be considered to contain a precautionary designation of all Contracting States (cf. Reasons, point 6). This interpretation was made possible, among other things, by the practice of "precautionary designation", which can be legally classified as a presumption of a general wish on the part of applicants to designate all Contracting States in the initial stage of the filing of a European patent application. At the same time the Board stated that the system for designating Contracting States (actual designation, fee(s) to be paid, legal effect in the event of non-payment) is self-regulating in the sense that if the designation fee for a Contracting State is not paid, the designation of that State shall be deemed to be withdrawn (Article 91(1)(e) and (4) EPC) and only those States remain designated in respect of which the fees have been duly paid; in the unlikely event that no designation fee is paid at all, the European patent application shall be deemed to be withdrawn (Article 79(3) EPC) (cf. Reasons, point 5).

In Decision **J 10/87** dated 11 February 1988, the Legal Board of Appeal supplemented and affirmed its case law relating to the correction of designations of Contracting States with regard to Rule 88, first sentence, EPC.

In the previous decisions of the Legal Board of Appeal a correction relating to the designation of States was, for reasons of legal certainty, only permitted prior to publication or if the request for correction was made sufficiently early for a warning to have been included in the publication (cf. Decisions J 12/80, OJ EPO 1981, 143; J 21/84, OJ EPO 1986, 75).

In Decision J 15/86 (OJ EPO 1988, 417) the Legal Board of Appeal decided that after publication of the withdrawal of a European patent application in the European Patent Bulletin a correction was no longer possible in the public interest.

In its Decision **J 10/87** dated 11 February 1988 the Legal Board of Appeal made it clear that a correction always called in principle for the interests of the general public to be weighed against those of the applicant; the principle to be followed is that the public interest in being able to rely on information officially published by the European Patent Office must rank higher than the interest of the applicant in retracting his withdrawal once publication has already taken place. In such a case the general

Par la décision **J 25/88** du 31 octobre 1988, la chambre de recours juridique a estimé que l'exigence prévue à l'article 80 b) CBE, selon laquelle un Etat contractant au moins doit avoir été désigné, est satisfaite, même si aucune désignation explicite d'un Etat contractant n'a été faite; à défaut d'une telle désignation, les documents produits par le demandeur doivent être considérés comme contenant une désignation à toutes fins utiles de tous les Etats contractants (cf. point 6 des motifs de la décision). Cette interprétation a été rendue possible, entre autres, par la pratique de la "désignation à toutes fins utiles"; juridiquement parlant, ce concept équivaut à une présomption selon laquelle, au stade initial du dépôt d'une demande de brevet européen, les demandeurs, d'une façon générale, souhaitent désigner tous les Etats contractants. La chambre a relevé, d'autre part, que le régime juridique de la désignation d'Etats contractants (désignation proprement dite, taxe(s) à acquitter, effet juridique en cas de défaut de paiement) est autorégulateur en ce sens que, si la taxe de désignation afférente à un Etat contractant n'a pas été acquittée, cette désignation est réputée retirée (article 91(1)e) et (4) CBE) et seuls restent désignés les Etats pour lesquels les taxes ont été dûment acquittées; dans le cas peu probable où aucune taxe de désignation n'a été acquittée, la demande de brevet européen est réputée retirée (article 79(3) CBE) (cf. point 5 des motifs de la décision).

La chambre de recours juridique a, dans la décision **J 10/87** en date du 11 février 1988, complété et confirmé sa jurisprudence relative à la correction des désignations d'Etats contractants, au regard de la règle 88, 1re phrase, CBE.

En effet, dans les décisions rendues jusqu'à présent par la chambre de recours juridique, les corrections relatives à la désignation d'Etats, pour des raisons de sécurité juridique, n'ont été admises qu'à condition d'avoir lieu avant la publication ou lorsque la requête en correction a été présentée suffisamment tôt pour permettre l'insertion d'un avis lors de la publication de la demande (cf. décision J 12/80, JO OEB 1981, 143; J 21/84, JO OEB 1986, 75).

Dans la décision J 15/86 (JO OEB 1988, 417) la chambre de recours juridique a décidé que, dans l'intérêt général, une correction n'est plus possible lorsque le retrait d'une demande de brevet européen a déjà été publiée dans le Bulletin européen des brevets.

Dans sa décision **J 10/87** du 11 février 1988, la chambre de recours juridique établit clairement que toute correction appelle un examen systématique prenant en considération à la fois l'intérêt général et les intérêts du demandeur; en vertu de ce principe, une plus grande importance est accordée à la confiance dont les publications de l'OEB jouissent au sein du public qu'à l'avantage que constitue pour le demandeur la possibilité de revenir sur sa décision de retrait après qu'une publication a déjà eu lieu;

fentlichung bereits erfolgt war; in einem solchen Fall muß aus Gründen der Rechtssicherheit das Interesse der Allgemeinheit überwiegen (vgl. Nr. 8 der Entscheidungsgründe).

Entsprechend diesen Grundsätzen ist eine Berichtigung der Zurücknahme der Benennung eines Vertragsstaats nach Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung unter folgenden Voraussetzungen zulässig (Nr. 13 der Entscheidungsgründe):

a) Die Zurücknahme ist der Öffentlichkeit bis zu dem Zeitpunkt, zu dem der Widerruf der Zurücknahme beantragt wird, vom EPA nicht offiziell bekanntgegeben worden.

b) Die irrtümliche Zurücknahme der Benennung eines Vertragsstaates ist einem entschuldbaren Versehen zuzuschreiben;

c) Der Widerruf wird unverzüglich beantragt.

d) Es muß für diejenigen Dritten, die durch Akteneinsicht von der Zurücknahme Kenntnis erlangt und darauf vertraut haben, ein ausreichender Schutz gegeben sein, wenn die Berichtigung zugelassen wird.

In dem betreffenden Fall war die Kammer der Ansicht, daß diese Voraussetzungen erfüllt waren; sie führte unter anderem aus, daß zwar die Öffentlichkeit über die Zurücknahme der Benennung insoweit nicht unterrichtet war, als diese nicht im Europäischen Patentblatt und im europäischen Patentregister veröffentlicht worden war, daß jedoch Artikel 122 (6) EPU entsprechend anzuwenden ist, falls jemand durch Akteneinsicht von der Zurücknahme der Benennung Kenntnis erhielt (vgl. Nr. 11 der Entscheidungsgründe sowie die Entscheidungen J 12/80, ABl. EPA 1981, 143, Nr. 9 der Entscheidungsgründe und J 26/87, ABl. EPA 1989, 329, Nr. 2.2f der Entscheidungsgründe).

### 3. Euro-PCT-Anmeldungen

Mit der Entscheidung J 12/87 vom 25. März 1988 mußte sich die Juristische Beschwerdekammer mit der Frage der Kumulierung der Rechtsmittel befassen, die in Anspruch genommen werden können, wenn die bei Eintritt einer Euro-PCT-Anmeldung in die regionale Phase fälligen Gebühren nicht entrichtet worden sind. Die Frage war bereits in zwei früheren Entscheidungen der Kammer aufgeworfen worden, nämlich in den Entscheidungen J 05/80 (AbI. EPA 1981, 343) und J 11/85 (AbI. EPA 1986, 1). Im hier vorliegenden Fall war die Eingangsstelle der Auffassung gewesen, daß die Rechtsfolge (Fiktion der Zurücknahme der Anmeldung bei Nichtentrichtung der fälligen Gebühren) erst nach Ablauf der Nachfrist nach Regel 85a EPU eintritt; da der Gesetzgeber dem Anmelder die Möglichkeit einräumte, seine Anmeldung durch Entrichtung der Zuschlagsgebühr zu retten, trete der Rechtsverlust mithin per Definition nicht bereits nach Ablauf der Grundfrist ein. Daher kämen die Bestim-

public interest must prevail for reasons of legal certainty (cf. Reasons, point 8).

In accordance with these principles a correction of the withdrawal of the designation of a Contracting State subsequent to the publication of the European patent application is allowable if the following requirements are fulfilled (Reasons, point 13):

(a) at the time the retraction of the withdrawal is applied for the public has not been officially notified of the withdrawal by the EPO;

(b) the erroneous withdrawal of the designation of a Contracting State is due to an excusable oversight;

(c) there is no undue delay in seeking retraction;

(d) There is adequate protection of those third persons who, by inspecting the files, have acquired knowledge of the withdrawal and have relied on it, if the correction is allowed.

In the case in question, the Board considered that the conditions laid down had been fulfilled, stating that although the public had not been aware of the declaration of withdrawal of the designation, insofar as it had not been published in the European Patent Bulletin and/or the European Patent Register, if some person did know about the declaration through having inspected the file Article 122(6) EPC would have to apply *mutatis mutandis* (cf. Reasons, point 11; along the same lines: J 12/80, OJ EPO 1981, 143, Reasons, point 9, and J 26/87, OJ EPO 1989, 329, Reasons, point 2.2.(f)).

### 3. Euro-PCT applications

In Decision J 12/87 dated 25 March 1988, the Legal Board of Appeal had to address the question of the alternative legal remedies available in the event of non-payment of fees due when a Euro-PCT application enters the regional phase. The question had already been raised in two previous decisions of the Legal Board of Appeal, i.e. Decisions J 05/80 (OJ EPO 1981, 343) and J 11/85 (OJ EPO 1986, 1). In the present case the Receiving Section had considered that the legal consequence (the claimed withdrawal of the application in the event of non-payment of fees due) only takes effect on expiry of the period of grace provided for in Rule 85a EPC and that, by definition, since the legislator has provided that the applicant may save his application by paying the surcharge, the right is not immediately lost on expiry of the basic time limit. Therefore the provisions of Article 122(1) EPC, which expressly provide for re-establishment of rights if the non-observance in question has the loss of

en pareil cas, pour des raisons de sécurité juridique, c'est l'intérêt général qui prime (cf. point 8 des motifs de la décision).

Conformément à ce qui précède, une rectification portant sur le retrait de la désignation d'un Etat contractant et intervenant après publication de la demande de brevet européen est admissible pour autant que soient réunies les conditions suivantes (point 13 des motifs de la décision):

a) la révocation du retrait a été déclarée avant que le public n'ait été officiellement informé de ce retrait dans le Bulletin européen des brevets;

b) l'erreur qui est à la base du retrait est de nature excusable;

c) la requête en rectification doit être formulée immédiatement après la constatation de l'erreur.

d) lorsque la rectification est admise, une protection adéquate doit être prévue au bénéfice des tiers qui ont pris acte du retrait après en avoir eu connaissance par l'inspection du dossier.

En l'espèce, la chambre a estimé que les conditions fixées étaient remplies; elle a, entre autres, précisé que, bien qu'en l'espèce le public n'ait pas eu connaissance de la déclaration de retrait de la désignation dans la mesure où une publication au Bulletin européen des brevets et/ou au Registre européen des brevets n'a pas eu lieu, si quelque personne devait avoir eu connaissance par l'inspection publique du dossier de la déclaration de retrait de la désignation, l'article 122(6) CBE devra *mutatis mutandis* trouver application (cf. point 11 des motifs de la décision; dans le même sens J 12/80, JO OEB 1981, 143, point 9 des motifs de la décision, cf. également J 26/87, JO OEB 1989, 329, point 2.2.f des motifs de la décision).

### 3. Demandes euro-PCT

Par la décision J 12/87 en date du 25 mars 1988, la chambre de recours juridique a dû trancher le problème du cumul de remèdes juridiques utilisables en cas de défaut de paiement des taxes dues lors de l'entrée dans la phase régionale d'une demande euro-PCT. Le problème avait déjà été soulevé dans deux décisions antérieures de la chambre de recours juridique, à savoir les décisions J 05/80 (JO OEB 1981, 343) et J 11/85 (JO OEB 1986, 1). En l'espèce, la section de dépôt avait estimé que la conséquence juridique (la fiction du retrait de la demande en cas de défaut de paiement des taxes dues) prend seulement effet à l'expiration du délai supplémentaire prévu à la règle 85bis CBE et que, par définition, si le législateur a prévu que le demandeur peut sauver sa demande par le paiement de la surtaxe, la perte de droit n'est pas immédiate à l'expiration du délai de base. De ce fait, les dispositions de l'article 122(1) CBE qui prévoient expressément le rétablissement si



mungen des Artikels 122 (1) EPÜ, die eine Wiedereinsetzung ausdrücklich vorsähen, wenn die Verhinderung den Rechtsverlust zur unmittelbaren Folge habe, erst bei Ablauf der Nachfrist zur Anwendung.

Die Juristische Beschwerdekammer schloß sich dieser Auffassung der Eingangsstelle nicht an; sie stellte grundsätzlich fest, daß die Nichtentrichtung der Gebühren innerhalb der Grundfrist automatisch zur sofortigen Folge hat, daß die Anmeldung als zurückgenommen gilt (vgl. diesbezüglich die Entscheidung J 04/86, ABl. EPA 1988, 119 betreffend Regel 85b EPÜ). Artikel 122 EPÜ ist demnach bei Ablauf der Grundfrist potentiell anzuwenden; Regel 85a und Artikel 122 EPÜ stellen zwei Alternativen bei Versäumung der Grundfrist dar (vgl. Nr. 3 der Entscheidungsgründe).

In der Entscheidung **J 26/87** vom 25. März 1988 ging es darum, daß das australische Patentamt als Anmeldeamt und das Internationale Büro den Erteilungsantrag zu einer internationalen Anmeldung hinsichtlich der Bestimmung Italiens unterschiedlich ausgelegt hatten. Die Kammer gelangte zu folgendem Schluß: Hat der Anmelder bei richtiger Auslegung des Erteilungsantrags zu einer internationalen Anmeldung einen Vertragsstaat des EPÜ benannt, für den der PCT in Kraft getreten ist, so ist das EPA aufgrund von Artikel 153 EPÜ auch dann verpflichtet, für diesen Vertragsstaat als Bestimmungsamt tätig zu werden, wenn die internationale Anmeldung ohne die Bestimmung dieses Staates vom Internationalen Büro veröffentlicht worden ist (vgl. Nr. 2 der Entscheidungsgründe). Zu dem von der Anmelderin gemäß Regel 88 EPÜ gestellten Antrag auf Berichtigung stellte die Kammer folgendes fest: Ist bei richtiger Auslegung des Erteilungsantrags zu einer internationalen Anmeldung nach Feststellung des EPA ein Vertragsstaat des EPA benannt worden, so weist diese Unterlage keinen "Mangel" auf, und Regel 88 kommt nicht zur Anwendung, selbst wenn das Anmeldeamt oder das Internationale Büro den Erteilungsantrag anders ausgelegt hat; Regel 88 kommt hier nicht zur Anwendung, da es sich nicht um eine beim EPA eingereichte Unterlage (hier: Erteilungsantrag) handelt (vgl. Nr. 2.2 c der Entscheidungsgründe).

#### 4. Ermessen der Prüfungsabteilung

In der Entscheidung **T 182/88** vom 3. November 1988 präziserte die Beschwerdekammer Chemie 3.3.1 ihre Rechtsprechung im Zusammenhang mit dem den Organen des EPA und insbesondere der Prüfungsabteilung (R. 86 (3) EPÜ) übertragenen Ermessen. Sie stellte folgenden Grundsatz auf: Wann immer das EPÜ einem Organ des EPA in den vor ihm stattfindenden Verfahren ein Ermessen einräumt, muß dieses entsprechend den allgemeinen Rechtsgrundsätzen unter Berücksichtigung der für die zu entscheidende Frage relevanten Faktoren ausgeübt werden; diese Faktoren wiederum sind un-

such rights as direct consequence, are not applicable until the period of grace expires.

The Legal Board of Appeal did not agree with the Receiving Section; it stated the principle that the automatic and immediate result of non-payment of fees due within the basic time limit is that the application is deemed to be withdrawn (cf. in this connection Decision J 04/86, OJ EPO 1988, 119, concerning Rule 85b EPC). Article 122 EPC is potentially applicable when the basic time limit expires; Rule 85a and Article 122 represent two alternatives in the event of failure to observe the basic time limit (cf. Reasons, point 3).

In its Decision **J 26/87** dated 25 March 1988, the Legal Board of Appeal had to examine the interpretation of the Australian Patent Office acting as receiving Office, and of the International Bureau, relating to the mention, in the request for grant of an international application, of Italy as designated State. The Board concluded that if, on the proper interpretation of the request for grant of an international application, an applicant has designated a Contracting State to the EPC for which the PCT is in force, the EPO is bound by the provisions of Article 153 EPC to act as the designated Office for that Contracting State, even if the international application has been published by the International Bureau without mentioning that Contracting State as a designated State (cf. Reasons, point 2). The Board found with regard to the request for correction submitted by the applicant in accordance with Rule 88 EPC that if, on the proper interpretation of the request for grant of an international application as decided by the EPO, a Contracting State to the EPC has been designated, there is no "mistake" in that document, and Rule 88 EPC is inapplicable, even if the receiving Office and/or the International Bureau have interpreted the document in a contrary manner; Rule 88 is not applicable in the present case since it is not a question of a document (here: request for grant) filed with the EPO (cf. Reasons, point 2.2(c)).

#### 4. Examining Division's discretionary power

In Decision **T 182/88** dated 3 November 1988, Chemical Board 3.3.1 clarified its case law concerning the exercise of the power of discretion given to EPO bodies and in particular to the Examining Division (Rule 86(3) EPC). In this Decision it laid down the principle whereby in any case where the EPC gives discretion to a department of the EPO in relation to an issue in proceedings before it, in accordance with general principles of law such discretion must be exercised having regard to the factors which are relevant to such issue; the factors which are relevant to an issue are in turn determined by con-

l'empêchement a pour conséquence directe la perte de droit, ne sont applicables qu'à l'expiration du délai supplémentaire.

La chambre de recours juridique n'a pas suivi la section de dépôt; elle a posé le principe que le défaut de paiement des taxes dues dans le délai de base a comme effet automatique et immédiat que la demande est réputée retirée (cf. en ce sens, décision J 04/86, JO OEB 1988, 119, concernant la règle 85ter CBE). L'article 122 CBE est, de ce fait, potentiellement applicable à l'expiration du délai de base; la règle 85bis et l'article 122 CBE constituent deux alternatives en cas d'inobservation du délai de base (cf. point 3 des motifs de la décision).

La chambre de recours juridique a, dans la décision **J 26/87** du 25 mars 1988, dû se pencher sur l'interprétation de l'Office australien des brevets, agissant en tant qu'Office récepteur, ainsi que sur celle du Bureau international, portant sur l'indication dans la requête en délivrance d'une demande internationale de l'Italie en tant qu'Etat désigné. La chambre a conclu que s'il ressort de l'interprétation correcte de la requête en délivrance d'une demande internationale que le demandeur a désigné un Etat partie à la CBE pour lequel le PCT est entré en vigueur, l'OEB est tenu, en vertu de l'article 153 CBE, d'assumer le rôle d'Office désigné pour l'Etat contractant concerné, même si le Bureau international a publié la demande internationale sans mentionner cet Etat contractant en tant qu'Etat désigné (cf. point 2 des motifs de la décision). La chambre a précisé, quant à la requête en correction présentée par le demandeur conformément à la règle 88 CBE, que, s'agissant d'une demande internationale, lorsqu'il ressort de l'interprétation correcte de la requête en délivrance telle qu'en a décidé l'OEB, qu'un Etat contractant à la CBE a été désigné, le document ne comporte aucune "erreur", même si l'Office récepteur ou le Bureau international ont donné du document une interprétation opposée; la règle 88 n'est pas applicable en l'espèce dans la mesure où il ne s'agit pas d'une pièce soumise à l'OEB (cf. point 2.2 (c) des motifs de la décision).

#### 4. Pouvoir discrétionnaire de la division d'examen:

Par la décision **T 182/88** en date du 3 novembre 1988, la chambre de recours Chimie 3.3.1 a précisé sa jurisprudence relative à l'exercice du pouvoir discrétionnaire conféré aux organes de l'OEB et, en particulier, à la division d'examen (règle 86(3) CBE). Dans cette décision, elle a posé le principe selon lequel, s'agissant d'une question pendante devant une instance de l'OEB, dans tous les cas où la CBE confère à cette dernière un pouvoir discrétionnaire, conformément aux principes généraux du droit, ce pouvoir doit être exercé eu égard aux facteurs se rapportant à la question concernée;

ter Berücksichtigung des Zweckes der Ermessensausübung nicht nur im Zusammenhang des Einzelfalls, sondern auch im Gesamtzusammenhang des EPÜ zu ermitteln (vgl. Nr. 3 der Entscheidungsgründe). Im Falle eines Änderungsvorschlags wie z. B. der Einreichung eines gesonderten Anspruchssatzes für einen bestimmten Vertragsstaat in einem fortgeschrittenen Stadium des Prüfungsverfahrens (insbesondere nach Ergehen der Mitteilung nach Regel 51 (4) in der alten Fassung des EPÜ sind die Hauptfaktoren, die für die Frage der Zulässigkeit einer solchen Änderung von Bedeutung sind, in der Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer Chemie 3.3.2 T 166/86 (ABI. EPA 1987, 372) aufgeführt. Das Ermessen muß im Einzelfall unter Berücksichtigung der jeweiligen Umstände ausgeübt werden; insbesondere wies die Beschwerdekammer in Nummer 7 der Entscheidung T 166/86 darauf hin, daß dabei "das Interesse des Amtes an einer zügigen Erledigung der Verfahren gegen das Interesse des Anmelders, ein rechtsbeständiges Patent in allen Vertragsstaaten zu erhalten, abzuwägen" ist. Bei Anträgen auf eine solche Änderung nach Regel 86 (3) EPÜ muß die Prüfungsabteilung diese Faktoren in jedem Einzelfall gegeneinander abwägen und auch alle anderen relevanten Faktoren berücksichtigen, bevor sie über den Antrag entscheidet. In dem betreffenden Fall, wie in der Sache T 166/86, entschied die Kammer, daß der in einem späten Verfahrensstadium vorgelegte gesonderte Anspruchssatz unter den gegebenen Umständen zulässig war (vgl. Nr. 7 der Entscheidungsgründe). Sie fügte hinzu, daß bei der Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens der Gesichtspunkt der Benutzerfreundlichkeit des EPA keine Rolle spielen darf; das Ermessen muß in jedem Fall unparteiisch unter Berücksichtigung der für die Streitfrage rechtserheblichen und unter Vernachlässigung der rechtserheblichen Faktoren ausgeübt werden; Bereitschaft, den Verfahrensbeteiligten entgegenzukommen, darf nicht mit ordnungsgemäßer Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens verwechselt werden (vgl. Nr. 7 der Entscheidungsgründe).

### C. Einspruchsverfahren

#### 1. Definition des Einspruchsverfahrens

Das im EPÜ vorgesehene Einspruchsverfahren ist von der Beschwerdekammer Chemie 3.3.1 in den Entscheidungen T 406/86 vom 2. März 1988, T 117/86 vom 1. August 1988 und T 9/87 vom 18. August 1988 definiert worden. In jeder dieser Entscheidungen hat die Kammer klar zum Ausdruck gebracht, daß das Einspruchsverfahren eine Ausnahme von der im EPÜ verankerten allgemeinen Regel bildet, daß ein europäisches Patent nach der Erteilung nicht mehr der Zuständigkeit des EPA unterliegt, sondern in ein Bündel nationaler Patente zerfällt, die dem Recht der benannten Vertragsstaaten unterliegen; das Einspruchsverfahren ist ein

sidering the purpose of the exercise of the discretion in its context, and in the context of the EPC as a whole (cf. Reasons, point 3). In the case of a proposed amendment such as the submission of a separate set of claims for a particular Contracting State, the main factors which are relevant to the issue of the allowability of such an amendment at a late stage in the examination procedure (in particular, after issue of the communication under Rule 51(4) old version EPC) are set out in Decision T 166/86 of Chemical Board 3.3.2 (OJ EPO 1987, 372), especially in paragraph 7 of the Reasons. Discretion must always be exercised on a case-to-case basis, having regard to the particular circumstances of each case. In particular, the Board of Appeal in paragraph 7 of Decision T 166/86 referred to "balancing the Office's interest in speedy completion of the proceedings against the Applicant's interest in obtaining a patent which is legally valid in all the Contracting States". In every particular case of this type involving a request for amendment under Rule 86(3) EPC, the Examining Division clearly has to weigh these factors against one another, as well as considering any other relevant factors, before deciding upon the request. In the present case, as in T 166/86, the Board decided that the separate set of claims at this stage in the proceedings and under the particular circumstances was admissible (cf. Reasons, point 7). It added that the user-friendly reputation of the EPO should clearly be excluded from consideration during the exercise of any discretion by the EPO; discretion must always be exercised judicially, by taking into account those factors which are legally relevant to the issue in question, and by not taking into account those factors which are not legally relevant; the showing of consideration towards parties before the EPO should not be confused with the proper exercise of discretion according to law (cf. Reasons, point 7).

### C. Opposition proceedings

#### 1. Definition of opposition proceedings

Opposition proceedings as provided for in the EPC have been defined by Chemical Board 3.3.1 in Decisions T 406/86 dated 2 March 1988, T 117/86 dated 1 August 1988 and T 9/87 dated 18 August 1988. In each of these decisions the Board ruled that opposition proceedings constitute an exception to the general rule under the EPC that a European patent after grant is no longer within the competence of the EPO but becomes a bundle of national patents within the jurisdiction of the designated Contracting States; opposition proceedings are an exceptional procedure whereby, during a limited period of time, a centralised action for revocation

les facteurs pertinents sont à leur tour déterminés en examinant dans son contexte, et dans le contexte global de la CBE, le motif qui est à la base de l'exercice du pouvoir discrétionnaire (cf. point 3 des motifs de la décision). Dans le cas d'une modification, par exemple le dépôt d'un jeu séparé de revendications pour un Etat contractant à un stade avancé de la procédure d'examen (particulièrement après la notification prévue à la règle 51(4) CBE, ancienne version), les principaux facteurs pouvant être pris en considération lorsqu'il s'agit d'apprécier la recevabilité d'une telle modification sont exposés dans la décision T 166/86 de la chambre de recours technique Chimie 3.3.2 (JO OEB 1987, 372). Le pouvoir d'appréciation doit toujours être exercé cas par cas, en fonction des circonstances particulières à chaque affaire; c'est ainsi qu'au paragraphe 7 de la décision T 166/86, la Chambre de recours a souligné la nécessité de tenir compte "des intérêts respectifs de l'Office et des demandeurs, l'Office désirant notamment une conclusion rapide de la procédure alors que le demandeur tient à obtenir un brevet valable dans tous les Etats contractants". Pour chaque cas d'espèce de ce type où est formulée une requête en modification au titre de la règle 86 (3) CBE, il incombe à la division d'examen de pondérer l'ensemble de ces facteurs et de considérer tout autre facteur pertinent avant de se prononcer sur la requête. En l'espèce comme dans l'affaire T 166/86, la chambre a conclu que le jeu séparé de revendications à ce stade de la procédure et dans les conditions de l'espèce était recevable (cf. point 7 des motifs de la décision). La chambre a ajouté que la réputation de convivialité de l'OEB ne doit en aucun cas être prise en considération par les instances de l'Office lorsqu'il s'agit d'exercer le pouvoir discrétionnaire; ce pouvoir doit invariablement être exercé dans une optique juridique, en tenant compte des facteurs pertinents d'un point de vue légal et non pas en tenant compte des facteurs n'ayant, juridiquement parlant, aucun rapport avec la question; les ménagements dont il y a lieu de faire preuve envers les parties en présence ne doivent pas être confondus avec l'exercice opportun du pouvoir discrétionnaire tel que le prévoient les dispositions légales (cf. point 7 des motifs de la décision).

### C. Procédure d'opposition

#### 1. Définition de la procédure d'opposition

La procédure d'opposition telle que prévue dans la CBE, a été définie par la chambre de recours Chimie 3.3.1 dans les décisions T 406/86 du 2 mars 1988, T 117/86 du 1er août 1988 et T 9/87 du 18 août 1988. Dans chacune de ces décisions, la chambre a clairement indiqué que la procédure d'opposition constituait une exception à la règle générale de la CBE selon laquelle le brevet européen, une fois délivré, sort de la compétence de l'OEB pour se transformer en un faisceau de brevets nationaux relevant de la compétence des Etats contractants désignés; la procédure d'opposition est une procédure d'exception en vertu de laquelle, pen-



Ausnahmeverfahren, in dem während einer bestimmten Frist der Widerruf eines europäischen Patents beim EPA zentral beantragt werden kann, das dann über diesen Antrag entscheidet.

## 2. Zulässigkeit des Einspruchs

In der Entscheidung **T 317/86** vom 15. April 1988 hat die Beschwerdekammer Mechanik 3.2.1 die Zulässigkeitsprüfung der Einsprüche analysiert. Der Einsprechende hatte die Bezeichnung der Erfindung nicht innerhalb der in Regel 56 (2) EPÜ festgesetzten Frist angegeben. Die Formalprüfungsstelle erkannte auf Unzulässigkeit des Einspruchs. Die Kammer analysierte alle im EPÜ vorgesehenen Bestimmungen über die Zulässigkeit des Einspruchs. Sie stellte dabei fest, daß - wie bereits in früheren Entscheidungen dargelegt - insbesondere der Name des Einsprechenden entgegen dem Wortlaut der Regeln 55 a) und 56 (2) EPÜ nicht ohne weiteres nachgereicht werden kann (vgl. hierzu T 10/82, ABI. EPA 1983, 407 sowie die Entscheidung der Einspruchsabteilung, ABI. EPA 1986, 56; die Entscheidungen T 25/85, ABI. EPA 1986, 81 und T 219/86, ABI. EPA 1989, 254), weil es dabei um die Identität des Einsprechenden geht, die nach Ablauf der Einspruchsfrist endgültig feststehen muß (R. 55 a), Art. 99 (1) EPÜ) (vgl. Nr. 6 der Entscheidungsgründe). Die Kammer war der Auffassung, daß die Bezeichnung der Erfindung lediglich eine bibliographische Angabe zur Identifizierung des angefochtenen Patents ist, ihr Fehlen in der Einspruchsschrift somit nur dann einen Mangel im Sinne der Regel 56 (2) EPÜ darstellt, wenn die anderen dem EPA vorliegenden Angaben nicht ausreichen, um das angefochtene Patent ohne weiteres zweifelsfrei zu identifizieren (vgl. Nr. 9 der Entscheidungsgründe).

## 3. Prüfung des Einspruchs-Befugnisse

Die Technischen Beschwerdekammern haben Entscheidungen über die Befugnisse der Einspruchsabteilungen bzw. der Beschwerdekammern getroffen.

In der obengenannten Entscheidung **T 9/87** gelangte die Beschwerdekammer Chemie 3.3.1 nach einer Analyse des Einspruchsverfahrens zu der Schlußfolgerung, daß die in Regel 55 c) EPÜ vorgesehene Erklärung darüber, in welchem Umfang gegen das europäische Patent Einspruch eingelegt wird, sowie die in der Einspruchsschrift genannten Einspruchsgründe die Anträge im Einspruchsverfahren und damit die Zuständigkeit des EPA im Rahmen der in Artikel 101 EPÜ definierten Einspruchsprüfung bestimmen; Artikel 114 (1) EPÜ, der der zu entscheidenden Instanz die Prüfung von Amts wegen gewährt, tritt hier hinter Artikel 101 EPÜ zurück (vgl. Nr. 3 der Entscheidungsgründe).

Die Kammer Chemie 3.3.2 war in ihrer Entscheidung **T 227/88** vom 15. Dezember 1988 der Auffassung, daß bei vom Patentinhaber beantragten und nach Artikel 123 EPÜ zulässigen Änderungen die Einspruchsabteilung und die

of a European patent may be brought before and decided by the EPO.

## 2. Admissibility of the notice of opposition

In Decision **T 317/86** dated 15 April 1988, Mechanical Board 3.2.1 had to decide on the admissibility of a notice of opposition. Because the opponent had not indicated the title of the invention within the period specified under Rule 56(2) EPC, the Formalities Section concluded that the notice of opposition was inadmissible. The Board scrutinised all the rules governing the admissibility of a notice of opposition as laid down in the EPC, and found, in particular, judgements to the effect that the name of the opponent - contrary to the letter of 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). This ruling applies when the point at issue is the identity of the opponent, which should be established conclusively before the opposition period expires (Rule 55(a), Article 99(1) EPC) (see Reasons, point 6). The Board decided that omission from the notice of opposition of the title of the invention - merely an item of bibliographical data identifying the contested patent - does not constitute a deficiency within the meaning of Rule 56(2) EPC provided that the other particulars available to the EPO are together sufficient to identify easily and beyond doubt the patent being contested by means of an opposition (see Reasons, point 9).

## 3. Examination of opposition - Extent of competence

The Technical Boards of Appeal delivered decisions concerning the extent of the competence of Opposition Divisions and Boards of Appeal:

In Decision **T 9/87** already cited, Chemical Board 3.3.1, after scrutinising the nature of opposition proceedings, concluded that the statement pursuant to Rule 55(c) EPC of "the extent to which the European patent is opposed", and also the grounds for opposition specified in the notice of opposition, determine the outcome of the opposition procedure and, therefore, the extent of the EPO's competence in examining the opposition as defined in Article 101 EPC; Article 114(1) EPC, which provides for examination by the European Patent Office of its own motion, should be interpreted as subject to Article 101 EPC (see Reasons, point 3).

Chemical Board 3.3.2 in Decision **T 227/88** dated 15 December 1988 laid down the principle whereby in all cases in which amendments are requested by the patent proprietor and are considered to be free from objection under

dant une période limitée, l'OEB peut être amené à statuer dans le cadre d'une action centralisée menée en vue d'obtenir la révocation d'un brevet européen.

## 2. Recevabilité de l'opposition

Dans la décision **T 317/86** en date du 15 avril 1988, la chambre de recours Mécanique 3.2.1 devait décider de la recevabilité d'une opposition. L'opposant n'avait pas indiqué, dans le délai imparti conformément à la règle 56(2) CBE, le titre de l'invention. La section des formalités a conclu à l'irrecevabilité de l'opposition. La chambre a analysé l'ensemble des règles de recevabilité d'une opposition telles que prévues dans la CBE. Elle a constaté qu'en particulier il a déjà été jugé que le nom de l'opposant - contrairement aux libellés de la règle 55 a) et de la règle 56(2) CBE - ne peut être ajouté librement ultérieurement (cf. en ce sens T 10/82, JO OEB 1983, 407, ainsi que la décision de la division d'opposition, JO OEB 1986, 56; T 25/85, JO OEB 1986, 81 et T 219/86, JO OEB 1989, 254), dans la mesure où il s'agit d'une question d'identité de l'opposant, laquelle doit être définitivement établie à l'expiration du délai d'opposition (règle 55 a), article 99(1) CBE) (cf. point 6 des motifs de la décision); elle a conclu que s'agissant du titre de l'invention - lequel constitue uniquement une donnée bibliographique permettant d'identifier le brevet attaqué - l'omission dans l'acte d'opposition de son indication ne constitue une irrégularité au sens de la règle 56(2) CBE que si les autres indications dont dispose l'OEB sont insuffisantes pour permettre d'identifier facilement et sans le moindre doute le brevet qui fait l'objet de l'opposition (cf. point 9 des motifs de la décision).

## 3. Examen de l'opposition - Etendue des pouvoirs

Les chambres de recours techniques ont rendu des décisions quant à l'étendue des pouvoirs de la division d'opposition ou le cas échéant, de la chambre de recours.

Dans la décision **T 9/87** précitée, la chambre de recours Chimie 3.3.1 a, à partir d'une analyse des caractères propres de la procédure d'opposition, conclu que la déclaration précisant la mesure dans laquelle le brevet européen est mis en cause par l'opposition, telle que prévue à la règle 55 c) CBE, ainsi que les motifs d'opposition indiqués dans l'acte d'opposition, déterminent les conclusions de la procédure d'opposition et, de ce fait, l'étendue et les limites de la compétence de l'OEB, dans l'examen de l'opposition telle que définie à l'article 101 CBE; l'article 114(1) CBE qui confère aux instances saisies l'examen d'office doit être interprété comme étant soumis à l'article 101 CBE (cf. point 3 des motifs de la décision).

La chambre Chimie 3.3.2 a affirmé par la décision **T 227/88** du 15 décembre 1988, le principe selon lequel, en cas de modifications requises par le titulaire et admissibles eu égard à l'article 123 CBE, la division d'opposition et la cham-

Beschwerdekammer nach Artikel 102 (3) EPÜ befugt sind, unter Berücksichtigung der Erfordernisse des Übereinkommens als Ganzem über den Rechtsbestand des geänderten Patents zu entscheiden; diese Befugnis geht somit weiter als die durch Artikel 102 (1) und (2) EPÜ übertragene, die sich ausdrücklich auf die in Artikel 100 EPÜ genannten Einspruchsgründe beschränken (vgl. Nr. 3 der Entscheidungsgründe). Die Kammer hat weiterhin in ihrer Entscheidung ausgeführt, daß bei sachlichen Änderungen, die innerhalb des Einspruchsumfangs an dem Patent vorgenommen werden, beide Instanzen befugt sind, die Gründe und die sich aus den Änderungen ergebenden Streitfragen zu prüfen, auch wenn diese von keinem der Einsprechenden nach Regel 55 c) EPÜ konkret gestellt worden sind (vgl. Nr. 3 der Entscheidungsgründe).

Die Kammer hat in der Entscheidung **T 227/88** diese Befugnis dahingehend definiert, daß bei ihrer Ausübung den entgegengesetzten Interessen zweier wichtiger Gruppen der Patentkreise voll und ganz Rechnung getragen werden muß, nämlich dem Bedürfnis des Patentinhabers nach einer möglichst zügigen Abwicklung des Einspruchsverfahrens und der Gewähr für die Benutzer oder potentiellen Benutzer der durch europäische Patent geschützten Erfindungen, daß diese Patente rechtsbeständig und durchsetzbar sind. Die Interessen des Ersteren verlangen natürlich eine Straffung des Verfahrens, die der Letzteren hingegen die ungeschmälernte Ausschöpfung der Befugnis beider Instanzen, auch die vom Einsprechenden nicht aufgeworfenen Einspruchsgründe und Streitfragen zu behandeln (vgl. Nr. 4 der Entscheidungsgründe).

In der Entscheidung **T 295/87** vom 6. Dezember 1988 führte die Kammer Chemie 3.3.1 aus, daß das durch die Artikel 100 bis 102 EPÜ eingesetzte Einspruchsverfahren und die dazugehörigen Regeln der Ausführungsordnung, insbesondere die Regeln 57 und 58 EPÜ, vorsehen, daß das Patent ausgehend von den nach Artikel 100 EPÜ erhobenen Einwänden auf seine Rechtsbeständigkeit geprüft wird. Es ist daher nicht Zweck des Einspruchsverfahrens, dem Patentinhaber Gelegenheit zu Änderungen am Patent zu geben, die nicht eindeutig zur Ausräumung eines nach Artikel 100 EPÜ erhobenen Einspruchsgrundes dienen (vgl. Nr. 3 der Entscheidungsgründe).

Die Kammer Chemie 3.3.2 war in ihrer Entscheidung **T 127/85** vom 1. Februar 1988 der Auffassung, daß Einwände gegen die Klarheit der Ansprüche und alle dadurch bedingten Änderungsanträge für das Einspruchsverfahren nur insoweit relevant sind, als sie die Entscheidung über die Streitfragen nach Artikel 100 EPÜ beeinflussen oder sich im Zusammenhang mit Sachverhalten stellen können, die wegen dieser Streitfragen in der Patentschrift geändert werden müssen (vgl. Nr. 2.1 der Entscheidungsgründe).

Article 123 EPC, Opposition Divisions and Boards of Appeal have the power under Article 102(3) EPC to decide upon the validity of the patent as amended in the light of the requirements of the Convention as a whole; this jurisdiction is thus wider than that conferred by Articles 102(1) and (2) EPC, which expressly limit jurisdiction to the grounds for opposition mentioned in Article 100 EPC (see Reasons, point 3). The Board also stated in this decision that when substantive amendments are made to a patent within the extent to which the patent is opposed, both instances have the power to deal with grounds and issues arising from those amendments even though not specifically raised by an opponent pursuant to Rule 55(c) EPC (see Reasons, point 3).

In the decision **T 227/88** the Board specified that this power must be exercised in a manner that takes full account of the conflicting interests of two relevant sections of the patent community, namely, the patent proprietor's need to have opposition proceedings decided as swiftly as the procedure allows, and the certainty of other users or potential users of the inventions, the subject of European patents, that such patents are legally valid and enforceable. Clearly, the former interest calls for the curtailment, whilst the latter demands the untrammelled exploitation by both instances of the power to deal with grounds and issues not raised by the opponent (see Reasons, point 4).

Chemical Board 3.3.1 stated in Decision **T 295/87** dated 6 December 1988 that the opposition procedure provided under Articles 100 to 102 EPC and the relevant Implementing Regulations, in particular Rules 57 and 58 EPC, is designed to provide an examination of the validity of a patent on the basis of the objections to validity raised under Article 100 EPC; opposition proceedings, therefore, are not an opportunity for the patent proprietor to propose amendments to the text of a patent for purposes which are not clearly related to meeting grounds advanced for an opposition under Article 100 EPC (see Reasons, point 3).

In Decision **T 127/85** dated 1 February 1988 Chemical Board 3.3.2 stated the principle whereby objections concerning the clarity of claims, and any consequent requests for amendments, are only relevant to opposition proceedings as far as they can influence decisions on issues under Article 100 EPC or arise in relation to matter to be amended in the patent specification in consequence of such issues (see Reasons, point 2.1).

bre de recours ont, selon l'article 102(3) CBE, le pouvoir de rendre une décision sur le brevet tel que modifié en tenant compte des exigences de la Convention dans son ensemble; cette compétence est donc plus large que celle conférée par les articles 102(1) et (2) CBE, lesquels limitent expressément la compétence aux motifs d'opposition visés à l'article 100 CBE (cf. point 3 des motifs de la décision). La chambre a, d'autre part, précisé dans cette décision que, lorsque des modifications de fond sont apportées à un brevet dans la mesure dans laquelle le brevet européen est mis en cause par l'opposition, les deux instances ont le pouvoir de statuer sur les motifs et les questions découlant de ces modifications sans que ceux-ci aient été spécifiquement invoqués par l'opposant au titre de la règle 55 c) CBE (cf. point 3 des motifs de la décision).

La chambre a défini dans la décision **T 227/88** le pouvoir conféré aux instances dans le cadre de la procédure d'opposition comme devant prendre pleinement en compte les intérêts contradictoires des deux groupes concernés, à savoir le titulaire soucieux de voir la procédure d'opposition se terminer aussi rapidement que le règlement le permet, et les autres utilisateurs ou utilisateurs potentiels des inventions constituant l'objet des brevets européens, qui tiennent à avoir la certitude que ces brevets sont valides et exécutoires; alors que pour le premier, il importe que la procédure se termine le plus rapidement possible, ces derniers ont intérêt à ce que les deux instances tiennent librement compte, comme elles sont habilitées à le faire, des motifs et questions n'ayant pas été soulevées par l'opposant (cf. point 4 des motifs de la décision).

Dans la décision **T 295/87** du 6 décembre 1988, la chambre Chimie 3.3.1 a précisé que la procédure d'opposition définie aux articles 100, 101 et 102 CBE ainsi que dans le règlement d'exécution correspondant, en particulier aux règles 57 et 58 CBE, a pour but de faire en sorte que la validité d'un brevet soit examinée sur la base des objections à la validité formulées au titre de l'article 100 CBE; par conséquent, la procédure d'opposition n'est pas censée fournir l'occasion au titulaire de proposer des modifications au texte du brevet autres que celles clairement inspirées par le souci de remédier à un motif d'opposition invoqué en vertu de l'article 100 CBE (cf. point 3 des motifs de la décision).

La chambre Chimie 3.3.2 a, d'autre part, affirmé le principe dans sa décision **T 127/85** du 1er février 1988 selon lequel les objections relatives à la clarté des revendications et les requêtes en modifications pouvant en découler ne sont prises en considération dans le cadre d'une procédure d'opposition que dans la mesure où elles sont susceptibles d'influer sur les décisions à prendre au titre de l'article 100 CBE ou dans la mesure où elles ont trait dans chaque cas à un élément du brevet devant faire l'objet d'une modification dans le fascicule en raison des conditions stipulées à l'article précité (cf. point 2.1. des motifs de la décision).

#### 4. Änderungsvorschläge und -anträge des Patentinhabers

Die Beschwerdekammern haben in mehreren Entscheidungen zu den dem Patentinhaber zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zur Änderung der Patentansprüche Stellung genommen.

Mit der Entscheidung **T 123/85** vom 23. Februar 1988 bestätigte die Beschwerdekammer Chemie 3.3.2 den Grundsatz, daß der Patentinhaber im Einspruchsverfahren weder ganz noch teilweise auf sein europäisches Patent verzichten kann (vgl. hierzu auch die Entscheidungen **T 73/84**, ABI. EPA 1985, 241 und **T 186/84**, ABI. EPA 1986, 79). Der Patentinhaber kann im Einspruchsverfahren nur beantragen, sein Patent zu ändern; das EPA hat sich gemäß Artikel 113 (2) EPÜ bei der Prüfung und Entscheidung auf die vom Patentinhaber vorgeschlagene Fassung zu halten. Der Patentinhaber kann seine Anträge im Einspruchsverfahren ändern und eine beschränkte Fassung der Ansprüche vorlegen, um z. B. die Bedenken des Einsprechenden auszuräumen. Er kann aber später sein Patent durchaus wieder in der erteilten Fassung verteidigen (vgl. Nr. 3.1.1 der Entscheidungsgründe). Antragsänderungen des Patentinhabers sind in der Regel zulässig, sofern sie keinen verfahrensrechtlichen Mißbrauch darstellen (vgl. Nr. 3.1.2 der Entscheidungsgründe). In dem betreffenden Fall war kein solcher Mißbrauch festzustellen; der Patentinhaber hatte nämlich in erster Instanz entsprechend der von der Einspruchsabteilung in ihrem Zwischenbescheid erhobenen Forderung eine Anspruchsfassung vorgelegt, die zum Widerruf des Patents führte. Die Kammer war daher der Auffassung, daß es unter diesen Umständen das gute Recht des Beschwerdeführers ist, im Beschwerdeverfahren das auf Anregung der Einspruchsabteilung eingefügte, von ihr dann aber als unzulässige Erweiterung beanstandete Merkmal wieder zu streichen und sein Patent insoweit wieder in der erteilten Fassung zu verteidigen (vgl. Nr. 3.1.3 der Entscheidungsgründe).

In der Entscheidung **T 64/85** vom 19. Januar 1988 (nicht zur Veröffentlichung im Amtsblatt des EPA bestimmt) gelangte die Kammer Physik ebenfalls zu der Ansicht, daß kein Verfahrensmißbrauch seitens des Patentinhabers vorliegt. Dieser hatte zunächst versucht, dem Einsprechenden entgegenzukommen, dann jedoch seinen Antrag im Einspruchsverfahren in der Weise geändert, daß er sein europäisches Patent wieder in der erteilten Fassung verteidigte (vgl. Nr. 2.4 der Entscheidungsgründe). Auch die Beschwerdekammer Chemie 3.3.1 vertrat in ihrer Entscheidung **T 296/87** vom 30. August 1988 die Ansicht, daß es angesichts der Komplexität der Materie verständlich ist, daß bei der Beschwerdeführerin erhebliche Unsicherheit darüber bestand, welche Beschränkungsform das EPA für die Herstellung der Neuheit akzeptieren würde; eine Änderung der Anträge kann unter diesen Umständen nicht als Mißbrauch angesehen werden (vgl. Nr. 2.2 der Entscheidungsgründe).

#### 4. Amendments/requests submitted by the proprietor

The Boards of Appeal delivered decisions regarding the opportunities open to the patent proprietor for amending principal and auxiliary sets of claims.

Decision **T 123/85** dated 23 February 1988 by Chemical Board 3.3.2 confirmed the principle whereby the patent proprietor may not surrender his European patent either wholly or in part during opposition proceedings (see also **T 73/84**, OJ EPO 85, 241 and **T 186/84** OJ EPO 86, 79). In opposition proceedings a patent proprietor may only request that his European patent be amended; under Article 113(2) EPC the EPO only examines and decides upon the text submitted by the proprietor. During opposition proceedings the proprietor may amend his request(s), first proposing limited claims - such as the opponent might wish for - then subsequently reinstating his patent in the form in which it was granted (see Reasons, point 3.1.1). The possibility of amending a patent proprietor's request(s) is generally admissible, provided that this does not constitute an abuse of procedural law (see Reasons, point 3.1.2). No such abuse was established in the present case; the patent proprietor had in fact, at the instance of the Opposition Division in its communication, proposed an amended version of the claims which subsequently led to the patent's revocation. The Board therefore felt that under these circumstances the appellants were perfectly within their rights in deleting in the appeal proceedings the feature which they had inserted at the instance of the Opposition Division but which was then objected to by that Division as an inadmissible extension, and thus to reinstate their patent in the form in which it had been granted (see Reasons, point 3.1.3).

In Decision **T 64/85** dated 19 January 1988 (not scheduled for publication in the EPO Official Journal) the Physics Board again concluded that the patent proprietor had not abused the procedure by amending his request during opposition proceedings, in this case by reinstating his European patent as granted after initially trying to accommodate the opponent's wishes (cf. Reasons, point 2.4). Chemical Board 3.3.1 in its Decision **T 296/87** dated 30 August 1988 also considered that the complexity of the subject-matter made understandable the appellant's considerable uncertainty about what form of limitation the EPO would accept for the purposes of novelty, and that an amendment to the requests could not in the circumstances be considered an abuse (see Reasons, point 2.2).

#### 4. Modifications proposées/requêtes présentées par le titulaire

Les chambres de recours ont fixé leur jurisprudence quant aux possibilités offertes au titulaire du brevet de modifier la ou les versions des revendications proposées.

Par la décision **T 123/85** en date du 23 février 1988, la chambre de recours Chimie 3.3.2 a confirmé le principe désormais établi selon lequel le titulaire du brevet ne peut, au cours de la procédure d'opposition, renoncer ni en partie ni dans sa totalité à son brevet européen (cf. dans le même sens, **T 73/84**, JO OEB 85, 241 et **T 186/84**, JO OEB 86, 79). Le titulaire du brevet peut seulement requérir, au cours de la procédure d'opposition, la modification de son brevet européen; l'OEB, conformément à l'article 113(2) CBE, n'examine et ne prend de décision que dans le texte proposé par le titulaire. Le titulaire peut modifier au cours de la procédure d'opposition sa ou ses requêtes, et ainsi, dans un premier temps, proposer une version restreinte des revendications - telle que le souhaiterait par exemple l'opposant -, puis ultérieurement défendre son brevet dans la version telle que délivrée (cf. point 3.1.1 des motifs de la décision). Les possibilités de modifier sa ou ses requêtes sont généralement admises tant qu'il n'y a pas un abus de procédure (cf. point 3.1.2 des motifs de la décision). En l'espèce, un tel abus n'a pu être constaté; le titulaire du brevet avait, en effet, en première instance, proposé comme le souhaitait la division d'opposition dans sa notification intermédiaire, une version de revendications qui a fait l'objet ultérieurement de la décision de révocation. La chambre a donc estimé que, dans ces conditions, l'intimée a parfaitement le droit, dans le cadre de la procédure de recours, de supprimer une caractéristique insérée sur le conseil de la division d'opposition, qui ultérieurement l'a considérée comme une extension inadmissible, et, de défendre son brevet tel que délivré (cf. point 3.1.3 des motifs de la décision).

Dans la décision **T 64/85** du 19 janvier 1988 (non prévue pour la publication au JO OEB), la chambre Physique a également pu conclure au défaut d'abus de procédure de la part du titulaire du brevet qui a modifié sa requête au cours de la procédure d'opposition, en ce sens qu'il a défendu ultérieurement le brevet européen tel que délivré alors que dans un premier temps il avait essayé d'aller à l'encontre des intérêts de l'opposant. La chambre Chimie 3.3.1 a, elle aussi, dans sa décision **T 296/87** du 30 août 1988 estimé que, étant donné la complexité du sujet, et s'agissant d'établir la nouveauté, le haut degré d'incertitude éprouvé par l'intimé concernant les limitations acceptables pour l'OEB, était compréhensible et que, de ce fait, une modification des requêtes dans les conditions de l'espèce ne peut être considérée comme abusive (cf. point 2.2 des motifs de la décision).

Die Beschwerdekammer Chemie 3.3.2 stellte in der unter C-3, letzter Absatz erwähnten Entscheidung **T 127/85** fest, daß es zu einem Mißbrauch des Einspruchsverfahrens führen könnte, wenn dem Patentinhaber Änderungen gestattet würden, die nicht durch die Einspruchsgründe an sich bedingt sind, sondern lediglich zur Bereinigung und Verbesserung der Offenbarung dienen; dies gilt auch dann, wenn die Änderungen nicht gegen Artikel 123 EPÜ verstoßen (vgl. Nr. 7.1 der Entscheidungsgründe).

Die rechtliche Regelung von Änderungen im Einspruchsverfahren war auch der Gegenstand der Entscheidung **T 406/86** vom 2. März 1988. In dieser Entscheidung entschied die Kammer Chemie 3.1.1, daß der Patentinhaber keinen Rechtsanspruch auf Berücksichtigung von Änderungsvorschlägen hat; es liegt vielmehr im pflichtgemäßen Ermessen des mit der Sache befaßten Organs, Änderungsvorschläge zuzulassen oder abzulehnen; nur Änderungsvorschläge, die entsprechend der Forderung in Artikel 101 (2) sowie den Regeln 57 (1) und 58 (2) EPÜ "sachdienlich" und "erforderlich" sind, dürfen von der Einspruchsabteilung oder der Kammer zugelassen werden (vgl. Nr. 3.1.5 der Entscheidungsgründe). In dem betreffenden Fall reichte der Patentinhaber im Beschwerdeverfahren Änderungsvorschläge zu einem Zeitpunkt ein, zu dem die Prüfung der Beschwerde gemäß Artikel 100 EPÜ praktisch abgeschlossen war und ein Entscheidungsentwurf bereits vorlag. Die Kammer vertrat die Auffassung, daß die Zulassung dieser Änderungen die zügige Verfahrensführung beeinträchtigen und möglicherweise auch die Rechte Dritter berühren würde (vgl. Nr. 3.3 der Entscheidungsgründe). Sie räumte ein, daß sich in Ausnahmefällen eine andere Beurteilung aufdrängen könnte, z. B. wenn die Gewährbarkeit der geänderten Fassung sofort erkennbar wäre (vgl. Nr. 3.4 der Entscheidungsgründe).

Die Kammer Chemie 3.3.1 bestätigte den Spruch der Entscheidung **T 406/86** in ihrer Entscheidung **T 295/87** vom 6. Dezember 1988. Demzufolge hat der Patentinhaber im Einspruchsverfahren das Recht, zum Einspruch Stellung zu nehmen; Stellungnahmen der Beteiligten sind also nur zulässig, wenn sie notwendig und sachdienlich im Sinne des Artikels 101 (2) und der Regel 57 (3) EPÜ sind; im Interesse einer ökonomischen Verfahrensführung im Einspruchsverfahren sollten die Bemerkungen der Parteien auf das erforderliche und zweckdienliche Maß beschränkt sein (vgl. Nr. 2 der Entscheidungsgründe). Die Kammer stellte den Grundsatz auf, daß Änderungen in der Fassung eines erteilten Patents nur dann als "zweckdienlich" und "erforderlich" im Sinne der Regeln 57 (1) und 58 (2) EPÜ und damit als zulässig erachtet werden, wenn sie mit Fug und Recht durch die in Artikel 100 EPÜ benannten Einspruchsgründe bedingt sind (vgl. Nr. 3 der Entscheidungsgründe). In dem betreffenden Fall hatte der Patentinhaber auf den Einspruch hin die Aufnahme neuer Ansprüche vorgeschlagen, die in der erteilten Fassung der Ansprüche

In Decision **T 127/85** cited under C-3, last paragraph, Chemical Board 3.3.2 came to the conclusion that it would be an abuse of opposition proceedings if the patent proprietor were allowed merely to tidy up and improve his disclosure by amendments not specifically necessitated by the grounds advanced for the opposition, even if the amendments were to comply with Article 123 EPC (see Reasons, point 7.1).

The legal position concerning amendments in opposition proceedings was also defined in Decision **T 406/86** dated 2 March 1988, in which Chemical Board 3.3.1 decided that the law does not guarantee the patent proprietor the right to have proposed amendments incorporated (see Reasons, point 3.1.9) and that it is for the department concerned, exercising due discretion, to allow or refuse them; only if such amendments are "appropriate" and "necessary" as provided for in Article 101(2) and Rules 57(1) and 58(2) EPC should the Opposition Division or the Board allow them (see Reasons, point 3.1.5). In the case in point the patent proprietor submitted a proposal for amendments during the appeal procedure at a stage when a draft decision had already been prepared and examination of the appeal under Article 110 EPC had practically been concluded. The Board considered that admitting these amendments at that stage would have slowed down the proceedings and affected the rights of third parties (see Reasons, point 3.3) and that another conclusion might be reached in exceptional circumstances, for example if the amended text were obviously allowable (see Reasons, point 3.4).

Chemical Board 3.3.1 confirmed in Decision **T 295/87** dated 6 December 1988 the case law already established in Decision **T 406/86** cited above. The patent proprietor is entitled to file observations on a notice of opposition; thereafter, however, observations from the parties are admissible only if necessary and expedient in accordance with Article 101(2) and Rule 57(3) EPC. It is in the interest of efficiently conducted opposition proceedings that observations by parties should be properly limited to what is necessary and expedient (see Reasons, point 2). The decision established the principle that amendments to the text of a granted patent should be considered "appropriate" and "necessary" within the meaning of Rules 57(1) and 58(2) EPC, and therefore admissible, only if they can fairly be said to arise out of the grounds for opposition laid down in Article 100 EPC (see Reasons, point 3). Replying to a notice of opposition, the patent proprietor had proposed the addition of new claims which had no counterpart in the granted version of the patent; the Board concluded that they represented amendments which went beyond the objec-

Dans la décision **T 127/85** précitée (voir C-3, dernier paragraphe), la chambre Chimie 3.3.2 a conclu qu'il pouvait exister un abus de procédure d'opposition, si le titulaire était autorisé à réarranger et à parfaire son exposé en apportant des modifications qui, quoique conformes à l'article 123 CBE, ne sont pas nécessaires eu égard aux motifs d'opposition proprement dits (cf. point 7.1 des motifs de la décision).

Le régime juridique des modifications au cours de la procédure d'opposition a également été défini dans la décision **T 406/86** en date du 2 mars 1988. Dans cette décision, la chambre Chimie 3.3.1 a décidé que le titulaire n'a aucun droit à ce que les modifications proposées soient prises en considération, qu'il appartient à l'organe devant prendre la décision dans le cadre de son pouvoir d'appréciation d'accepter ou de refuser les modifications proposées; ce n'est que si les modifications proposées sont "justifiées et "nécessaires" telles que le prévoient l'article 101(2) et les règles 57(1) et 58(2) CBE, que la division d'opposition ou la chambre doivent accepter les modifications proposées (cf. point 3.1.5 des motifs de la décision). En l'espèce, le titulaire du brevet a, dans le cadre de la procédure de recours, présenté une proposition des modifications à un stade de la procédure de recours où un projet de décision était déjà rédigé et l'examen du recours conformément à l'article 110 CBE, pratiquement terminé. La chambre a estimé que la recevabilité de ces modifications à ce stade de la procédure serait contraire à l'économie de la procédure et à l'intérêt des tiers (cf. point 3.3 des motifs de la décision); qu'un jugement différent pourrait s'imposer dans des cas exceptionnels, par exemple lorsqu'une version modifiée est immédiatement admissible (cf. point 3.4 des motifs de la décision).

La chambre Chimie 3.3.1 a, par la décision **T 295/87** du 6 décembre 1988, confirmé sa décision **T 406/86** précitée. Dans le cadre de la procédure d'opposition, le titulaire du brevet a le droit de prendre position au moment où l'opposition est formée; par la suite, les observations présentées par les parties ne sont recevables que si elles sont nécessaires et opportunes au sens de l'article 101(2) et de la règle 57(3) CBE; pour la bonne marche de la procédure d'opposition, il importe que les prises de position des parties se limitent aux observations nécessaires et justifiées (cf. point 2 des motifs de la décision). Elle a posé le principe selon lequel des modifications apportées au texte d'un brevet délivré ne peuvent être considérées comme "appropriées" et "nécessaires", et donc admissibles conformément aux règles 57(1) et 58(2) CBE, que si l'on peut équitablement les considérer comme résultant des motifs d'opposition prévus à l'article 100 CBE (cf. point 3 des motifs de la décision). En l'espèce, en réponse à l'acte d'opposition, le titulaire du brevet avait proposé d'ajouter de nouvelles revendications n'ayant aucun équivalent parmi les

des Streitpatents keine Entsprechung fanden; die Kammer gelangte zu der Auffassung, daß diese Änderungen über die tatsächlich erhobenen Einwände hinausgehen und deshalb weder erforderlich noch zweckdienlich im Sinne der Regeln 57 und 58 EPÜ sind (vgl. Nr. 3 der Entscheidungsgründe).

Die Beschwerdekammer Chemie 3.3.2 hat andererseits in der obengenannten Entscheidung **T 123/85** eindeutig festgestellt, daß die zu Änderungen im Prüfungsverfahren ergangene Rechtsprechung (vgl. J 15/86, ABI. EPA 1988, 417 und T 61/85, nicht zur Veröffentlichung im Amtsblatt vorgesehen) nicht auf das Einspruchsverfahren übertragbar ist (vgl. Nr. 3.1.5 der Entscheidungsgründe).

### 5. Aufrechterhaltung des Patents in veränderten Umfang - abschließende Verfahrensphase

Der Großen Beschwerdekammer wurde in der Entscheidung der Beschwerdekammer Chemie 3.3.2 **T 271/85** vom 9. März 1988 die Rechtsfrage vorgelegt, ob die Beschwerde eines Einsprechenden zulässig ist, der die in Regel 58 (4) EPÜ festgesetzte Frist nicht eingehalten hat. In der Entscheidung **G 1/88** vom 27. Januar 1989 entschied die Große Beschwerdekammer, daß die Beschwerde eines Einsprechenden nicht deswegen unzulässig ist, weil dieser es unterlassen hat, fristgerecht auf eine Aufforderung nach Regel 58 (4) EPÜ zu der Fassung, in der das europäische Patent aufrechterhalten werden soll, Stellung zu nehmen. In ihrer Begründung vertritt die Große Beschwerdekammer die Auffassung, daß sich aus dem Wortlaut der Regel 58 (4) EPÜ kein Verlust des Beschwerderechts für den Einsprechenden herleitet, wenn dieser innerhalb der vorgesehenen Frist keine Stellungnahme abgibt; dies wird auch in der Rechtslehre nicht so gesehen (siehe insbesondere Kommentar Van Empel) (vgl. Nr. 2 der Entscheidungsgründe). Eine Wertung des Schweigens als Verzicht würde auch einer systematischen Auslegung des Übereinkommens widersprechen (vgl. Nr. 3 der Entscheidungsgründe). Durch die Anwendung der Regel 58 (4) EPÜ darf das Beschwerderecht nach den Artikeln 106 und 107 EPÜ nicht beeinträchtigt werden (vgl. Nr. 4 der Entscheidungsgründe). Aufgrund einer teleologischen Auslegung, d. h. einer Auslegung nach Sinn und Zweck des in Regel 58 (4) EPÜ vorgesehenen Verfahrens, gelangt die Große Beschwerdekammer nach einer eingehenden Analyse der "travaux préparatoires" und der Vorschriften des Artikels 102 (3) sowie Art. 113 (1) und (2) EPÜ zu der Auffassung, daß Regel 58 (4) EPÜ nicht anzuwenden ist, wenn das ausdrückliche Einverständnis des Patentinhabers zu der Fassung, in der die Einspruchsabteilung das Patent nach Artikel 102 (3) EPÜ aufrechtzuerhalten beabsichtigt, bereits vorliegt; unabhängig davon muß der Einsprechende in einer nach den Umständen ausreichenden Weise Gelegenheit gehabt haben, zum Text der beabsichtigten Neufassung des Patents Stellung zu nehmen (vgl. Nr. 6 der Entscheidungsgründe).

tions to validity actually raised and were not, therefore, either necessary or appropriate under Rules 57 and 58 EPC (cf. Reasons, point 3).

Chemical Board 3.3.2 in Decision **T 123/85** mentioned above clearly indicated that case law concerning amendments submitted during examination proceedings (see J 15/86, OJ EPO 1988, 417; and T 61/85, not scheduled for publication in the Official Journal) is not transposable to the opposition procedure (see Reasons, point 3.1.5).

### 5. Maintenance of the patent in amended form - final phase

In Decision **T 271/85** dated 9 March 1988, Chemical Board 3.3.2 requested the Enlarged Board of Appeal to decide whether an appeal submitted by the opponent is admissible if the period set by Rule 58(4) EPC is not observed. By Decision **G 1/88** dated 27 January 1989 the Enlarged Board ruled that the fact of an opponent's having failed, within the time allowed, to make any observations on the text in which it is intended to maintain the European patent after being invited to do so under Rule 58(4) EPC does not render his appeal inadmissible. The Enlarged Board argued that the opponent's loss of his right to appeal if he fails to file observations during the period in question is neither consequent upon the wording of Rule 58(4) EPC nor regarded as such in patent literature (in particular Van Empel's comments) (see Reasons, point 2); deeming silence to be equivalent to surrender would be inconsistent with the logic of how the Convention operates (see Reasons, point 3); and Rule 58(4) EPC should therefore be construed in such a way that it is not allowed to interfere with the right of appeal under Articles 106 and 107 EPC (see Reasons, point 4). Arguing in the light of the sense and purpose of the procedure under Rule 58(4) EPC, the Enlarged Board concluded, after scrutinising the *travaux préparatoires*, Article 102(3) and Article 113(1) and (2) EPC in detail, that Rule 58(4) EPC does not need to be applied when the patent proprietor has already given his express approval of the text in which the Opposition Division intends to maintain the patent in accordance with Article 102(3) EPC; and that, nonetheless, the opponent must have had - or be given - sufficient opportunity, according to the circumstances, of commenting in writing on the new text (see Reasons, point 6).

revendications du brevet litigieux tel que délivré; la chambre a conclu que ces modifications sortaient du cadre des objections formulées à l'encontre de la validité et qu'elles n'étaient, de ce fait, ni nécessaires ni appropriées au sens des règles 57 et 58 CBE (cf. point 3 des motifs de la décision).

D'autre part, la Chambre de recours Chimie 3.3.2 dans la décision précitée **T 123/85**, a clairement indiqué que la jurisprudence rendue relative au régime juridique des modifications présentées dans le cadre de la procédure d'examen (cf. J 15/86, JO OEB 88, 417 et T 61/85, non prévue pour la publication au JO OEB) n'est pas applicable à la procédure d'opposition (cf. point 3.1.5 des motifs de la décision).

### 5. Maintien du brevet sous une forme modifiée - phase finale

La Grande Chambre de recours a été saisie par la décision **T 271/85** en date du 9 mars 1988 rendue par la chambre de recours Chimie 3.3.2 en vue de répondre à une question de droit, celle de savoir si un recours présenté par l'opposant est recevable en cas d'inobservation du délai expressément fixé à la règle 58(4) CBE. Par la décision **G 1/88** en date du 27 janvier 1989, la Grande Chambre de recours a décidé que le recours formé par un opposant ne peut être jugé irrecevable au motif que celui-ci, après avoir reçu l'invitation prévue à la règle 58(4) CBE, a négligé de présenter dans le délai prescrit ses observations sur le texte dans lequel il est envisagé de maintenir le brevet européen. Dans ces motifs, la Grande Chambre a estimé que la perte du droit de recours de l'opposant en cas de silence dans le délai en cause, ne découle pas du libellé de la règle 58(4) CBE, et n'est pas analysée comme telle par la doctrine (en particulier, ouvrage de Van Empel) (cf. point 2 des motifs de la décision); que considérer que le silence équivaut à une renonciation serait une interprétation contraire à la logique interne de la Convention (cf. point 3 des motifs de la décision); que l'application de la règle 58(4) CBE doit être interprétée dans un sens qui n'affecte pas le droit de recours institué par les articles 106 et 107 CBE (cf. point 4 des motifs de la décision). Sur la base d'une interprétation téléologique, c'est-à-dire une interprétation en fonction du sens et de la finalité de la procédure prévue par la règle 58(4) CBE, la Grande Chambre de recours est arrivée à la conclusion, à partir d'une analyse approfondie des travaux préparatoires, et des dispositions fixées à l'article 102(3) ainsi qu'à l'article 113(1) et (2) CBE, qu'il n'y a pas lieu d'appliquer la règle 58(4) CBE si le titulaire du brevet a déjà marqué expressément son accord sur le texte dans lequel la division d'opposition envisage de maintenir le brevet conformément à l'article 102(3) CBE; que, néanmoins, l'opposant doit recevoir suffisamment la possibilité, compte tenu des circonstances, de prendre position sur le texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet (cf. point 6 des motifs de la décision).



In der Entscheidung T 197/88 vom 2. August 1988 mußte sich die Beschwerdekammer Chemie 3.3.2 mit der Frage befassen, ob das Einspruchsverfahren beendet werden muß, wenn der Einsprechende seinen Einspruch nach Zustellung der Mitteilung nach Regel 58 (4) EPÜ zurückzieht. Nach Auffassung der Kammer kann das Einspruchsverfahren gemäß Regel 60 (2) Satz 2 EPÜ von Amts wegen "fortgesetzt werden", wenn der Einspruch zurückgenommen wird; der Wortlaut dieser Bestimmung in den drei Amtssprachen zeigt, daß es im Ermessen des EPA liegt, das Einspruchsverfahren nach Zurücknahme des Einspruchs fortzusetzen; bei der Ausübung dieses pflichtgemäßen Ermessens sind die Interessen der Öffentlichkeit, des Patentinhabers und des EPA zu berücksichtigen (vgl. Nr. 2 der Entscheidungsgründe). Die Kammer wies daraufhin, daß im allgemeinen die Fortsetzung des Einspruchsverfahrens bei Zurücknahme des Einspruchs an die Verpflichtung des EPA gegenüber der Öffentlichkeit geknüpft ist, keine Patente zu erteilen oder aufrechtzuerhalten, von denen es überzeugt ist, daß sie rechtlich keinen Bestand haben (s. auch die Entscheidung T 156/84, ABI. EPA 1988, 372) (vgl. Nr. 3.2 der Entscheidungsgründe). In dem betreffenden Fall macht die Absendung der Mitteilung nach Auffassung der Kammer deutlich, daß die Einspruchsabteilung der festen Überzeugung war, daß das europäische Patent in geändertem Umfang aufrechterhalten werden kann und daß es unter diesen Umständen im Interesse der Öffentlichkeit liegt, das Einspruchsverfahren nach Zurücknahme des Einspruchs fortzusetzen, auch wenn der Patentinhaber mit der vom EPA vorgeschlagenen geänderten Fassung nicht einverstanden gewesen wäre; dies gilt um so mehr, wenn der Patentinhaber - wie hier - ausdrücklich seine Zustimmung erklärt (vgl. Nr. 3.3 der Entscheidungsgründe).

#### 6. Kosten des Einspruchsverfahrens - Verteilung

In der Entscheidung T 117/86 vom 1. August 1988 befaßte sich die Beschwerdekammer Chemie 3.3.1 auch mit den Kosten im Einspruchsverfahren, die durch die verspätete Einreichung von Unterlagen entstehen. In dem betreffenden Fall hat der Beschwerdeführer mit der Beschwerdebegründung zwei neue Entgegenhaltungen sowie eine unter Eid abgegebene Erklärung vorgelegt, die die mangelnde erfinderische Tätigkeit der betreffenden Erfindung beweisen sollten. Die Kammer vertrat die Auffassung, daß sie nach Artikel 104 (1) EPÜ befugt ist, über eine Verteilung der durch die Beweisaufnahme entstandenen Kosten zu entscheiden, wenn dies der Billigkeit entspricht; der Begriff "Beweisaufnahme" in Artikel 104 (1) EPÜ bezieht sich auch auf die Entgegennahme von Beweismitteln durch die Einspruchsabteilung oder die Beschwerdekammer; der Wortlaut des Artikels 117 (1) EPÜ macht deutlich, daß die "Beweisaufnahme" die Vorlage oder die Entgegennahme von Beweismitteln jeder Art in den Verfahren vor den Organen des EPA, insbesondere die "Vorlage von Unterlagen" und schriftlichen "Erklärungen unter Eid", umfaßt

In Decision T 197/88 delivered on 2 August 1988, Chemical Board 3.3.2 ruled as to whether opposition proceedings should be ended if the opponent withdraws his opposition after the communication pursuant to Rule 58(4) EPC has been despatched. The Board considered that under Rule 60(2), second sentence, EPC, "opposition proceedings may be continued" by the European Patent Office of its own motion when an opposition is withdrawn; that the wording of the provision in all three official languages shows that the European Patent Office has a certain discretion to continue opposition proceedings after the opposition has been withdrawn; and that this discretion should be exercised fairly, taking into account the interests of the public, the patent proprietor and the European Patent Office (see Reasons, point 2). The Board pointed out that, as a general rule, continuing opposition proceedings when an opposition is withdrawn forms part of the European Patent Office's general duty vis-à-vis the public not to grant or maintain patents which it is convinced are not legally valid (see Decision T 156/84, OJ EPO 1988, 373) (cf. Reasons, point 3.2). In the case in point the Board considered the communication's despatch to show clearly that the Opposition Division definitely believed the European patent could be maintained in an amended form, so that it was in the public interest to continue the proceedings after the opposition had been withdrawn even if the patent proprietor would have disagreed with the amended text proposed by the EPO. In fact, he had explicitly declared his agreement (see Reasons, point 3.3).

#### 6. Apportionment of costs in opposition cases

In Decision T 117/86 dated 1 August 1988 Chemical Board 3.3.1 also dealt with the question of opposition costs caused by late filing of documents. In the present case the appellant in his statement of grounds produced two new documents and an affidavit in support of the contention that the opposed patent lacked an inventive step. The Board believed it was empowered by Article 104(1) EPC to order, for equity's sake, an apportionment of the costs incurred during the taking of evidence; in fact the phrase "taking of evidence" used in Article 104(1) EPC refers to the receiving of evidence during opposition proceedings by an Opposition Division or a Board of Appeal; the wording of Article 117(1) EPC makes it clear that the phrase "taking of evidence" covers the giving or obtaining of evidence generally in proceedings before departments of the EPO, whatever the form of such evidence, and includes in particular the "production of documents" and "sworn statements in writing" (see Reasons, point 3). After examining the specific nature of opposition proceedings before the EPO the Board concluded that the mere presentation of

Dans la décision T 197/88 rendue le 2 août 1988, la chambre de recours Chimie 3.3.2 a dû trancher la question de savoir s'il doit être mis fin à la procédure d'opposition au cas où l'opposant retire son opposition après la signification de la notification établie conformément à la règle 58(4) CBE. La chambre a estimé que, conformément à la règle 60(2), deuxième phrase CBE, "la procédure d'opposition peut être poursuivie" d'office par l'OEB en cas de retrait de l'opposition; que le libellé de cette disposition, dans les trois langues officielles, montre que l'Office possède un certain pouvoir d'appréciation concernant la poursuite de la procédure d'opposition après que l'opposition a été retirée; que ce pouvoir d'appréciation doit être exercé en toute équité, en tenant compte des intérêts à la fois du public, du titulaire du brevet, et de l'OEB (cf. point 2 des motifs de la décision). La chambre a précisé que, en règle générale, la poursuite de la procédure d'opposition en cas de retrait de l'opposition est liée à la tâche confiée à l'OEB vis-à-vis du public de ne délivrer ni maintenir des brevets qu'il juge non valables (voir dans le même sens la décision T 156/84 JO OEB 1988, 372) (cf. point 3.2 des motifs de la décision). En l'espèce, la chambre a estimé que la signification de la notification montre clairement qu'il ne faisait aucun doute pour la division d'opposition que le brevet européen pouvait être maintenu sous une forme modifiée, et que, dans ces conditions, il y a lieu, dans l'intérêt général, de poursuivre la procédure après le retrait de l'opposition même si le titulaire n'aurait pas été d'accord avec le texte modifié proposé par l'OEB, et à plus forte raison s'il marque expressément son accord comme c'est le cas dans cette affaire (point 3.3 des motifs de la décision).

#### 6. Frais de procédure d'opposition - répartition

La chambre de recours Chimie 3.3.1 a, dans la décision T 117/86 du 1er août 1988, tranché la question des frais de procédure d'opposition occasionnés par le dépôt tardif de documents. En l'espèce, le requérant a, dans son mémoire exposant les motifs, produit deux nouveaux documents ainsi qu'un affidavit devant supporter le défaut d'activité inventive de l'invention en cause. La chambre a estimé être habilitée, en vertu de l'article 104(1) CBE à prescrire une répartition des frais occasionnés par une mesure d'instruction, dans la mesure où l'équité l'exige; en effet, la notion "mesure d'instruction" utilisée à l'article 104(1) CBE englobe également l'activité des divisions d'opposition et des chambres de recours consistant à recueillir des éléments de preuve; le libellé de l'article 117(1) CBE montre clairement que la formule "mesure d'instruction" recouvre les mesures d'instruction généralement prises par les instances de l'OEB dans le cadre d'une procédure, quelle que soit la forme des éléments de preuve résultant de l'instruction, et qu'elle comprend en particulier "la production de documents" et "les

(vgl. Nr. 3 der Entscheidungsgründe). Nach Betrachtung der spezifischen Natur des Einspruchsverfahrens vor dem EPA gelangte die Kammer zu der Auffassung, daß allein schon durch die Vorlage neuer Unterlagen nach Ablauf der Frist von neun Monaten der anderen Partei zusätzliche Kosten entstehen können, die aus Gründen der Billigkeit eine Kostenverteilung rechtfertigen (vgl. Nr. 6 der Entscheidungsgründe). In dem genannten Fall beschloß die Kammer im Rahmen der Regel 63 (1) EPÜ, eine Kostenverteilung anzuordnen; dabei sollte der Beschwerdeführer dem Beschwerdegegner 50 % der Kosten erstatten, die dem Vertreter des Beschwerdegegners bei der Vorbereitung und Einreichung der Erwiderung auf die Beschwerde entstanden waren und die dieser dem Beschwerdegegner in Rechnung gestellt hatte (vgl. Nr. 7 der Entscheidungsgründe).

## D. Beschwerdeverfahren

### 1. Zulässigkeit

Der Einsprechende, der seinen Firmensitz in den Niederlanden hatte, hatte auf die Entscheidung zur Zurückweisung des Einspruchs hin eine Beschwerdeschrift in niederländischer Sprache eingereicht; die erforderliche Übersetzung (Art. 14 (4), R. 6 (2) EPÜ) wurde nicht beigebracht. Die Beschwerdekammer Chemie 3.3.2 gelangte in der Entscheidung **T 323/87** vom 24. März 1988 zu der Auffassung, daß die Beschwerdeschrift gemäß Artikel 14 (5) EPÜ als nicht eingegangen gilt, die Beschwerde somit nicht eingelegt worden ist und die Beschwerdegebühr daher zurückzuzahlen ist (vgl. Nr. 4 der Entscheidungsgründe). Die Kammer bemerkte am Rande, daß ein Antrag des Einsprechenden auf Wiedereinsetzung in die betreffende Frist nicht zulässig gewesen wäre, da ein Einsprechender entsprechend der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G 01/86 vom 24. Juni 1987 (ABI. EPA 1987, 447) nur in die in Artikel 108 Satz 3 EPÜ vorgesehene Frist zur Einreichung der Beschwerdebegründung wiederingesetzt werden kann (vgl. Nr. 5 der Entscheidungsgründe).

Die Frage der Zulässigkeit der Beschwerde war auch Gegenstand der Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer Mechanik 3.2.1 **T 128/87** vom 3. Juni 1988. In dem dieser Entscheidung zugrunde liegenden Fall war ein Verrechnungsscheck zur Zahlung der Beschwerdegebühr, der den Angaben der Beschwerdeführerin zufolge dem Beschwerdeschriftsatz beigelegt war, in der Kasse des EPA nicht angelangt. Ein eindeutiger Nachweis, daß der Scheck tatsächlich beigelegt worden war, konnte ebensowenig erbracht werden, wie ein Verlust des Schecks innerhalb des EPA mit Sicherheit ausgeschlossen werden konnte.

In einer früheren Entscheidung J 20/85 (ABI. EPA 1987, 102) war die Juristische Beschwerdekammer unter anderem nach Abwägung aller Wahrscheinlichkeiten davon ausgegangen, daß die Patentansprüche der europäischen Patentanmeldung, die zur Festlegung des prioritätswahrenden Anmeldetags im Sinne des Artikels 80 EPÜ erforder-

new documents after the nine-month period may involve the other party in additional expenditure, and that for equity's sake the costs should be apportioned (see Reasons, point 6). In this case the Board decided within the limits set by Rule 63(1) EPC to order an apportionment of costs whereby the appellant was to pay to the respondent fifty per cent of the costs incurred by the respondent's representative and charged to the respondent for the preparation and filing of the reply to the appeal (see Reasons, point 7).

## D. Appeals

### 1. Admissibility

A Netherlands-based opponent whose case had been rejected went on to file a notice of appeal in Dutch, but failed to supply the translation required under Article 14(4) and Rule 6(2) EPC. Chemical Board 3.3.2 in Decision **T 323/87** dated 24 March 1988 concluded that under Article 14(5) EPC the notice of appeal was deemed not to have been received, no appeal had been filed and the appeal fee was to be reimbursed (see Reasons, point 4). The Board also stated that if the opponent had applied for restitutio in integrum within the time limit in question this would not have been admissible, the Enlarged Board having laid down in Decision G 01/86 dated 24 June 1987 (OJ EPO 1987, 447) that an opponent can have his rights re-established only in respect of the time limit laid down in Article 108, third sentence EPC for filing the statement of grounds for appeal (see Reasons, point 5).

Decision **T 128/87** delivered by Mechanical Board 3.2.1 on 3 June 1988 was also concerned with the admissibility of appeals. In this case, a crossed cheque which the appellant said was enclosed with the notice of appeal in payment of the appeal fee had not been received by the Office's Cash and Accounts Department. Clear evidence that the cheque had actually been enclosed could not be furnished, nor could its loss within the EPO be ruled out with certainty.

In a previous decision - J 20/85 (OJ EPO 1987, 102) - the Legal Board of Appeal had concluded, after weighing up the probabilities and other relevant factors, that the claims - essential to establishing a filing date safeguarding a priority under Article 80 EPC - must have been included with the patent application when filed. In Decision

déclarations écrites faites sous la foi du serment" (cf. point 3 des motifs de la décision). A partir d'une analyse des caractères spécifiques de la procédure d'opposition devant l'OEB, la chambre a conclu que la simple présentation de nouveaux documents après l'expiration du délai de neuf mois peut causer à l'autre partie des frais additionnels, lesquels justifient pour des raisons d'équité une répartition des frais (cf. point 6 des motifs de la décision). Dans l'espèce en cause, la chambre a, dans les limites fixées par la règle 63(1) CBE, décidé de prescrire une répartition des frais en vertu de laquelle le requérant est tenu de payer à l'intimé 50 % des frais que cette dernière s'est vu facturer par son mandataire pour la préparation et le dépôt de la réponse au recours (cf. point 7 des motifs de la décision).

## D. Procédure de recours

### 1. Recevabilité

Suite à la décision de rejet de l'opposition de la division d'opposition, l'opposant ayant son siège social aux Pays-Bas a produit un acte de recours en langue néerlandaise; la traduction requise (article 14(4), règle 6(2) CBE) n'a pas été produite. La chambre de recours Chimie 3.3.2 a, par la décision **T 323/87** en date du 24 mars 1988, conclu que, conformément à l'article 14(5) CBE, l'acte de recours est réputé n'avoir pas été reçu, que le recours n'a pas été formé et que la taxe de recours doit être remboursée (cf. point 4 des motifs de la décision). La chambre a précisé, à titre subsidiaire, que, si l'opposant avait présenté une requête en restitutio in integrum dans le délai en cause, celle-ci ne serait pas recevable, dans la mesure où un opposant ne peut bénéficier, comme l'a décidé la Grande Chambre de recours dans sa décision G 01/86 en date du 24 juin 1987 (JO OEB 87, 447), de la restitutio in integrum que dans le délai de dépôt du mémoire exposant les motifs fixé à l'article 108, troisième phrase CBE (cf. point 5 des motifs de la décision).

La question de la recevabilité du recours a également été examinée dans la décision **T 128/87** du 3 juin 1988 rendue par la chambre de recours Mécanique 3.2.1. Cette décision concerne un chèque barré qui, au dire de l'intimé, aurait été joint à l'acte de recours en paiement de la taxe de recours, mais qui n'est pas parvenu au service Caisse et Comptabilité de l'OEB. La preuve irréfutable que le chèque était effectivement annexé n'a pas pu être fournie et l'on ne pouvait exclure avec certitude l'hypothèse d'une perte au sein de l'OEB.

Dans une décision antérieure J 20/85 (JO OEB 1987, 102), la chambre de recours juridique avait considéré que, compte tenu entre autres de ce qu'il était raisonnable de supposer selon toute probabilité, que les revendications indispensables à l'attribution, en vertu de l'article 80 CBE, de la date de dépôt, avaient bien été jointes à la demande de

derlich sind, der eingereichten Patentanmeldung beilagen. In der Entscheidung **T 128/87** vertrat die Kammer die Auffassung, daß es grundsätzlich möglich ist, die Rechtzeitigkeit einer fristwahrenden Handlung durch die Ermittlung einer hinreichenden Wahrscheinlichkeit festzustellen (s. in diesem Zusammenhang die früheren Entscheidungen nicht im ABl. EPA veröffentlicht) T 243/86 und T 69/86); dabei muß die Beweisführung ergeben, daß für die Vornahme der betreffenden Handlung (Einreichung einer Unterlage) eine wesentlich höhere Wahrscheinlichkeit spricht als für das Gegenteil; die Beweislast liegt in jedem Fall beim Einreichenden (vgl. Nr. 6 der Entscheidungsgründe). Im vorliegenden Fall wurde allerdings trotz des Fehlens einer solchen Beweisführung aus Billigkeitsgründen (die Beschwerde war lange vor Ablauf der Beschwerdefrist eingereicht worden, so daß das Fehlen des Schecks vom Amt noch rechtzeitig vor Ablauf der Frist hätte festgestellt werden können) zugunsten des Einreichenden entschieden. Die Kammer - wie in der obengenannten Entscheidung **T 323/87** - stellte zunächst fest, daß der Einsprechende nach Art. 122 (1) EPÜ von der Möglichkeit zur Wiedereinsetzung in die Frist zur Einlegung der Beschwerde ausgeschlossen ist (vgl. Nr. 2 der Entscheidungsgründe).

## 2. Gewährbarkeit alternativer Anspruchssätze/Ermessen der Beschwerdekammer

Die Beschwerdekammer Chemie 3.3.1 präzierte in der Entscheidung **T 381/87** vom 10. November 1988 ihre in der früheren Entscheidung **T 153/85** (ABl. EPA 1988, 1) festgelegte Rechtsprechung zur Frage der Gewährbarkeit alternativer Anspruchssätze im Beschwerdeverfahren.

In dieser früheren Entscheidung **T 153/85** hatte die Kammer folgenden Grundsatz aufgestellt: Wünscht der Beschwerdeführer, daß die Gewährbarkeit eines alternativen Anspruchssatzes, dessen Gegenstand sich von den Ansprüchen unterscheidet, die bereits in der ersten Instanz geprüft worden sind, im Beschwerdeverfahren (im Hinblick auf Artikel 123 EPÜ und auf sonstige Bestimmungen) geprüft wird, so müssen die Alternativansprüche in der Regel zusammen mit der Beschwerdebeurteilung eingereicht oder unverzüglich nachgereicht werden; bei der Entscheidung über eine Beschwerde in der mündlichen Verhandlung kann es die Beschwerdekammer ablehnen, Alternativansprüche zu berücksichtigen, wenn sie in einem fortgeschrittenen Verfahrensstadium, z. B. in der mündlichen Verhandlung, eingereicht worden und nicht eindeutig gewährbar sind (vgl. Nr. 2.1 der Entscheidungsgründe, Absätze 2 und 3).

Im Anschluß an diese Entscheidung vertrat die Kammer in der obengenannten Entscheidung **T 381/87** folgende Auffassung: Wenn sich der Beschwerdeführer im Verfahren vor der Prüfungsabteilung darüber hätte im klaren sein müssen, daß der der Prüfungsabteilung vorgelegte einzige Anspruchssatz sehr wohl zurückgewiesen werden kann, hätte er der Prüfungsabteilung einen Hilfs-

**T 128/87** the Board felt that it is in principle possible, by establishing a sufficient degree of probability, to determine whether an act safeguarding a time limit has been performed in due time (see **T 243/86** and **T 69/86**); however, the evidence must reveal a considerably higher probability that the act in question (filing of a document) has been carried out than otherwise; the burden of proof always falls on the filing party (cf. Reasons, point 6). In the present case, considerations of equity prompted a decision in favour of the filing party even though such evidence was not forthcoming (the appeal was filed long before the relevant time limit expired and the Office could therefore have established that the cheque was missing before the expiry date). As in Decision **T 323/87** referred to above, the Board ruled that under Article 122(1) EPC the opponent may not have his rights re-established in respect of the period for filing an appeal (cf. Reasons, point 2).

## 2. Admissibility of alternative claims/ Discretionary power of the Board of Appeal

In Decision **T 381/87** dated 10 November 1988, Chemical Board 3.3.1 confirmed the conclusions it had reached in **T 153/85** (OJ EPO 1988, 1) concerning the admissibility of alternative claims during appeal proceedings.

In that previous decision **T 153/85** the Board had established the principle that if an appellant wishes the Board of Appeal to consider the admissibility (e.g. under Article 123 EPC) of alternative sets of claims differing in subject-matter from those examined by the department of first instance, such alternative claims should be filed with the statement of grounds for appeal or as soon as possible thereafter; in oral proceedings, a Board of Appeal may justifiably refuse to consider alternative claims which have been filed at a very late stage, for example during the oral proceedings, if such alternative claims are not clearly allowable (see Reasons, point 2.1, second and third paragraphs).

In the light of this decision the Board considered, in Decision **T 381/87** referred to above, that in a case where it should have been clear to the appellant during the proceedings before the Examining Division that the only set of claims before it could well be refused, any auxiliary request should have been made before the Examining Division taking into account the reason for the

brevet européen concernée. Dans sa décision **T 128/87**, la chambre a estimé qu'il est possible en principe de déterminer si une formalité relative à l'observation d'un délai a été accomplie en temps utile en s'assurant qu'il existe une probabilité suffisante que l'acte à accomplir a été effectivement accompli (voir à ce propos, les décisions antérieures **T 243/86** et **T 69/86**, non publiées au JO OEB); que les preuves fournies en pareil cas doivent permettre de conclure que l'hypothèse selon laquelle la formalité en question (dépôt d'un document) a bien été accomplie est nettement plus probable que l'hypothèse inverse; dans tous les cas, le fardeau de la preuve incombe au déposant (cf. point 6 des motifs de la décision). Pour des raisons d'équité (le recours avait été déposé longtemps avant l'expiration du délai de recours, de sorte que l'Office aurait pu constater à temps l'absence de chèque), l'opposant a dans ce cas obtenu gain de cause, bien que les preuves définies ci-dessus n'aient pas été fournies. La chambre a également constaté - comme dans la décision précitée **T 323/87** - que l'opposant ne peut faire valoir la restitutio in integrum prévue à l'article 122(1) CBE en cas d'inobservation du délai pour former le recours (cf. point 2 des motifs de la décision).

## 2. Admissibilité d'autres jeux de revendications/Pouvoir discrétionnaire de la chambre de recours

La chambre de recours Chimie 3.3.1 a précisé dans la décision **T 381/87** en date du 10 novembre 1988 sa jurisprudence établie dans sa décision antérieure **T 153/85** (JO OEB 1988, 1) portant sur l'admissibilité d'autres jeux de revendications durant la procédure de recours.

Dans cette décision antérieure **T 153/85**, la chambre avait posé le principe suivant: si un requérant souhaite que la chambre de recours qui doit statuer sur le recours examine la question de l'admissibilité (au regard de l'article 123 CBE et également d'autres dispositions) d'autres jeux de revendications dont l'objet diffère de celui des revendications qui ont été examinées en première instance, il doit produire ces autres jeux avec le mémoire exposant les motifs du recours ou le plus tôt possible après; lorsqu'elle statue sur un recours durant une procédure orale, une chambre est en droit de refuser de prendre en compte d'autres jeux de revendications qui ont été déposés très tardivement, par exemple pendant la procédure orale, si ces autres revendications ne sont pas clairement admissibles (cf. point 2.1 des motifs de la décision, 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> paragraphes).

Dans l'espèce de la décision **T 381/87** précitée, la chambre a estimé que, lorsqu'un requérant est censé se rendre compte en cours de procédure que l'unique jeu de revendications présenté à la division d'examen risque d'être refusé, il lui incombe de présenter à la division d'examen une requête subsidiaire prenant en compte les motifs présumés du refus (en l'espèce, la publi-



antrag vorlegen müssen, der den voraussichtlichen Zurückweisungsgründen (hier dem Inhalt einer Vorveröffentlichung) Rechnung trägt; nach Einreichung dieses Hilfsantrags (der dem nunmehr der Kammer vorliegenden Hilfsantrag entsprochen hätte) hätte die Prüfungsabteilung zunächst den Hauptantrag und, falls dieser nicht gewährbar gewesen wäre, entsprechend ihrem pflichtgemäßen Ermessen nach Regel 86 (3) EPÜ den Hilfsantrag geprüft und darüber entschieden. Wird eine solcher Hilfsantrag erst in einem späten Stadium des Beschwerdeverfahrens (z. B. in der mündlichen Verhandlung) gestellt, so liegt es entsprechend den Grundsätzen der Entscheidung T 153/85 im Ermessen der Kammer, ihn zurückzuweisen (vgl. Nr. 5 der Entscheidungsgründe).

#### V. Vorlage an die Große Beschwerdekammer

Im Jahre 1988 haben die Technischen Beschwerdekammern in acht Fällen die Große Beschwerdekammer gemäß Artikel 112 (1) a) EPÜ von Amts wegen befaßt. Eines der Verfahren wurde durch Zurückziehung der Beschwerde beendet. In einem anderen Fall wurde eine Frage unter Bezugnahme auf eine frühere Vorlage neuerlich vorgelegt. Drei weitere Vorlageentscheidungen betrafen ein und dieselbe Frage, so daß der Großen Beschwerdekammer demnach vier Fragengruppen zur Entscheidung vorlagen.

a) Die erste dieser Rechtsfragen wurde der Großen Beschwerdekammer von der Beschwerdekammer Chemie 3.3.1 in der Entscheidung T 271/85 vom 9. März 1988 vorgelegt (Aktenzeichen G 1/88). Angefragt wurde, ob die Beschwerde eines Einsprechenden zulässig ist, der es nach Zustellung der Mitteilung nach Regel 58 (4) EPÜ unterläßt, innerhalb der in Regel 58 (4) EPÜ festgesetzten Einmonatsfrist Stellung zu nehmen, wenn er mit der Fassung, in der das Patent aufrechterhalten werden soll, nicht einverstanden ist. Die gestellte Frage wurde mit der Entscheidung vom 27. Januar 1989 beantwortet (s. IV-C, 5 dieses Berichts).

b) In der Entscheidung der Beschwerdekammer Chemie 3.3.1 T 59/87 vom 26. April 1988 (Aktenzeichen G 2/88) wurde die Frage gestellt, ob eine Änderung der Anspruchskategorie im Einspruchsverfahren im Hinblick auf Artikel 123 (3) EPÜ zulässig ist und ob ein Anspruch auf die Verwendung eines Stoffes für einen bestimmten nichtmedizinischen Zweck gegenüber einer bekannten Verwendung desselben Stoffes für einen anderen Zweck neu im Sinne des Artikels 54 EPÜ ist. Dieselbe Frage zur Neuheit wurde auch in einer zweiten Entscheidung, nämlich T 208/88 derselben Beschwerdekammer vom 20. Juli 1988 (Aktenzeichen G 6/88), gestellt.

c) Mit der Entscheidung der Beschwerdekammer Mechanik 3.2.1 T 349/86 vom 29. April 1988 (Aktenzeichen G 4/88) wurde der Großen Beschwerdekammer die Frage nach

likely refusal (here, in view of the prior publication of a document); following the filing of such an auxiliary request (corresponding to the auxiliary request now before the Board), the Examining Division should examine and decide upon the main request and, if this is not allowed, upon any such auxiliary request (subject to the exercise of its discretion under Rule 86(3) EPC); if the auxiliary request is not made until a late stage in the appeal proceedings (e.g. during oral proceedings) the request may be refused at the Board's discretion in accordance with the principles set out in Decision T 153/85 (see Reasons, point 5).

#### V. Referral to the Enlarged Board of Appeal

In 1988 the Technical Boards of Appeal of their own motion referred points of law concerning eight decisions to the Enlarged Board under Article 112(1)(a) EPC. One case ended in the withdrawal of the appeal; another concerned a point of law already referred to the Enlarged Board; three others related to one and the same issue, so that decisions were required on a total of four questions.

(a) The first question considered by the Enlarged Board in 1988 was referred by Chemical Board 3.3.1 in Decision T 271/85 dated 9 March 1988 (case No. G 1/88). The point of law at issue was whether the appeal of an opponent is admissible in a case where, following notification of the communication pursuant to Rule 58(4) EPC, he fails to make any observations within the one-month period stipulated in Rule 58(4) EPC if he disapproves of the text in which it is intended to maintain the patent. The answer was given in the decision of 27 January 1989 (see IV, C 5 above).

(b) Chemical Board 3.3.1 in its Decision T 59/87 dated 26 April 1988 (case No. G 2/88) raised the question of whether amended claims involving a change of category which are proposed in opposition proceedings are admissible having regard to Article 123(3) EPC, and whether a claim to the use of a compound for a particular non-medical purpose is novel for the purpose of Article 54 EPC, having regard to a known use of the same compound for another purpose. The question of novelty was again raised in the same Board's Decision T 208/88 dated 20 July 1988 (case No. G 6/88).

(c) Decision T 349/86 of 29 April 1988 delivered by Mechanical Board 3.2.1 (case No. G 4/88) referred to the Enlarged Board the question of the effect on opposition proceedings of an op-

cation antérieure d'un document); suite à la production de cette requête subsidiaire (correspondant à la requête subsidiaire présentée à la chambre dans le cas présent), la division d'examen doit examiner la requête principale, statuer sur celle-ci, et, au cas où elle n'est pas admise, procéder de façon identique concernant la requête subsidiaire (sous réserve d'exercer son pouvoir d'appréciation en application de la règle 86(3) CBE); si cette requête à titre auxiliaire est formulée tardivement (par exemple pendant la procédure orale), la chambre de recours peut la rejeter en vertu de son pouvoir d'appréciation, conformément aux principes exposés dans la décision T 153/85 (cf. point 5 des motifs de la décision).

#### V. Saisine de la Grande Chambre de recours

En 1988, la Grande chambre de recours a été saisie d'office, conformément à l'article 112(1)a) CBE, par huit décisions rendues par les chambres de recours techniques. Une des procédures s'est terminée par le retrait du recours. Dans un autre cas, une question a été déferée une seconde fois en référence à une saisine antérieure. Trois décisions se rapportent à la même et unique question, ce qui ramène au nombre de quatre les questions dont a été saisie la Grande chambre de recours.

a) La première question portée devant la Grande Chambre de recours en 1988 concerne la décision T 271/85 du 9 mars 1988 rendue par la chambre de recours Chimie 3.3.1 (n° de référence G 1/88). Il s'agissait de savoir si le recours d'un opposant est recevable lorsque celui-ci, après signification de la notification visée à la règle 58(4) CBE, omet de prendre position dans le délai d'un mois visé à la règle 58(4) CBE, bien que n'étant pas d'accord sur le texte dans lequel le brevet doit être maintenu. La Grande Chambre de recours a répondu à cette question par sa décision du 27 janvier 1989 (voir IV-C, 5 du présent rapport).

b) Par la décision T 59/87 de la chambre de recours Chimie 3.3.1 du 26 avril 1988 (n° de référence G 2/88), la question était posée de savoir si, eu égard à l'article 123(3) CBE, un changement de la catégorie de revendication en cours de procédure est admissible, et si une revendication portant sur l'utilisation d'une substance dans un but non médical précis doit être considérée comme nouvelle au sens de l'article 54 CBE, par rapport à une utilisation connue de la même substance dans un but différent. Cette dernière question ayant trait à la nouveauté a également fait l'objet d'une autre décision de la même chambre de recours, à savoir la décision T 208/88 du 20 juillet 1988 (n° de référence G 6/88).

c) Par la décision T 349/86 rendue par la chambre de recours Mécanique 3.2.1 le 29 avril 1988 (n° de référence G 4/88), la Grande chambre de recours a examiné les conséquences découlant de

den Auswirkungen einer Rechtsnachfolge in der Person des Einsprechenden vorgelegt. Die Große Beschwerdekammer hat am 24. April 1989 hierzu folgende Entscheidung getroffen: Ein Einspruch, der im Interesse des Unternehmens des Einsprechenden oder eines Teils davon eingelegt wird, stellt einen untrennbaren Bestandteil des Unternehmensvermögens dar (vgl. Nr. 5 der Entscheidungsgründe). Da dieses Vermögen aufgrund der geltenden nationalen Rechte übertragbar oder abtretbar ist, gilt auch der Einspruch, der ein Teil davon ist, nach dem Grundsatz "accessio cedit principali" (die Nebensache teilt das rechtliche Schicksal der Hauptsache) als übertragbar oder abtretbar (vgl. Nr. 6 der Entscheidungsgründe).

d) Bei der vierten Frage ging es um die Verwaltungsvereinbarung vom 29.06.1981 zwischen dem Deutschen Patentamt und dem Europäischen Patentamt über den Zugang von Schriftstücken und Zahlungsmitteln und insbesondere darum, ob der Präsident des EPA befugt ist, eine Bestimmung aufzunehmen, wonach das EPA unter bestimmten Umständen ein Schriftstück, das bei ihm nach Ablauf einer im EPU gesetzten Frist eingereicht wird, so behandeln muß, als sei es fristgerecht eingereicht worden (Vorlage an die Große Beschwerdekammer mit den Entscheidungen T 117/87 vom 6. Juli 1988, T 149/87 vom 21. Juli 1988 und T 96/88 vom 21. Juli 1988; diese Vorlageentscheidungen wurden von der Technischen Beschwerdekammer Physik getroffen).

## VI. Zahlung unter Vorbehalt

Gemäß Artikel 154 (3) EPÜ sind für Entscheidungen über einen Widerspruch des Anmelders gegen eine vom EPA als Internationaler Recherchenbehörde (nachstehend ISA genannt) festgesetzte zusätzliche Gebühr die Beschwerdekammern zuständig. Die Beschwerdekammer Chemie 3.3.1 hat in diesem Zusammenhang die Zuständigkeit der ISA definiert. Sie vertrat in ihrer Entscheidung W 3/88 vom 8. November 1988 die Auffassung, daß "die ISA bei der Beurteilung der Einheitlichkeit der Erfindung weder verpflichtet noch ermächtigt ist, eine "a posteriori" der internationalen Anmeldung durchzuführen" (vgl. Nr. 5 ff. der Entscheidungsgründe). Zum Inhalt der eigentlichen Recherche stellte die Kammer Chemie 3.3.1 in ihrer Entscheidung W 31/88 vom 9. November 1988 fest, daß ein Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit nicht auf die Vermutung mangelnder Klarheit einer Erfindung gestützt werden kann; bei der Beurteilung der Klarheit und Knappheit der Ansprüche ist die ISA darauf beschränkt, zu prüfen, ob die Ansprüche so deutlich sind, daß eine sinnvolle Recherche durchgeführt werden kann (vgl. Nr. 3 der Entscheidungsgründe). Bei der Definition der allgemeinen erfinderischen Idee, insbesondere im Hinblick auf Ansprüche verschiedener Kategorien, gelangte die Beschwerdekammer Physik in ihrer Entscheidung W 32/88 vom 28. November 1988 zu der Auffassung, daß "es für eine Aufforderung zur Zah-

ponent's being succeeded by another person or company. On 24 April 1989 the Enlarged Board ruled as follows: An opposition filed in pursuit of the interests of the opponent's company or a substantial part thereof constitutes an inseparable element of the company's assets (cf. Reasons, point 5); as such assets may be transferred or ceded under national law, so too may the opposition which is part of them may be transferred too ("accessio cedit principali", Reasons, point 6).

(d) The fourth point of law concerns the Administrative Agreement dated 29 June 1981 between the German Patent Office and the EPO regarding procedure on receipt of documents and payments, and in particular the question of whether the President of the EPO has the power to include in such an agreement a term which requires the EPO in certain circumstances to treat a document which was filed at the EPO outside a time limit set by the EPC as if it had been filed within such time limit (referred to the Enlarged Board by the Physics Board in Decisions T 117/87 dated 6 July 1988, T 149/87 dated 21 July 1988 and T 96/88 dated 21 July 1988).

## VI. Payment under protest

The Boards of Appeal are responsible under Article 154(3) EPC for taking decisions on protests by applicants against additional fees charged by the EPO in its capacity as an International Searching Authority (ISA). Chemical Board 3.3.1 has now defined the ISA's sphere of competence; in its Decision W 3/88 dated 8 November 1988 the Board ruled that "in considering the requirement of unity of invention the ISA does not have any obligation or power to carry out an "a posteriori" examination of an international application" (see Reasons, point 5 et seq.). With regard to the subject-matter of the search itself, the same Board laid down in Decision W 31/88 dated 9 November 1988 that alleged lack of clarity may not serve as a basis for arguing lack of unity of invention; the ISA's consideration of the clarity and concision of claims is limited to determining whether they are sufficiently comprehensible to permit a meaningful search (see Reasons, point 3). Regarding the definition of the general inventive concept and, in particular, claims of different categories, the Physics Board concluded in Decision W 32/88 dated 28 November 1988 that "there is no legal basis for an invitation to pay additional fees on the grounds that an international application concerns two separate inventions - a process and a piece of apparatus - when the apparatus is specifically designed for carrying out the process, even though the claims relating to the ap-

l'ouverture d'une succession en la personne de l'opposant. La Grande Chambre de recours a rendu le 24 avril 1989 sa décision: l'action en opposition intentée dans l'intérêt de l'entreprise ou d'une grande partie de l'entreprise de l'opposant constitue un accessoire inséparable du patrimoine de l'entreprise (cf. point 5 des motifs de la décision); étant donné que cet élément patrimonial est transmissible ou cessible en vertu des lois nationales applicables, l'action en opposition qui est l'accessoire doit être considérée comme transmissible ou cessible avec lui en vertu du principe "l'accessoire suit le principal" (cf. point 6 des motifs de la décision).

d) La quatrième question concerne l'accord administratif conclu le 29.06.1981 entre l'Office allemand des brevets et l'Office européen des brevets sur la réception de documents et de versements, et plus particulièrement la question de savoir si le Président de l'OEB est habilité à prendre une décision autorisant l'OEB, dans certaines circonstances, à considérer un document déposé après expiration d'un délai fixé par la CBE comme s'il était en fait parvenu dans les délais (saisine de la Grande Chambre de recours par les décisions T 117/87 du 6 juillet 1988, T 149/87 du 21 juillet 1988 et T 96/88 du 21 juillet 1988 par la chambre de recours technique Physique).

## VI. Taxe additionnelle acquittée sous réserve

Les chambres de recours sont compétentes, conformément à l'article 154(3) CBE, pour rendre des décisions suite à la réserve formulée par le demandeur du fait de la fixation d'une ou de plusieurs taxes additionnelles par l'OEB agissant en tant qu'Administration chargée de la recherche internationale (ci-après "ACRI"). A cet égard, la chambre de recours Chimie 3.3.1 a défini les compétences de l'ACRI; elle a dans sa décision W 3/88 rendue le 8 novembre 1988 que dans le cadre l'appréciation de l'unité d'invention l'ACRI n'est pas tenu et n'a pas le pouvoir de procéder à un examen "a posteriori" de la demande internationale (cf. points 5 et suivants des motifs de la décision). Quant au contenu de la recherche proprement dite, la chambre Chimie 3.3.1 a, dans sa décision W 31/88 en date du 9 novembre 1988, décidé que l'allégation du manque de clarté d'une invention ne peut servir de fondement à une objection d'absence d'unité d'invention; la considération de la clarté et de la concision des revendications par l'ACRI est limitée à la question de savoir si les revendications peuvent être suffisamment comprises pour qu'une recherche significative puisse être effectuée (cf. point 3 des motifs de la décision). Concernant la définition du concept inventif général et en particulier eu égard à des revendications de catégories différentes, la chambre Physique a conclu, dans sa décision W 32/88 rendue le 28 novembre 1988 qu'est dépour-

lung einer zusätzlichen Gebühr mit der Begründung, daß die internationale Anmeldung zwei getrennte Verfahrens- und Vorrichtungserfindungen betrifft, keine Rechtsgrundlage gibt, zumal die Vorrichtung für die Ausführung des Verfahrens besonders entwickelt worden ist; dies gilt auch dann, wenn die Vorrichtungsansprüche nicht auf diese Verwendung beschränkt sind (vgl. Nr. 4 der Entscheidungsgründe).

paratus are not limited to that use" (see Reasons, point 4).

vue de base légale une invitation à payer une taxe additionnelle au motif que la demande internationale concerne deux inventions distinctes de procédé et de dispositif alors que le dispositif est spécialement conçu pour la mise en oeuvre du procédé, quand bien même les revendications relatives au dispositif ne sont pas limitées à un tel emploi (cf. point 4 des motifs de la décision).

lung einer zusätzlichen Gebühr mit der Begründung, daß die internationale Anmeldung zwei getrennte Verfahrens- und Vorrichtungserfindungen betrifft, keine Rechtsgrundlage gibt, zumal die Vorrichtung für die Ausführung des Verfahrens besonders entwickelt worden ist; dies gilt auch dann, wenn die Vorrichtungsansprüche nicht auf diese Verwendung beschränkt sind (vgl. Nr. 4 der Entscheidungsgründe).

paratus are not limited to that use" (see Reasons, point 4).

vue de base légale une invitation à payer une taxe additionnelle au motif que la demande internationale concerne deux inventions distinctes de procédé et de dispositif alors que le dispositif est spécialement conçu pour la mise en oeuvre du procédé, quand bien même les revendications relatives au dispositif ne sont pas limitées à un tel emploi (cf. point 4 des motifs de la décision).

## ANLAGE 1

**IM BERICHT ÜBER DIE RECHTSPRECHUNG  
VON 1988 BEHANDELTE  
ENTSCHEIDUNGEN AUS DEM  
BERICHTSJAHR**

			Seite
<b>I. Patentierbarkeit</b>			
A Patentfähige Erfindungen			
T 115/85	5. September 1988	3.5.1	9
T 22/85	5. Oktober 1988	3.5.1	10
T 6/83	6. Oktober 1988	3.5.1	10
B Ausnahmen von der Patentierbarkeit			
T 320/87	10. November 1988	3.3.2	11
C Neuheit			
1. Umfang der Übereinstimmung			
T 56/87	20. September 1988	3.4.1	11
T 26/85	20. September 1988	3.5.1	12
2. Zugänglichmachung			
T 381/87	10. November 1988	3.3.1	13
3. Chemische Erzeugnisse			
T 296/87	30. August 1988	3.3.1	13
T 427/86*	8. Juli 1988	3.3.1	15
T 124/87	9. August 1988	3.3.1	15
D Erfinderische Tätigkeit			
1. Disclaimer			
T 313/86*	12. Januar 1988	3.3.1	17
T 170/87	5. Juli 1988	3.3.1	17
2. Vergleichsversuche			
T 197/86	4. Februar 1988	3.3.2	17
3. Benachbartes Gebiet			
T 28/87	29. April 1988	3.2.1	18
<b>II. Offenbarung der Erfindung</b>			
A Offenbarung der Erfindung allgemein			
T 51/87	8. Dezember 1988	3.3.2	18
B Offenbarung bei biologischen Erfindungen			
T 292/85	27. Januar 1988	3.3.2	19
T 281/86	27. Januar 1988	3.3.2	20
T 39/88	15. November 1988	3.3.2	21
T 239/87*	11. Februar 1988	3.3.2	22
T 90/88*	25. November 1988	3.3.2	22
T 106/88*	15. November 1988	3.3.2	22
<b>III. Materiellrechtliche Erfordernisse bei Änderungen</b>			
T 246/86	11. Januar 1988	3.4.1	23
T 194/84	22. September 1988	3.4.1	23
IV. Verfahren vor dem EPA			
A Gemeinsame Vorschriften für die Verfahren vor dem EPA			
1. Fristen			
J 11/88	30. August 1988	3.1.1	24
J 13/88*	23. September 1988	3.1.1	24
T 179/87*	22. Juli 1988	3.2.2	25
J 3/88*	19. Juli 1988	3.1.1	25

2. Gebühren			Seite
T 47/88	17. Oktober 1988	3.3.1	26
B Prüfungsverfahren			
1. Sprache der europäischen Patentanmeldung — Gebührenermäßigung			
J 4/88	23. September 1988	3.1.1	26
2. Benennung von Staaten			
J 25/88	31. Oktober 1988	3.1.1	27
J 10/87	11. Februar 1988	3.1.1	27
3. Euro-PCT-Anmeldungen			
J 12/87	25. März 1988	3.1.1	28
J 26/87	25. März 1988	3.1.1	29
4. Ermessen der Prüfungsabteilung			
T 182/88	3. November 1988	3.3.1	29
C Einspruchsverfahren			
1. Definition des Einspruchsverfahrens			
T 406/86	2. März 1988	3.3.1	30
T 117/86	1. August 1988	3.3.1	30
T 9/87	18. August 1988	3.3.1	30
2. Zulässigkeit			
T 317/86	15. April 1988	3.2.1	31
3. Prüfung des Einspruchs Befugnisse			
T 9/87	18. August 1988	3.3.1	31
T 227/88	15. Dezember 1988	3.3.2	31
T 295/87	6. Dezember 1988	3.3.1	32
T 127/85	1. Februar 1988	3.3.2	32
4. Änderungsvorschläge und -anträge des Patentinhabers			
T 123/85	23. Februar 1988	3.3.2	33
T 64/85*	19. Januar 1988	3.4.1	33
T 296/87	30. August 1988	3.3.1	33
T 127/85	1. Februar 1988	3.3.2	34
T 406/86	2. März 1988	3.3.1	34
T 295/87	6. Dezember 1988	3.3.1	34
T 123/85	23. Februar 1988	3.3.2	35
5. Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang - abschließende Verfahrensphase			
G 1/88	27. Januar 1989		35
T 197/88	2. August 1988	3.3.2	36
6. Kosten des Einspruchsverfahrens — Verteilung			
T 117/86	1. August 1988	3.3.1	36
D Beschwerdeverfahren			
1. Zulässigkeit			
T 323/87	24. März 1988	3.3.2	37
T 128/87	3. Juni 1988	3.2.1	37
2. Ermessen			
T 381/87	10. November 1988	3.3.1	38
<b>V. Vorlage an die Große Beschwerdekammer</b>			
T 271/85	9. März 1988	3.3.1	39
T 59/87	26. April 1988	3.3.1	39
T 208/88*	20. Juli 1988	3.3.1	39
T 349/86	29. April 1988	3.2.1	39
T 117/87*	6. Juli 1988	3.4.1	40
T 149/87*	21. Juli 1988	3.4.1	40
T 96/88*	21. Juli 1988	3.4.1	40
<b>VI. Zahlung unter Vorbehalt</b>			
W 3/88	8. November 1988	3.3.1	40
W 31/88	9. November 1988	3.3.1	40
W 32/88	28. November 1988	3.4.1	40

\* Wird nicht im Amtsblatt des EPA veröffentlicht.

## ANNEX 1

DECISIONS DELIVERED IN 1988 AND  
DISCUSSED IN THE CASE LAW REPORT  
FOR 1988

## I. Patentability

			Page
A Patentable inventions			
T 115/85	5 September 1988	3.5.1	9
T 22/85	5 October 1988	3.5.1	10
T 6/83	6 October 1988	3.5.1	10

B Exceptions to patentability			
T 320/87	10 November 1988	3.3.2	11

## C Novelty

1. Extent of correspondence			
T 56/87	20 September 1988	3.4.1	11
T 26/85	20 September 1988	3.5.1	12
2. Availability to the public			
T 381/87	10 November 1988	3.3.1	13
3. Chemical products			
T 296/87	30 August 1988	3.3.1	13
T 427/86*	8 July 1988	3.3.1	15
T 124/87	9 August 1988	3.3.1	15

## D Inventive step

1. Disclaimer			
T 313/86*	12 January 1988	3.3.1	17
T 170/87	5 July 1988	3.3.1	17
2. Comparative tests			
T 197/86	4 February 1988	3.3.2	17
3. Related field			
T 28/87	29 April 1988	3.2.1	18

## II. Disclosure of the invention

A Disclosure of the invention in general			
T 51/87	8 December 1988	3.3.2	18

B Disclosure of the invention and biological invention			
T 292/85	27 January 1988	3.3.2	19
T 281/86	27 January 1988	3.3.2	20
T 39/88	15 November 1988	3.3.2	21
T 239/87*	11 February 1988	3.3.2	22
T 90/88*	25 November 1988	3.3.2	22
T 106/88*	15 November 1988	3.3.2	22

## III. Substantive prerequisites for amendments

T 246/86	11 January 1988	3.4.1	23
T 194/84	22 September 1988	3.4.1	23

## IV. Proceedings before the EPO

## A Rules common to proceedings before the EPO

1. Time limits			
J 11/88	30 August 1988	3.1.1	24
J 13/88*	23 September 1988	3.1.1	24
T 179/87*	22 July 1988	3.2.2	25
J 3/88*	19 July 1988	3.1.1	25
2. Payment of fees			
T 47/88	17 October 1988	3.3.1	26

## B Examination

1. Language of the European patent application — Reduction of fees			
J 4/88	23 September 1988	3.1.1	26
2. Designation of States			
J 25/88	31 October 1988	3.1.1	27
J 10/87	11 February 1988	3.1.1	27
3. Euro-PCT applications			
J 12/87	25 March 1988	3.1.1	28
J 26/87	25 March 1988	3.1.1	29
4. Discretionary power of the Examining Division			
T 182/88	3 November 1988	3.3.1	29

## C Opposition

1. Definition of opposition proceedings			
T 406/86	2 March 1988	3.3.1	30
T 117/86	1 August 1988	3.3.1	30
T 9/87	18 August 1988	3.3.1	30
2. Admissibility			
T 317/86	15 April 1988	3.2.1	31
3. Examination of opposition — Extent of competence			
T 9/87	18 August 1988	3.3.1	31
T 227/88	15 December 1988	3.3.2	31
T 295/87	6 December 1988	3.3.1	32
T 127/85	1 February 1988	3.3.2	32
4. Amendments/requests submitted by the proprietor			
T 123/85	23 February 1988	3.3.2	33
T 64/85*	19 January 1988	3.4.1	33
T 296/87	30 August 1988	3.3.1	33
T 127/85	1 February 1988	3.3.2	34
T 406/86	2 March 1988	3.3.1	34
T 295/87	6 December 1988	3.3.1	34
T 123/85	23 February 1988	3.3.2	35

## 5. Maintenance of the patent in amended form — final phase

G 1/88	27 January 1989		35
T 197/88	2 August 1988	3.3.2	36

## 6. Apportionment of costs in opposition cases

T 117/86	1 August 1988	3.3.1	36
----------	---------------	-------	----

## D Appeals

1. Admissibility			
T 323/87	24 March 1988	3.3.2	37
T 128/87	3 June 1988	3.2.1	37
2. Discretionary power			
T 381/87	10 November 1988	3.3.1	38

## V. Referral to the Enlarged Board of Appeal

T 271/85	9 March 1988	3.3.1	39
T 59/87	26 April 1988	3.3.1	39
T 208/88*	20 July 1988	3.3.1	39
T 349/86	29 April 1988	3.2.1	39
T 117/87*	6 July 1988	3.4.1	40
T 149/87*	21 July 1988	3.4.1	40
T 96/88*	21 July 1988	3.4.1	40

## VI. Payment under protest

W 3/88	8 November 1988	3.3.1	40
W 31/88	9 November 1988	3.3.1	40
W 32/88	28 November 1988	3.4.1	40

\* not scheduled for publication in the OJ.



## ANNEXE 1

DECISIONS RENDUES EN 1988 ET  
TRAITEES DANS LE RAPPORT DE  
JURISPRUDENCE 1988

				Page
<b>I. Brevetabilité</b>				
A Inventions brevetables				
T 115/85	5 septembre 1988	3.5.1		9
T 22/85	5 octobre 1988	3.5.1		10
T 6/83	6 octobre 1988	3.5.1		10
B Exceptions à la brevetabilité				
T 320/87	10 novembre 1988	3.3.2		11
C Nouveauté				
1. Etendue de la concordance				
T 56/87	20 septembre 1988	3.4.1		11
T 26/85	20 septembre 1988	3.5.1		12
2. Accessibilité				
T 381/87	10 novembre 1988	3.3.1		13
3. Produits chimiques				
T 296/87	30 août 1988	3.3.1		13
T 427/86*	8 juillet 1988	3.3.1		15
T 124/87	9 août 1988	3.3.1		15
D Activité inventive				
1. Disclaimer				
T 313/86*	12 janvier 1988	3.3.1		17
T 170/87	5 juillet 1988	3.3.1		17
2. Essais comparatifs				
T 197/86	4 février 1988	3.3.2		17
3. Domaine voisin				
T 28/87	29 avril 1988	3.2.1		18
<b>II. Exposé de l'invention</b>				
A Exposé de l'invention en général				
T 51/87	8 décembre 1988	3.3.2		18
B Exposé de l'invention et invention biologique				
T 292/85	27 janvier 1988	3.3.2		19
T 281/86	27 janvier 1988	3.3.2		20
T 39/88	15 novembre 1988	3.3.2		21
T 239/87*	11 février 1988	3.3.2		22
T 90/88*	25 novembre 1988	3.3.2		22
T 106/88*	15 novembre 1988	3.3.2		22
<b>III. Conditions de fonds requises en cas de modifications</b>				
T 246/86	11 janvier 1988	3.4.1		23
T 194/84	22 septembre 1988	3.4.1		23
<b>IV. Procédures devant l'OEB</b>				
A Règles communes aux procédures devant l'OEB				
1. Régime des délais				
J 11/88	30 août 1988	3.1.1		24
J 13/88*	23 septembre 1988	3.1.1		24
T 179/87*	22 juillet 1988	3.2.2		25
J 3/88	19 juillet 1988	3.1.1		25
2. Régime des taxes				
T 47/88	17 octobre 1988	3.3.1		26
<b>B Procédure d'examen</b>				
1. Langues de la demande de brevet européen — Réduction de taxes				
J 4/88	23 septembre 1988	3.1.1		26
<b>2. Désignation d'Etats</b>				
J 25/88	31 octobre 1988	3.1.1		27
J 10/87	11 février 1988	3.1.1		27
3. Demandes euro-PCT				
J 12/87	25 mars 1988	3.1.1		28
J 26/87	25 mars 1988	3.1.1		29
4. Pouvoir discrétionnaire de la division d'examen				
T 182/88	3 novembre 1988	3.3.1		29
<b>C Procédure d'opposition</b>				
1. Définition de la procédure d'opposition				
T 406/86	2 mars 1988	3.3.1		30
T 117/86	1 août 1988	3.3.1		30
T 9/87	18 août 1988	3.3.1		30
2. Recevabilité				
T 317/86	15 avril 1988	3.2.1		31
3. Examen de l'opposition — Etendue des pouvoirs				
T 9/87	18 août 1988	3.3.1		31
T 227/88	15 décembre 1988	3.3.2		31
T 295/87	6 décembre 1988	3.3.1		32
T 127/85	1 février 1988	3.3.2		32
4. Modifications proposées/requêtes présentées par le titulaire				
T 123/85	23 février 1988	3.3.2		33
T 64/85*	19 janvier 1988	3.4.1		33
T 296/87	30 août 1988	3.3.1		33
T 127/85	1 février 1988	3.3.2		34
T 406/86	2 mars 1988	3.3.1		34
T 295/87	6 décembre 1988	3.3.1		34
T 123/85	23 février 1988	3.3.2		35
5. Maintien du brevet sous forme modifiée — phase finale				
G 1/88	27 janvier 1989			35
T 197/88	2 août 1988	3.3.2		36
6. Frais de procédure d'opposition — répartition				
T 117/86	1 août 1988	3.3.1		36
D Procédure de recours				
1. Recevabilité				
T 323/87	24 mars 1988	3.3.2		37
T 128/87	3 juin 1988	3.2.1		37
2. Pouvoir discrétionnaire				
T 381/87	10 novembre 1988	3.3.1		38
<b>V. Saisine de la Grande Chambre de recours</b>				
T 271/85	9 mars 1988	3.3.1		39
T 59/87	26 avril 1988	3.3.1		39
T 208/88*	20 juillet 1988	3.3.1		39
T 349/86	29 avril 1988	3.2.1		39
T 117/87	6 juillet 1988	3.4.1		40
T 149/87*	21 juillet 1988	3.4.1		40
T 96/88*	21 juillet 1988	3.4.1		40
<b>VI. Taxe additionnelle acquittée sous réserve</b>				
W 03/88	8 novembre 1988	3.3.1		40
W 31/88	9 novembre 1988	3.3.1		40
W 32/88	28 novembre 1988	3.4.1		40

\* non destinée à la publication au JO OEB.

**ANLAGE 2**

**LEITSÄTZE** der **ENTSCHEIDUNGEN** des Jahres 1988, die im **ABI. EPA 1988** veröffentlicht wurden oder zur Veröffentlichung vorgesehen sind

**Case Number:** T 006/83 to be published

**Applicant:** IBM

**Headword:** Data processor network

**Board of Appeal:** TBA 3.5.1

**Date:** 88.10.06

**Application No:** 79101907.8

*Headnote:*

*An invention relating to the coordination and control of the internal communication between programs and data files held at different processors in a data processing system having a plurality of interconnected data processors in a télécommunication network, and the features of which are not concerned with the nature of the data and the way in which a particular application program operates on them, is to be regarded as solving a problem which is essentially technical. Such an invention therefore is to be regarded as an invention within the meaning of Article 52 (1) EPC.*

**Case Number:** T 194/84 to be published

**Applicant:** General Motors

**Headword:** Cellulose fibres

**Board of Appeal:** TBA 3.4.1

**Date:** 88.09.22

**Application No:** 80303285.3

*Headnote:*

*The test for additional subject-matter corresponds to the test for novelty only insofar as both require assessment of whether or not information is directly and unambiguously derivable from that previously presented in the originally filed application or in a prior document respectively. An amendment is not allowable if the resulting change in content of the application, in other words the subject-matter generated by the amendment, is novel when compared with the content of the original application. Therefore what is to be tested is the change in content, i.e. the amended content minus the original content. Only then is the test applicable also to amendment by generalisation or omission of a feature.*

**Case Number:** T 022/85 to be published

**Applicant:** IBM

**Headword:** Document abstracting and retrieving

**Board of Appeal:** TBA 3.5.1

**Date:** 88.10.05

**Application No:** 80107625.8

*Headnote:*

*1. Abstracting a document, storing the abstract, and retrieving it, in response to a query falls as such within the category of schemes, rules and methods for performing mental acts and constitutes therefore non-patentable subject-matter under Art. 52 (2)(c) and 52 (3) EPC.*

*2. The mere setting out of thesequence of steps necessary to perform an activity, excluded as such from patentability under Art. 52 (2) and 52(3) EPC, in terms of functions or functional means to be realised with the aid of conventional computer hardware éléments does not import any technical considerations and cannot, therefore, lend a technical character to that activity and thereby overcome the exclusion from patentability.*

**ANNEX 2**

**HEADNOTES** of **DECISIONS** delivered in 1988, which have already been published in **OJ EPO** or are scheduled for publication

**Case Number:** T 026/85 to be published

**Applicant:** Toshiba

**Headword:** Thickness of magnetic layers

**Board of Appeal:** TBA 3.5.1

**Date:** 88.09.20

**Application No:** 81107188.5

*Headnote:*

*1. Article 54 EPC has to be interpreted in the sense that anything comprised in the state of the art can only be regarded as having been made available to the public insofar as the information given to the person skilled in the art is sufficient to enable him to practice the technical teaching which is the subject of the disclosure, taking into account also the general knowledge in the field to be expected of him. Therefore, in assessing the novelty of the invention under examination over the prior art in a case where overlapping ranges of a certain parameter exists, it has to be considered whether the person skilled in the art would in the light of the technical facts seriously contemplate applying the technical teaching of the prior art document in the range of overlap. If it can be fairly assumed that he would do so it must be concluded that no novelty exists.*

*2. If there exists in a prior art document disclosing a range of a parameter a reasoned statement dissuading the person skilled in the art from practising the technical teaching of the document in a certain part of the range, such part has to be regarded as novel for the purpose of Article 54 EPC.*

**Case Number:** T 115/85 to be published

**Applicant:** IBM

**Headword:** Computer-related invention

**Board of Appeal:** TBA 3.5.1

**Date:** 88.09.05

**Application No:** 81108567.9

*Headnote:*

*1. Giving visual indications automatically about conditions prevailing in an apparatus or system is basically a technical problem.*

*2. Even if the basic idea underlying an invention may be considered to reside in a computer program a claim directed to its use in the solution of a technical problem cannot be regarded as seeking protection for the program as such within the meaning of Art 52 (2)(c) and (3) EPC.*

**Aktenzeichen:** T 123/85 ABI. EPA 1989, 336

**Anmelder:** BASF

**Stichwort:** Inkrustierungsinhibitoren

**Beschwerdekammer:** TBK 3.3.2

**Datum:** 88.02.23

**Anmeldenummer:** 80105230.9

*Leitsätze:*

*1. Der Patentinhaber kann im Einspruchsverfahren auf sein Patent weder ganz noch teilweise verzichten. Der Patentinhaber kann sein Patent wieder in der erteilten Fassung verteidigen, sofern darin nicht ein verfahrensrechtlicher Mißbrauch liegt.*

*2. Entspricht der Patentinhaber einem Vorschlag der Einspruchsabteilung ein Merkmal in den Anspruch aufzunehmen, und wird das Patent widerrufen, weil die Aufnahme dieses Merkmals eine unzulässige Erweiterung darstellt, so kann der Patentinhaber im Beschwerdeverfahren dieses Merkmal wieder streichen.*

**ANNEXE 2**

**SOMMAIRES** des **DECISIONS** rendues en 1988, qui ont déjà été publiés dans le **JO OEB** ou dont la publication y est prévue

**Case Number:** T 127/85 OJ EPO 1989, 271

**Applicant:** Ireco

**Headword:** Blasting compositions

**Board of Appeal:** TBA 3.3.2

**Date:** 88.02.01

**Application No:** 80301578.3

**Headnote:**

*Objections to clarity of claims or any consequent requests for amendment are only relevant to opposition proceedings as far as they can influence the decisions on issues under Art. 100 EPC or arise in relation to matter to be amended in consequence of such issues. It could lead to an abuse of the opposition proceedings if the patentee were allowed merely to tidy up and improve his disclosure by amendments (here: deletion of an example) not necessitated by proper opposition grounds.*

**Aktenzeichen:** T 271/85 ABI. EPA 1988, 341

**Anmelder:** Hoechst

**Stichwort:** Zulässigkeit der Beschwerde eines Einsprechenden

**Beschwerdekammer:** TBK 3.3.1

**Datum:** 88.09.03

**Anmeldenummer:** 79102131.4

**Leitsatz:**

*Die Große Beschwerdekammer wird mit der Rechtsfrage befaßt, ob die Beschwerde eines Einsprechenden zulässig ist, der nach Zustellung der Mitteilung gemäß Regel 58 (4) EPU es unterläßt, innerhalb eines Monats Stellung zu nehmen, wenn er mit der Fassung, in der das Patent aufrechterhalten werden soll, nicht einverstanden ist.*

**Case Number:** T 292/85 OJ EPO 1989, 275

**Applicant:** Genentech

**Headword:** Polypeptide expression

**Board of Appeal:** TBA 3.3.2

**Date:** 88.01.27

**Application No:** 78300596.0

**Headnote:**

*1. An invention (here: biological) is sufficiently disclosed if at least one way is clearly indicated enabling the person skilled in the art to carry out the invention. Then the non-availability of some particular variants or unsuitability of some unspecified variants of a functionally defined component feature of the inventions is immaterial to sufficiency as long as there are suitable variants known to the skilled person through the disclosure or common general knowledge which provide the same effect for the invention. The disclosure need not include specific instructions as to how all possible component variants within the functional definitions should be obtained.*

*2. Generally applicable biological processes are not insufficiently described for the sole reason that some starting materials or genetic precursors therefor, e.g. a particular DNA or plasmid, are not readily available to obtain each and every variant of the expected result of the invention (here: product) provided the process as such is reproducible.*

*3. The non-obviousness of the plasmids also imparts an inventive step to the other claimed subject matters relating to their preparation and to their use for making polypeptides and immunogenic substances.*

**Case Number:** T 117/86 to be published

**Applicant:** Filmtec

**Headword:** Costs

**Board of Appeal:** TBA 3.3.1

**Date:** 88.08.01

**Application No:** 80300502.4

**Headnote:**

*1. The phrase "taking of evidence" in Article 104 (1) EPC refers generally to the receiving of evidence during opposition proceedings by an Opposition Division or a Board of Appeal, whatever the form of such evidence.*

*2. Facts and evidence in support of an opposition which are presented after the nine-month period for filing an opposition and which cause the incurring of additional costs by another party may for reasons of equity justify an order for apportionment of costs.*

**Case Number:** T 197/86 to be published

**Applicant:** Kodak

**Headword:** Photographic couplers

**Board of Appeal:** TBA 3.3.2

**Date:** 88.02.04

**Application No:** 80303642.5

**Headnote:**

*In the case where comparative tests are chosen to demonstrate an inventive step with an improved effect over a claimed area, the nature of the comparison with the closest state of the art must be such that the effect is convincingly shown to have its origin in the distinguishing feature of the invention. For this purpose it may be necessary to modify the elements of comparison so that they differ only by such a distinguishing feature.*

**Case Number:** T 229/86 to be published

**Applicant:** Nippondenso

**Headword:** Divisional application

**Board of Appeal:** TBA 3.5.1

**Date:** 88.09.28

**Application No:** 80107868.4

**Headnote:**

*1. After the text of an application has been approved in accordance with Article 97 (2)(a) EPC and prior to grant, Rule 25 (1)(a) EPC (in force before the amendment of Rule 25 EPC made by the Administrative Council on 10 June 1988, which came into effect on 1 October 1988) does not preclude the filing of a divisional application.*

*2. In a case where the applicant requests the approval of the Examining Division for the filing of a divisional application on the basis that no amendments to the parent application are sought, the filing of the divisional application may be justified.*

*3. Whether the divisional application meets the substantive requirements of the EPC (including the substantive condition in Article 76 (1) EPC, second sentence) is not relevant to the question whether the filing of the divisional application is justified and should be considered at the stage of substantive examination of the divisional application.*

**N° du recours:** T 246/86 JO EPO 1989, 199

**Demandeur:** Bull

**Référence:** Système d'identification

**Chambre de recours:** CRT 3.4.1

**Date:** 88.01.11

**N° de la demande:** 80401534.5

**Sommaire:**

*L'abrégé est uniquement destiné à des fins documentaires (Article 85 CBE) et ne fait pas partie de la divulgation de l'invention. Il ne peut être utilisé pour interpréter le contenu de la demande aux fins d'application de l'article 123 (2) CBE.*

**Case Number:** T 281/86 OJ EPO 1989, 202

**Applicant:** Unilever

**Headword:** Preprothaumatin

**Board of Appeal:** TBA 3.3.2

**Date:** 88.01.27

**Application No:** 81201355.5

**Headnote:**

*There is no requirement under Article 83EPC to the effect that a specifically described example of a process must be exactly repeatable. Variations in the constitution of an agent (here: genetic precursor) used in a process are immaterial to the sufficiency of the disclosure provided the claimed process reliably leads to the desired product.*

**Case Number:** T 317/86 OJ EPO 1988, 464

**Applicant:** Smidth

**Headword:** Title of invention

**Board of Appeal:** TBA 3.2.1

**Date:** 88.04.15

**Application No:** 81305677.7

**Headnote:**

*If the particulars available to the EPO are together sufficient to identify an opposed patent easily and beyond doubt, no deficiency within the meaning of Rule 56(2) EPC exists with regard to the omission of the title of that patent from the notice of 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.*

**N° du recours:** T 349/86 JO EPO 1988, 345

**Demandeur:** DELTA

**Référence:** Transmission opposition

**Chambre de recours:** CRT 3.2.1

**Date:** 88.04.29

**N° de la demande:** 79200785.8

**Sommaire:**

*Il est demandé à la Grande Chambre de recours de décider si une procédure d'opposition engagée devant l'Office européen des brevets est seulement transmissible aux héritiers de l'opposant ou si elle peut être cédée librement ou avec l'entreprise ou une partie de l'entreprise de l'opposant exerçant dans un domaine technique dans lequel l'invention objet du brevet contesté peut être exploitée.*

**Aktenzeichen:** T 406/86 ABI. EPA 1989, 302

**Anmelder:** Wacker

**Stichwort:** Trichlorethylen

**Beschwerdekammer:** TBK 3.3.1

**Datum:** 88.03.02

**Anmeldenummer:** 81109072.9

**Leitsätze:**

1. Im Einspruchs(beschwerde)verfahren hat der Patentinhaber keinen Rechtsanspruch auf Berücksichtigung von Änderungsvorschlägen. Eine solche liegt vielmehr im pflichtgemäßen Ermessen des betreffenden Entscheidungsorgans. Sie kann abgelehnt werden, wenn die Änderungen weder sachdienlich noch erforderlich sind.  
2. Insbesondere können Änderungsvorschläge unberücksichtigt bleiben, die in einem späten Verfahrensstadium vorgebracht werden, d.h., wenn die Prüfung des Einspruchs bzw. der Beschwerde schon weitgehend abgeschlossen ist.

**Case Number:** T 009/87 to be published

**Applicant:** ICI

**Headword:** Zeolites

**Board of Appeal:** TBA 3.3.1

**Date:** 88.08.18

**Application No:** 82300770.3

**Headnote:**

*The examination of an opposition under Article 101EPC is limited by the statement in the Notice of Opposition of the extent to which the patent is opposed. Article 114(1) EPC should be interpreted as subject to Article 101EPC in this respect. Neither the Opposition Division nor a Board of Appeal has the obligation or the power to examine and decide on the maintenance of the European patent except to the extent to which it is opposed.*

**Aktenzeichen:** T 028/87 wird veröff.

**Anmelder:** Kerber

**Stichwort:** Drahtgliederbänder

**Beschwerdekammer:** TBK 3.2.1

**Datum:** 88.04.29

**Anmeldenummer:** 81103306.7

**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, als benachbartes Gebiet gewertet werden.*

**Case Number:** T 051/87 to be published

**Applicant:** Merck

**Headword:** Starting compounds

**Board of Appeal:** TBA 3.3.2

**Date:** 88.12.08

**Application No:** 78300831.1

**Headnote:**

1. If a document necessary for carrying out the invention is not mentioned in the application as originally filed, the invention may nevertheless be sufficiently disclosed (Art. 83 EPC) if the document is part of the common general knowledge (following decision T 11/82, "Control circuit/LANSING BAGNALL" OJ EPO 1983, 479-522, at point 22).  
2. Where the starting compounds are highly elaborate microbiological metabolites, opening a field of research which is so new that technical knowledge is not yet available from textbooks, special considerations prevail on whether or not the common general knowledge of the man skilled in the art may include a patent specification (in contrast to the situation in classical field as in T 171/84, "Redox Catalyst", OJ EPO 1986, 95 and T 206/83, "Herbicides", OJ EPO 1989, 5).  
3. If a document is part of the common general knowledge and is the closest prior art, it may have to be introduced into the description (Rule 27 (1) (c) EPC). Article 123 (2) EPC is not thereby contravened.

**Case Number:** T 056/87 to be published

**Applicant:** Scanditronix

**Headword:** Disclosure

**Board of Appeal:** TBA 3.4.1

**Date:** 88.09.20

**Application No:** 81850075.3

**Headnote:**

*The technical teaching in a prior art document should be considered in its entirety, as it would be done by a person skilled in the art. It is not justified to arbitrarily isolate parts of such document from their context in order to derive therefrom an item of technical information, which would be distinct from or even contradict the integral teaching of the document. Thus, a technical feature which is derived from or based on dimensions obtained from a diagrammatic representation and which technically contradicts the teaching of the description, does not form part of the disclosure of the document.*

**Case Number:** T 059/87 OJ EPO 1988, 347

**Applicant:** MOBIL II

**Headword:** Friction reducing additive

**Board of Appeal:** TBA 3.3.1

**Date:** 88.04.26

**Application No:** 81300717.6

**Headnote:**

*The following questions concerning important points of law are referred to the Enlarged Board of Appeal for decision:*

- 1. When amended claims involving a change of category (here: from a "compound" claim to "use of that compound in a composition for specified purpose") are proposed in opposition proceedings, what considerations should be taken into account when deciding on the admissibility of such amendments having regard to Article 123 (3) EPC? In particular, how far should the national laws of Contracting States relating to infringement be considered?*
- 2. Can a patent with claims directed to a "compound" and to a "composition including such compound" be amended during opposition proceedings so that the claims are directed to the "use of that compound in a composition" for a particular purpose?*
- 3. Is a claim to the use of a composition for a particular non-medical purpose novel for the purpose of Article 54 EPC, having regard to a prior publication which discloses the use of that compound for a non-medical purpose, so that the only novel feature in the claim is the purpose for which the compound is used?*

**Case Number:** T 117/87 OJ EPO 1989, 127

**Applicant:** Medtronic

**Headword:** German Patent Office

**Board of Appeal:** TBA 3.4.1

**Date:** 88.07.06

**Application No:** 79302462.1

**Headnote:**

*The following questions concerning important points of law are referred to the Enlarged Board of Appeal:*

- (i) If the President of the EPO makes an agreement with an outside organisation (here: the German Patent Office), has he the power to include in such an agreement a term which requires the EPO in certain circumstances to treat a document which was filed at the EPO outside a time limit set by the EPC as if it had been filed within such time limit?*
- (ii) If the making of an agreement which includes such a term is not within the power of the President of the EPO, what is the legal effect of such a term in such an agreement, having regard to the fact that the agreement was published in the Official Journal in order that parties to proceedings before the EPO should be informed of and rely upon its contents?*
- (iii) In the present case, are time limit and place for filing the notice of opposition at the EPO governed by Article 99 (1) EPC alone or by Article 99 (1) EPC in combination with Article 1, paragraph 3, of the Administrative Agreement dated 29 June 1981?*

**Case Number:** T 124/87 to be published

**Applicant:** Du Pont

**Headword:** Copolymers

**Board of Appeal:** TBA 3.3.1

**Date:** 88.08.09

**Application No:** 79300004.3

**Headnote:**

- 1. Article 54 (1) EPC does not allow what already forms part of the state of the art to be patented. When part of the state of the art is a written document, what has to be considered is whether the disclosure of the document as a whole is such as to make available to skilled man as a technical teaching the subject-matter for which protection is sought in the claims of the disputed patent (Decision T 12/81 "Diastereomers", OJ EPO 1982, 296, paragraph 5, and "Thiochloroformates", OJ EPO 1985, 209, paragraph 4, followed and explained; see Reasons paragraph 3.2).*
- 2. If a prior document describes a process for the production of a class of compounds, the members of the class being defined as having any combination of values of particular parameters within numerical ranges for each of those parameters, and if all the members of the defined class of compounds can be prepared by a skilled man following such teaching, all such members are thereby made available to the public and form part of the state of the art, and a claim which defines a class of compounds which overlaps the described class lacks novelty. This holds even when the specifically described examples in the prior document only prepare compounds whose parameters are outside the claimed class (see Reasons, paragraphs 3.2 to 3.5). The above does not imply any deviation from the principle of selection inventions.*
- 3. An argument which is presented for the first time at an oral hearing, which combines particular previously filed evidence with a particular previously cited document, may not be admitted for consideration in the exercise of discretion under Article 114 (2) EPC (see Reasons, paragraph 4).*

**Aktenzeichen:** T 128/87 wird veröff.

**Anmelder:** Multivac

**Stichwort:** Verlorener Scheck

**Beschwerdekammer:** TBK 3.2.1

**Datum:** 88.06.03

**Anmeldenummer:** 80103498.4

**Leitsätze:**

- 1. Die Tatsache, daß eine fristwahrende Handlung (hier: Einreichung eines Schecks) vorgenommen wurde, kann grundsätzlich durch Beweisführung, also auch durch die Ermittlung einer hinreichenden Wahrscheinlichkeit, festgestellt werden.*
- 2. Eine Beweisführung über die tatsächliche Einreichung einer Unterlage (etwa Beschwerdebegründung, Telexbestätigung, Scheck) muß aber dazu führen, daß für die Einreichung eine durch die Umstände gerechtfertigte wesentlich höhere Wahrscheinlichkeit spricht als für die Nicht-Einreichung. Unbeweisbarkeit geht zu Lasten des Einreichenden.*
- 3. Die Beweislast verbleibt beim Einreichenden auch dann, wenn das EPA innerhalb angemessener Bearbeitungszeiten das Fehlen der Eingabe oder Anlage (hier: fehlender Scheck) nicht festgestellt und dementsprechend den Einreichenden auch nicht darauf aufmerksam macht, daß er angesichts der noch nicht abgelaufenen Frist die fragliche Handlung noch oder erneut vornehmen kann.*
- 4. Die Aufrechterhaltung dieses Grundsatzes erscheint jedoch dann unbillig, wenn ein ganz erheblicher Zeitraum bis zum Fristende verblieb und mehrere Stellen des EPA, die die Eingabe auf Vollständigkeit hätten prüfen können oder hätten prüfen müssen, das Fehlen einer Anlage nicht festgestellt und somit dem Einreichenden auch nicht die Möglichkeit gegeben haben, die Anlage noch rechtzeitig nachzureichen.*

**Aktenzeichen:** T 170/87 wird veröff.

**Anmelder:** Sulzer

**Stichwort:** Heißgaskühler

**Beschwerdekammer:** TBK 3.3.1

**Datum:** 88.07.05

**Anmeldenummer:** 81105938.5

**Leitsätze:**

1. Eine Figur, die lediglich der schematischen Erläuterung des Prinzips des Patentgegenstands und nicht dessen Darstellung in all seinen Einzelheiten dient, läßt keinen sicheren Schluß darauf zu, daß die offenbarte Lehre ein nicht dargestelltes Merkmal gezielt ausschliesst. Ein solches "negatives" Merkmal (hier: "einbautenfrei") darf nicht nachträglich in den Anspruch aufgenommen werden.  
2. Mit dem Instrument des Disclaimers kann eine sich mit dem Stand der Technik überschneidende erfinderische Lehre neu, nicht aber eine naheliegende Lehre erfinderisch gemacht werden.

**Case Number:** T 295/87 to be published

**Applicant:** ICI PLC

**Headword:** Thermoplastic polyetherketones

**Board of Appeal:** TBA 3.3.1

**Date:** 88.12.06

**Application No:** 78300314.8

**Headnote:**

1. In opposition proceedings, under Article 101 (2) and Rule 57 (1) EPC the proprietor has a right to file observations upon a notice of opposition. Thereafter, observations from the parties are only admissible in the exercise of the discretion of the Opposition Division or a Board of Appeal, if such observations are necessary and expedient in the sense of Article 101 (2) and Rule 57 (3) EPC. It is in the interest of the efficient conduct of opposition proceedings that observations by parties should be properly limited to what is necessary and expedient (see Reasons, paragraph 2).

2. Amendments to the text of a granted patent during opposition proceedings should only be considered as appropriate and necessary in the sense of Rule 57 (1) and 58 (2) EPC and therefore admissible if they can fairly be said to arise out of the grounds of opposition. An amendment proposing new claims having no counter-part in the granted patent, which is not in response to a ground of opposition, is not admissible.

**Aktenzeichen:** T 296/87 wird veröff.

**Anmelder:** Hoechst

**Stichwort:** Enantiomere

**Beschwerdekammer:** TBK 3.3.1

**Datum:** 88.08.30

**Anmeldenummer:** 78101792.6

**Leitsatz:**

Ein chemischer Stoff gilt als neu, wenn er sich von einem bekannten Stoff durch einen zuverlässigen Parameter unterscheidet. Die Konfiguration (Raumform) ist solch ein Parameter. Sind im Stand der Technik durch Strukturformeln näher bezeichnete Racemate beschrieben, so werden allein hierdurch deren spezifische Raumformen (hier: D-Enantiomere) nicht offenbart.

**Case Number:** T 320/87 to be published

**Applicant:** Lubrizol

**Headword:** Hybrid plants

**Board of Appeal:** TBA 3.3.2

**Date:** 88.11.10

**Application No:** 81303287.7

**Headnote:**

1. Whether or not a (non-microbiological) process is to be considered as "essentially biological" within the meaning of Article 53(b) EPC has to be judged on the basis of the essence of the invention taking into account the totality of human intervention and its impact on the result achieved.  
2. Hybrid seed and plants from such seed, lacking stability in some trait of the whole generation population, cannot be classified as plant varieties within the meaning of Article 53 (b) EPC.

**N° du recours:** T 323/87 JO OEB 1989, 343

**Demandeur:** Rhône-Poulenc

**Référence:** Langue officielle

**Chambre de recours:** CRT 3.3.2

**Date:** 88.03.24

**N° de la demande:** 82401183.7

**Sommaire:**

La taxe de recours doit être remboursée si elle a été acquittée alors que le recours est inexistant (en l'occurrence, la traduction visée à l'article 14 (5) CBE n'a pas été produite dans les délais et le recours est réputé n'avoir pas été formé).

**Case Number:** T 381/87 to be published

**Applicant:** Research Corporation

**Headword:** Publication

**Board of Appeal:** TBA 3.3.1

**Date:** 88.11.10

**Application No:** 83900154.2

**Headnote:**

1. A document is not "made available to the public" merely by being addressed to a member of the public and placed in a postbox. It is only "made available to the public" by its delivery to the addressee.

2. In relation to an issue of fact (here: when a document was first made available to the public), the EPO must decide what happened, having regard to the available evidence, on the balance of probabilities: i.e. it must decide what is more likely than not to have happened.

3. If a document in a library "would have been available to anyone who requested to see it" on a particular day, such fact is insufficient to establish that the document was "made available to the public" on that day: it is not necessary as a matter of law (i) that any member of the public would have been aware that the document was available on that day, whether by means of an index or otherwise, or (ii) that any member of the public actually asked for the document on that day.

4. Where during examination of an application it should be clear to the Applicant that the only set of claims under consideration could well be refused, any auxiliary request(s) in respect of alternative claims should be made to the Examining Division, taking into account the reason given for the likely refusal. The Examining Division should then examine and decide upon the main request and, if this is not allowed, upon any such auxiliary request (subject to the exercise of its discretion under Rule 86 (3) EPC) in its decision. If such an auxiliary request is not made until a late stage of appeal proceedings (e.g. during oral proceedings), the request may be refused in the exercise of the Board's discretion.



**Case Number:** T 039/88 to be published

**Applicant:** CPC

**Headword:** Micro-organisms

**Board of Appeal:** TBA 3.3.2

**Date:** 88.11.15

**Application No:** 83110649.7

**Headnote:**

*There may be a deficiency in complying with Rule 28 EPC when the deposit of a culture of a micro-organism, originally made under other legislation, was not converted into a deposit under Rule 28 EPC on the Budapest Treaty before the filing of a European patent application. Nevertheless, due to the lack of clarity which was inherent in the system of deposits under Rule 28 in that respect, it is not justified to refuse, on this sole ground, a European patent application filed before the publication of the clarifying notice of the EPO concerning patents in which reference is made to micro-organisms (OJ EPO 1986, 269).*

**Aktenzeichen:** T 047/88 wird veröff.

**Anmelder:** Mannesmann

**Stichwort:** Gebührezahlung

**Beschwerdekammer:** TBK 3.3.1

**Datum:** 88.10.17

**Anmeldenummer:** 83106483.7

**Leitsatz:**

*Wenn die Bareinzahlung auf ein Postscheckkonto des EPA vom Einzahler noch storniert werden kann (hier: § 24 der Postgironordnung des Post- und Fernmeldewesens der Bundesrepublik Deutschland), gilt erst derjenige Tag als maßgebender Zahlungstag im Sinne des Artikels 8 (1) a) GebO, an dem der Betrag dem Konto des Amtes tatsächlich gutgeschrieben worden ist.*

**Case Number:** T 182/88 to be published

**Applicant:** University of California

**Headword:** Oligopeptides

**Board of Appeal:** TBA 3.3.1

**Date:** 88.11.03

**Application No:** 83303996.9

**Headnote:**

*When a decision hinges upon the exercise of discretion, the reasons should be given (here: amended claims for Austria). Such reasons should take into account those factors which are legally relevant to the issue in question, and should not simply consider whether the facts of the case are exactly the same as in a previously decided case. Such factors are determined by considering the purpose of exercise of the discretion in its context, and in the context of the EPC as a whole.*

**Case Number:** T 197/88 to be published

**Applicant:** ICI

**Headword:** Continuation of opposition proceedings

**Board of Appeal:** TBA 3.3.2

**Date:** 88.08.02

**Application No:** 79300234.6

**Headnote:**

*1. If an opposition is withdrawn after the despatch of the communication pursuant to Rule 58(4) EPC, the opposition proceedings should, in principle, be continued by the Opposition Division of its own motion.  
2. The appeal fee has to be reimbursed if the failure to give a party an opportunity to present his comments amounts to a breach of the requirements of Article 113 (1) EPC.*

**Case Number:** T 227/88 to be published

**Applicant:** Unilever

**Headword:** Detergent compositions

**Board of Appeal:** TBA 3.3.2

**Date:** 88.12.15

**Application No:** 82303675.1

**Headnote:**

*1. In all cases in which amendments are requested by the patentee and are considered to be free from objection under Article 123 EPC, Article 102 (3) EPC confers upon the Opposition Division and the Board of Appeal jurisdiction, and thus the power to decide upon the patent as amended in the light of the requirements of the Convention as a whole. This jurisdiction is thus wider than that conferred by Articles 102 (1) and (2) EPC, which expressly limit jurisdiction to the grounds of opposition mentioned in Article 100 EPC.*

*2. When substantive amendments are made to a patent within the extent to which the patent is opposed, both instances have the power to deal with grounds and issues arising from those amendments even though not specifically raised by an opponent pursuant to Rule 55 (c) EPC.*

**Case Number:** J 010/87 OJ EPO 1989, 323

**Applicant:** Inland Steel

**Headword:** Retraction of withdrawal

**Board of Appeal:** LBA

**Date:** 88.02.11

**Application No:** 83105582.7

**Headnote:**

*A request for retraction of a withdrawal of the designation of a Contracting State filed after publication of the patent application is allowable under Rule 88 EPC in appropriate circumstances, in particular if  
(a) the public has not been officially notified of the withdrawal by the EPO at the time the retraction of the withdrawal is applied for;  
(b) the erroneous withdrawal is due to an excusable oversight;  
(c) the requested correction does not result in a substantial delay of the proceedings; and  
(d) the EPO is satisfied that the interests of third parties who may possibly have taken notice of the withdrawal by inspection of the file are adequately protected.*

**Case Number:** J 012/87 to be published

**Applicant:** Hitachi

**Headword:** Re-establishment of rights

**Board of Appeal:** LBA

**Date:** 88.03.25

**Application No:** 85900192.7

**Headnote:**

*1. If the national fee, search fee and designation fees due in respect of a Euro-PCT application are not paid within the basic time limit laid down in Rule 104b(1) EPC (i.e. within one month after the expiry of the time limit laid down in Article 22 (1), (2) or 39 (1) (a) PCT), Rule 85a EPC and Article 122 EPC are potentially immediately available as alternative remedies against the permanent loss of rights.*

*2. If the required fees and the surcharge are paid unconditionally within the period of grace provided by Rule 85a EPC, the payment is immediately effective to cure the loss of rights and thereafter there are no lost rights which could be reestablished under Article 122 EPC.*

*3. Accordingly, an applicant who wishes to keep open his option to proceed under Article 122 EPC, should file an application under that Article before he makes payment under Rule 85a and/or notify the EPO at the time of payment that the payment under the Rule is a supplementary measure and that he would prefer reestablishment under Article 122 EPC.*

**Case Number:** J 026/87 OJ 1989, 329

**Applicant:** Mc Whirter Holdings

**Headword:** PCT Form

**Board of Appeal:** LBA

**Date:** 88.03.25

**Application No:** 85902938.1

**Headnote:**

1. If, on the proper interpretation of the request for grant of an international application, an applicant has designated a Contracting State to the EPC for which the PCT is in force, the EPO is bound by the provisions of Article 153 EPC to act as the designated office for that Contracting State, even if the international application has been published by the International Bureau without mentioning that Contracting State as a designated State.

2. If, on the proper interpretation of the request for grant of an international application as decided by the EPO, a Contracting State to the EPC has been designated, there is no "mistake" in that document, and Rule 88 EPC is inapplicable, even if the receiving Office and/or the International Bureau have interpreted the document in a contrary manner.

**Case Number:** J 004/88 to be published

**Applicant:** GEO

**Headword:** Language of application

**Board of Appeal:** LBA

**Date:** 88.09.23

**Application No:** 85830167.4

**Headnote:**

For the purposes of Article 14 (2) first sentence, EPC and Rule 6 (3) EPC (reduction of fees) it is sufficient if the description and the claims are filed in an official language of a Contracting State other than English, French or German: it is not significant for this purpose that other parts of the European patent application are filed in one of the official languages of the EPO only.

**Case Number:** J 011/88 to be published

**Applicant:** Leland Stanford

**Headword:** Postal strike

**Board of Appeal:** LBA

**Date:** 88.08.30

**Application No:** 84306417.1

**Headnote:**

1. Whether or not an interruption in the delivery of mail or subsequent dislocation qualifies as a "general interruption" within the meaning of Rule 85 (2) EPC is a question of fact which has to be decided upon the basis of any credible information available. In case of doubt, the EPO should make official enquiries of its own motion, in application of Article 114 (1) EPC.

2. Rule 85 (2) EPC is so drafted ("shall extend") that if a "general interruption" occurs, any time limit which expires within the period of interruption or dislocation is extended by operation of law.

**Case Number:** J 025/88 to be published

**Applicant:** New Flex

**Headword:** Date of filing

**Board of Appeal:** LBA

**Date:** 88.10.31

**Application No:** 87202400.5

**Headnote:**

For the purpose of according a filing date under Article 80 (b) EPC, there is no need for an explicit designation of any particular Contracting State. In the absence of such a designation, the documents filed by the applicant shall be considered to contain a precautionary designation of all Contracting States.

**Case Number:** W 003/88 to be published

**Applicant:** not published

**Headword:** Lubricants

**Board of Appeal:** TBA 3.3.1

**Date:** 88.11.08

**Application No:** not published

**Headnote:**

1. The duties of the International Searching Authority (ISA) in relation to an international application are set out in Article 17 PCT and are purpose-related solely to the carrying out of the international search and the production of a search report.

2. The requirement of unity of invention set out in Rule 13 PCT is a procedural requirement relating to the carrying out of an international search.

3. In considering the requirement of unity of invention the International Searching Authority (ISA) does not have any obligation or power to carry out an "a posteriori" examination of an international application.

**N° du recours:** W 031/88 sera publiée

**Demandeur:** non publié

**Référence:** Bêta-bloquants

**Chambre de recours:** CRT 3.3.1

**Date:** 88.11.09

**N° de la demande:** non publié

**Sommaire:**

1. La considération de la clarté et de la concision des revendications par l'Administration chargée de la recherche internationale (ACRI) est limitée à la question de savoir si les revendications peuvent être suffisamment comprises pour qu'une recherche significative puisse être effectuée (article 17 (2) (a) (ii) PCT).

2. L'Administration chargée de la recherche internationale (ACRI) n'est pas compétente sous le PCT pour considérer et juger quant au fond la question des savoirs si les exigences de l'article 6 PCT sont satisfaites.

3. Selon l'article 17 PCT, la question de la clarté des revendications pour les besoins d'une recherche significative est séparée de la question de l'unité de l'invention. L'allégation du manque de clarté d'une revendication ne peut servir de fondement à une objection d'absence d'unité d'invention.

**N° du recours:** W 032/88 sera publiée

**Demandeur:** non publié

**Référence:** Procédé-dispositif

**Chambre de recours:** CRT 3.4.1

**Date:** 88.11.28

**N° de la demande:** non publié

**Sommaire:**

Est dépourvue de base légale une invitation à payer une taxe additionnelle au motif que la demande internationale concerne deux inventions distinctes de procédé et de dispositif alors que le dispositif est spécialement conçu pour la mise en oeuvre du procédé, même si les revendications relatives au dispositif ne sont pas limitées à un tel emploi.