

## GROSSE BESCHWERDEKAMMER

Der Präsident des Europäischen Patentamts hat der Großen Beschwerdekkammer gemäß Artikel 112(1) b) EPÜ folgende Rechtsfragen vorgelegt:

1. Kann bei einem Berichtigungsantrag nach Regel 88 Satz2 EPÜ der Nachweis, daß nichts anderes beabsichtigt sein konnte, als das, was als Berichtigung vorgeschlagen wird, anhand von Unterlagen geführt werden, die erst nach dem Anmeldetag eingereicht wurden?

2. Ist eine solche Berichtigung auch dann zuzulassen, wenn die beantragte Änderung im Vergleich zu dem Offenbarungsgehalt der am Anmeldetag tatsächlich eingereichten Unterlagen eine (unzulässige) Erweiterung im Sinne des Artikels 123 (2) EPÜ darstellen würde?

Das Verfahren ist bei der Großen Beschwerdekkammer unter dem Aktenzeichen G 3/89 anhängig.

## ENLARGED BOARD OF APPEAL

The President of the European Patent Office has referred the following points of law to the Enlarged Board of Appeal in accordance with Article 112(1) (b) EPC:

1. Where a correction is requested in accordance with Rule 88, sentence 2, EPC, are documents submitted after the date of filing admissible as evidence that nothing else would have been intended than what is offered as the correction?

2. Is such a correction allowable even where the amendment requested would (inadmissibly) extend the subject-matter disclosed in the documents as they stood on the date of filing within the meaning of Article 123 (2) EPC?

The case is pending before the Enlarged Board of Appeal under Ref. No. G 3/89.

## GRANDE CHAMBRE DE RECOURS

Le Président de l'Office européen des brevets a soumis à la Grande Chambre de recours les questions de droit ci-après, conformément à l'article 112 (1) b) CBE:

1. En cas de requête en rectification selon la règle 88, 2<sup>e</sup>phrase CBE, est-il possible de faire valoir des pièces qui n'ont été produites qu'après la date de dépôt pour prouver qu'aucun texte autre que celui résultant de la rectification n'a pu être envisagé par le demandeur?

2. Doit-on autoriser une telle rectification même dans le cas où la modification demandée constituerait une extension (inadmissible) au sens de l'article 123(2)CBE par rapport aux éléments divulgués dans les pièces effectivement produites à la date du dépôt?

La procédure est en instance devant la Grande Chambre de recours (n° du recours G 3/89)

## ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der  
Technischen  
Beschwerdekommer 3.4.1  
vom 20. September 1988  
T 56/87 - 3.4.1\*)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Lederer  
Mitglieder: H. Reich  
C. Payraudeau

**Patentinhaber/Beschwerdeführer:  
Instrument AB Scanditronix**

**Einsprechender/Beschwerdegegner:  
Siemens AG**

**Stichwort:  
Ionisationskammer/SCANDITRONIX**

**Artikel: 54 EPÜ**

**Schlagwort: "Offenbarung von  
Merkmale allein durch eine  
schematische Darstellung in einem  
Dokument des Standes der Technik  
(verneint)"**

**Leitsatz**

*Die technische Lehre eines zum Stand der Technik gehörenden Dokuments muß als Ganzes betrachtet werden, so, wie dies ein Fachmann täte. Es ist nicht zulässig, Teile eines solchen Dokuments willkürlich aus ihrem Zusammenhang herauszulösen, um daraus eine technische Information herzuleiten, die von der Gesamtlehre des Dokuments abweicht oder sogar im Widerspruch zu ihr steht. Ein technisches Merkmal, das aus den einer schematischen Darstellung entnommenen Abmessungen abgeleitet wird oder sich auf diese stützt und das technisch im Widerspruch zur Lehre der Beschreibung steht, gehört daher nicht zur Offenbarung des Dokuments.*

### Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin des europäischen Patents Nr. 0 040 589 (mit der Anmeldenummer 81 850 075.3).

Das Patent besteht aus zwei unabhängigen Ansprüchen, die wie folgt lauten:

"1. Verfahren zur Steuerung eines divergierenden Strahlenbündels, das folgende Schritte umfaßt:

a) das Einbringen eines rotationssymmetrischen Primärkollimators (9) in das genannte Strahlenbündel;

b) die Anordnung einer Transmissions-Ionisationskammer (11) in das aus dem Primärkollimator austretende Strahlenbündel, wobei die genannte lo-

## DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of Technical Board  
of Appeal 3.4.1 dated  
20 September 1988  
T 56/87 - 3.4.1\*)  
(Official Text)**

Composition of the Board:

Chairman: K. Lederer  
Members: H. Reich  
C. Payraudeau

**Patent proprietor/Appellant:  
Instrument AB Scanditronix**

**Opponent/Respondent: Siemens AG**

**Headword:  
Ion chamber/SCANDITRONIX**

**Article: 54 EPC**

**Keyword: "Disclosure of features  
solely by a diagrammatic  
representation in a prior art document  
(no)"**

### 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 arbitrarily to isolate parts of such document from their context in order to derive therefrom a technical information, which would be distinct from or even in contradiction with 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 this document.*

### Summary of Facts and Submissions

I. The Appellant is owner of European patent 0 040 589 (application number 81 850 075.3).

The patent comprises two claims, which are both independent and read as follows:

"1. A method of controlling a divergent beam of rays, said method comprising the steps of:

(a) inserting a rotationally symmetric primary collimator (9) in said beam;

(b) locating a transmission ion chamber (11) in said beam emerging from the primary collimator, said ion chamber including at least four flat

## DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de  
recours technique 3.4.1, en  
date du 20 septembre 1988  
T 56/87 - 3.4.1\*)  
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: K. Lederer  
Membres: H. Reich  
C. Payraudeau

**Titulaire du brevet/requérent:  
Instrument AB Scanditronix**

**Opposant/Intimé: Siemens AG**

**Référence:  
Chambre ionique/SCANDITRONIX**

**Article: 54 CBE  
Mot-clé: "Divulgation de caractéristiques uniquement par une représentation schématique figurant dans un document antérieur (non)"**

### Sommaire

*L'enseignement technique contenu dans un document antérieur doit être considéré dans son intégralité, comme le ferait l'homme du métier. Il n'est pas admis d'isoler arbitrairement de leur contexte des parties d'un tel document en vue d'en déduire une information technique qui différerait, voire irait à l'encontre de l'enseignement global du document. Une caractéristique technique déduite de dimensions tirées d'une représentation schématique telle qu'elle figure dans ce document, ou fondée sur ces dimensions et qui contredit du point de vue technique l'enseignement de la description correspondante, ne fait donc pas partie de la divulgation de ce document.*

### Exposé des faits et conclusions

I. Le requérant est titulaire du brevet européen n°0 040 589 (demande n° 81 850 075.3).

Ce brevet comporte deux revendications, toutes deux indépendantes, dont la rédaction est la suivante:

"1. Procédé de commande d'un faisceau divergent de rayons, ce procédé consistant à:

a) insérer un collimateur primaire(9) à symétrie de révolution, dans le faisceau;

b) placer une chambre de transmission ionique (11) dans le faisceau sortant du collimateur primaire, cette chambre ionique comportant au moins

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

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

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

nisationskammer mindestens vier flache, innenliegende Ionenfangelektroden (15 bis 18) nahe des Zentrums der Ionisationskammer und mindestens vier flache, außenliegende Ionenfangelektroden (19 bis 22) nahe des Randes der Ionisationskammer aufweist;

c) die Anordnung der innenliegenden Elektroden in der Weise, daß das genannte Strahlenbündel ständig die gesamte Fläche der genannten innenliegenden Elektroden trifft;

d) die Anordnung der außenliegenden Elektroden in der Weise, daß das genannte Strahlenbündel ständig einen ersten Flächenabschnitt der genannten außenliegenden Elektroden trifft, wobei der verbleibende Abschnitt im Schatten des Primärkollimators liegt;

e) das Ableiten elektrischer Signale von den innen- und den außenliegenden Elektroden;

f) die Verwendung der genannten elektrischen Signale über Steuerelemente (3 bis 6; 23 bis 26) zur Korrektur von Ablenkungsfehlern im Strahlenbündel, d. h. Winkelabweichungen des Strahlenbündels in bezug auf die Richtung der Rotationssymmetrieachse des Primärkollimators, und zur Korrektur von Zentrierfehlern des Strahlenbündels, d. h. linearen Verschiebungen gegenüber der genannten Rotations-symmetrieachse in bezug auf den Emissionspunkt (8) des Strahlenbündels, wobei der Schritt f dadurch gekennzeichnet ist, daß die elektrischen Signale von den innenliegenden Elektroden (15 bis 18) zur Korrektur der genannten Ablenkungsfehler im Strahlenbündel und die elektrischen Signale von den außenliegenden Elektroden (19 bis 22) zur Korrektur der genannten Zentrierfehler des Strahlenbündels verwendet werden.

2. Ein Transmissions-Ionisationskamersystem zur Durchführung des Verfahrens gemäß Anspruch 1, wobei ein rotationssymmetrischer Primärkollimator in ein divergierendes Bündel therapeutischer Strahlen eingebracht ist, die genannte Ionisationskammer (11) im Strahlenbündel zwischen dem Primärkollimator (9) und einer zu bestrahlenden Fläche (12) angeordnet ist und die genannte Kammer mindestens vier flache, innenliegende Ionenfangelektroden (15 bis 18) nahe des Zentrums der Ionisationskammer und mindestens vier flache, außenliegende Ionenfangelektroden (19 bis 22) nahe des Randes der Ionisationskammer einschließt, wobei die innenliegenden Elektroden so plaziert sind, daß ihre gesamte Fläche ständig vom Strahlenbündel getroffen wird, und die außenliegenden Elektroden so plaziert sind, daß ein erster Flächenabschnitt ständig vom Strahlenbündel getroffen wird und der verbleibende Flächenabschnitt im Schatten des Primärkollimators liegt, und die innen- und die außenliegenden Elektroden elektrische Signale aussenden, die ersten und zweiten Steuerelementen (3 bis 6; 23 bis 26) zugeführt werden, um Ablenkungsfehler im Strahlenbündel, d. h. Winkelabweichungen des Strahlenbündels in bezug auf die Richtung der Rotationssymmetrieachse des Primärkollimators, und Zentrierfehler des

inner ion trapping electrodes (15 to 18) located near the center of the ion chamber and at least four flat outer ion trapping electrodes (19 to 22) located near the periphery of the ion chamber;

(c) positioning the inner electrodes so that said beam steadily strikes the whole surface of said inner electrodes;

(d) positioning the outer electrodes so that said beam steadily strikes a first part of the surface of said outer electrodes, the remaining part of the surface of said outer electrodes lying in the shadow of the primary collimator;

(e) deriving electrical signals from said inner and outer electrodes;

(f) utilising said electric signals via control elements (3 to 6; 23 to 26) for correcting any deviation errors in the beam, i.e. any angular deviation of the beam in respect to the direction of rotational symmetry axis of the primary collimator, and for correcting any centering errors in the beam, i.e. any linear displacements of the beam in respect to said rotational symmetry axis with reference to the beam emission point (8), said step (f) being characterized by utilising the electric signals from the inner electrodes (15 to 18) for correcting said deviation errors in the beam and by utilising the electric signals from the outer electrodes (19 to 22) for correcting said centering errors in the beam.

quatre électrodes intérieures plates (15 à 18) de piégeage d'ions, situées près du centre de la chambre ionique, et au moins quatre électrodes extérieures plates (19 à 22) de piégeage d'ions, situées près de la périphérie de la chambre ionique;

c) disposer les électrodes intérieures de façon à ce que le faisceau frappe en permanence la surface totale des électrodes intérieures;

d) disposer les électrodes extérieures de façon à ce que le faisceau frappe en permanence une première partie de la surface des électrodes extérieures, la partie restante de la surface des électrodes extérieures se trouvant dans l'ombre du collimateur primaire;

e) dériver des signaux électriques des électrodes intérieures et extérieures;

f) utiliser ces signaux électriques, par l'intermédiaire d'éléments de commande (3 à 6; 23 à 26), pour corriger les erreurs éventuelles de déviation dans le faisceau, c'est-à-dire toute déviation angulaire du faisceau par rapport à la direction de l'axe de symétrie de révolution du collimateur primaire, et pour corriger les erreurs éventuelles de centrage dans le faisceau, c'est-à-dire tout déplacement linéaire du faisceau par rapport à l'axe de symétrie de rotation avec référence au point d'émission (8) du faisceau, l'opération (f) étant caractérisée en ce que les signaux électriques venant des électrodes intérieures (15 à 18) sont utilisés pour corriger les erreurs de déviation dans le faisceau, et en ce que les signaux électriques venant des électrodes extérieures (19 à 22) sont utilisés pour corriger les erreurs de centrage dans le faisceau.

2. A transmission ion chamber system for carrying out the method according to Claim 1, a rotational symmetric primary collimator being inserted in a divergent beam of therapeutic rays and said ion chamber (11) being located in said beam between the primary collimator (9) and a surface (12) to be irradiated with said beam, said chamber including at least four flat inner ion trapping electrodes (15 to 18) located near the center of the ion chamber and at least four flat outer ion trapping electrodes (19 to 22) located near the periphery of the ion chamber, the inner electrodes being positioned so that said beam steadily strikes the whole surface of said inner electrodes and the outer electrodes being positioned so that said beam steadily strikes a first part of the surface of said outer electrodes, the remaining part of the surface of said outer electrodes lying in the shadow of the primary collimator, said inner and outer electrodes emitting electrical signals which are fed to first and second control elements (3 to 6; 23 to 26) for correcting any deviation errors in the beam, i.e. any angular deviation of the beam in respect to the direction of the rotational symmetry axis of the primary collimator, and for correcting any centering errors in the beam, i.e. any linear displacements of the beam in respect to said rotational symmetry axis with refer-

2. Dispositif à chambre de transmission ionique pour la mise en oeuvre du procédé suivant la revendication 1, un collimateur primaire à symétrie de révolution étant inséré dans un faisceau divergent de rayons thérapeutiques et la chambre ionique(11) étant située dans ce faisceau entre le collimateur primaire (9) et une surface (12) à irradier avec le faisceau, cette chambre comportant au moins quatre électrodes intérieures plates (15 à 18) de piégeage d'ions situées près du centre de la chambre ionique et au moins quatre électrodes extérieures plates (19 à 22) de piégeage d'ions situées près de la périphérie de la chambre ionique, les électrodes intérieures étant disposées de sorte que le faisceau frappe en permanence toute la surface des électrodes intérieures et les électrodes extérieures étant disposées de sorte que le faisceau frappe en permanence une première partie de la surface des électrodes extérieures, la partie restante de la surface des électrodes extérieures se trouvant dans l'ombre du collimateur primaire, les électrodes intérieures et extérieures émettant des signaux électriques qui sont envoyés à des premiers et deuxièmes éléments de commande (3 à 6; 23 à 26) pour corriger des erreurs éventuelles de déviation dans le faisceau, c'est-à-dire toute déviation angulaire du faisceau par rapport à la direc-

Strahlenbündels, d. h. lineare Verschiebungen gegenüber der genannten Rotationssymmetrieachse in bezug auf den Emissionspunkt (8) des Strahlenbündels, zu korrigieren, dadurch gekennzeichnet, daß die elektrischen Signale der innenliegenden Elektroden (15 bis 18) den ersten Steuerelementen (3, 4; 23, 24), die die genannten Ablenkungsfehler des Strahlenbündels korrigieren, und die elektrischen Signale der außenliegenden Elektroden (19 bis 22) den zweiten Steuerelementen (5, 6; 25, 26) zugeführt werden, die die genannten Zentrierfehler des Strahlenbündels korrigieren"

ence to the beam emission point (8), said system being characterized by the fact that the electric signals from the inner electrodes (15 to 18) feed the first control elements (3, 4; 23, 24) which correct said deviation errors in the beam and that the electric signals from the outer electrodes (19 to 22) feed the second control elements (5, 6; 25, 26) which correct said centering errors in the beam."

tion de l'axe de symétrie de révolution du collimateur primaire, et pour corriger des erreurs éventuelles de centrage dans le faisceau, c'est-à-dire tout déplacement linéaire du faisceau par rapport à l'axe de symétrie de révolution avec référence au point d'émission (8) du faisceau, ce dispositif étant caractérisé en ce que les signaux électriques venant des électrodes intérieures (15 à 18) alimentent les premiers éléments de commande (3, 4; 23, 24) qui corrige les erreurs de déviation dans le faisceau, et en ce que les signaux électriques venant des électrodes extérieures (19 à 22) alimentent les deuxièmes éléments de commande (5, 6; 25, 26) qui corrige les erreurs de centrage dans le faisceau."\*

II. Die Beschwerdegegnerin legte gegen das europäische Patent Einspruch ein und beantragte, es in vollem Umfang zu widerrufen, da es gegenüber dem Stand der Technik, insbesondere der Druckschrift

US-A-3 838 284 (D1),

und in Anbetracht der normalen Kenntnisse des Fachmanns keine erforderliche Tätigkeit aufweise.

III. Die Einspruchsabteilung widerrief das Patent wegen mangelnder erforderlicher Tätigkeit des Gegenstands der Patentansprüche.

Sie vertrat insbesondere die Ansicht, die in Schritt d des Anspruchs 1 und im entsprechenden Teil des Anspruchs 2 beschriebene Anordnung der außenliegenden Elektroden im Schatten des Kollimators sei bereits in der Abbildung 1 der Druckschrift D1 offenbart, da ohne weiteres erkennbar sei, daß die Verlängerung der in der Abbildung gezeigten Seitenlinien der Durchtrittsöffnung des Kollimators die außenliegenden Elektroden der Ionisationskammer durchschneiden würde. Der Gegenstand der Ansprüche unterscheide sich von dem in der Druckschrift D1 offensichtlichen Stand der Technik somit nur durch eine andere Verwendung der von den inneren bzw. äußeren Elektroden abgenommenen Signale zur richtigen Strahlausrichtung, wobei allerdings offensichtlich nur zwei mögliche Alternativen zur Wahl gestanden hätten, von denen eine bereits aus der Druckschrift D1 bekannt gewesen sei.

IV. Gegen diese Entscheidung legte die Patentinhaberin Beschwerde ein.

V. Im Rahmen einer mündlichen Verhandlung beantragte die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Zurückweisung des Einspruchs.

Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) beantragte ihrerseits die Zurückweisung der Beschwerde.

VI. Die Beschwerdegegnerin brachte zur Stützung ihres Antrags im wesentlichen folgende Argumente vor:

II. The Respondent filed notice of opposition against the European patent and requested revocation of the patent in its entirety on the ground of lack of inventive step in view of the prior art disclosed, in particular, in the document:

US-A-3 838 284 (D1)

and in view of the normal skill of the expert.

III. The Opposition Division revoked the patent on the ground of lack of inventive step in the subject-matter of the claims.

It considered in particular that the positioning of the outer electrodes in the shadow of the collimator set out in step (d) of Claim 1 and in the corresponding part of Claim 2 was disclosed by Figure 1 of document D1, since it was easily seen that the prolongations of the generating lines defining the opening of the collimator as shown in the figure would intersect the outer electrodes of the ion chamber. Accordingly, the subject-matter of the claims was distinguished from the prior art disclosed in document D1 only by a different use of the respective signals from the inner and outer electrodes to achieve correct beam alignment, which use however resulted from an obvious choice between two possible alternatives only, one of which was already known from document D1.

IV. An appeal against this decision was lodged by the Proprietor of the patent.

V. Oral proceedings were held at the end of which the Appellant (Proprietor of the patent) requested that the decision under appeal be set aside and that the opposition be rejected.

The Respondent (Opponent) requested that the appeal be dismissed.

VI. The Respondent supported his request essentially by the following arguments:

II. L'intimé a fait opposition au brevet européen et demandé sa révocation dans son intégralité, au motif que l'invention n'impliquait pas une activité inventive par rapport à l'état de la technique divulgué, en particulier, dans le document

US-A-3 838 284 (D1)

et par rapport aux connaissances normales de l'expert.

III. La division d'opposition a décidé de révoquer le brevet pour absence d'activité inventive de l'objet des revendications.

Elle a considéré notamment que la disposition des électrodes extérieures dans l'ombre du collimateur primaire, disposition qui est proposée dans la revendication 1 (étape d) et dans la partie correspondante de la revendication 2, a été divulguée par la figure 1 du document D1, puisque l'on voit aisément que les prolongements des génératrices définissant l'ouverture du collimateur, telles qu'elles sont présentées sur la figure, viendraient couper les électrodes extérieures de la chambre ionique. Par conséquent, selon la division d'opposition, l'objet des revendications se distingue de l'état de la technique divulgué dans le document D1, uniquement par le fait que les signaux provenant respectivement des électrodes intérieures et extérieures sont utilisés différemment pour obtenir l'alignement correct du faisceau, cette utilisation résultant néanmoins d'un choix évident entre deux solutions possibles seulement, dont l'une était déjà connue d'après le document D1.

IV. Le titulaire du brevet s'est pourvu contre cette décision.

V. A l'issue d'une procédure orale, le requérant (titulaire du brevet) a demandé que la décision attaquée soit annulée et que l'opposition soit rejetée.

L'intimé (opposant) a requis le rejet du recours.

VI. A l'appui de sa requête, l'intimé a pour l'essentiel avancé ce qui suit:

\* Ndt: texte de la traduction française produite par le requérant.

a) Das wesentliche Merkmal der vorliegenden Erfindung, das darin bestehe, die äußeren Elektroden einer strahlabwärts unterhalb eines Kollimators angebrachten Ionisationskammer so zu plazieren, daß sie teilweise im Schatten des Kollimators lägen, sei bereits aus der Druckschrift D1 bekannt, wobei insbesondere folgendes hervorzuheben sei:

i) Abbildung 1 der Druckschrift D1 zeige eine Vorrichtung, in der die äußeren Elektroden und der Kollimator wie bei der beanspruchten Erfindung angeordnet seien; dies lasse sich ohne Maßstab und spezielle Messungen einfach dadurch feststellen, daß man die Linien der Abbildung, die die Durchtrittsöffnung des Kollimators definierten, verlängere.

ii) Die Abbildung sei zwar eine rein schematische Darstellung; der Fachmann gehe aber in der Regel davon aus, daß zumindest die allgemeinen Größenverhältnisse und die Lage der wesentlichen Teile der Vorrichtung zueinander richtig wiedergegeben seien.

iii) Die in der Druckschrift D1 enthaltene Feststellung, daß die äußere Gruppe der auf Strahlung ansprechenden Elektroden so zu plazieren sei, "daß sie die **äußersten Ränder** des Photonenfeldes überwacht" (Spalte 2, Zeilen 43 bis 47), bestätige gegebenenfalls diese offensichtliche Auslegung der Abbildung.

b) Demnach unterscheide sich die beanspruchte Erfindung vom Gegenstand der Druckschrift D1 nur durch die Merkmale, die auf eine spezifische Verwendung der innen- bzw. außenliegenden Elektroden zur Korrektur von Winkelabweichungen bzw. seitlichen Verschiebungen des Strahlenbündels gerichtet seien. Eine erforderliche Tätigkeit könne aufgrund dieser Merkmale jedoch aus folgenden Gründen nicht anerkannt werden:

...

VII. Diese Argumente wurden von der Beschwerdeführerin im wesentlichen wie folgt angefochten:

a) Die in den Ansprüchen dargelegte Abschattung werde durch den Inhalt der Druckschrift D1 nicht vorweggenommen, und zwar insbesondere aus folgenden Gründen:

i) Die Beschreibung der Druckschrift D1 enthalte keinerlei Hinweis auf eine Nutzung des Kollimatorschattens zur Verbesserung der Strahlausrichtung.

ii) Die Druckschrift D1 enthalte die ausdrückliche Anweisung, daß die außenliegenden Elektroden **im Strahlungsfeld** anzurichten seien (s. beispielsweise Zusammenfassung, Zeilen 11 bis 14). Eine solche Anordnung schließe eine Konstruktion aus, bei der die Elektroden vom Kollimator teilweise abgeschattet würden.

iii) In der Druckschrift D1 sei de facto ein Verfahren offenbart, wonach die außenliegenden Elektroden so plaziert würden, daß sie die äußersten Ränder des Photonenfeldes überwachten, um

(a) The essential feature of the present invention, which consists in positioning the outer electrodes of an ion chamber located downstream of a collimator in such a way that they partially lie in the shadow of the collimator, is already known from document D1. In particular:

(i) Figure 1 of document D1 shows a device in which the outer electrodes and the collimator are arranged in the claimed way, as may be ascertained without using a scale nor making any special measurements simply by prolonging the lines of the figure which define the inner opening of the collimator.

(ii) Although it is acknowledged that this Figure is purely diagrammatic, the skilled person normally assumes that it correctly reproduces at least the general proportions and relative positions of the essential parts of the device.

(iii) The statement in document D1 that the outer set of radiation responsive electrodes is to be placed "at positions to monitor the **extreme edges** or shoulders, of the photon field" (column 2, lines 43 to 47) would confirm, if need be, this obvious interpretation of the Figure.

(b) Accordingly, the claimed invention is distinguished from the subject-matter of document D1 only by the features directed to a specific use of the inner and outer electrodes for respectively correcting angular and lateral alignment errors of the beam. These features however cannot positively contribute to an assessment of inventive step, for the following reasons:

...

VII. These arguments were contested by the Appellant who made essentially the following submissions:

(a) The shadow condition set out in the claims is not disclosed by the content of document D1 since, in particular:

(i) There is no mention whatsoever in the description of document D1 suggesting the use of the shadow of the collimator for improving beam alignment.

(ii) The document D1 requires explicitly that the outer electrodes shall be disposed in **the radiation field** (see for example, abstract, lines 11 to 14). Such a disposition excludes the use of a construction in which the electrodes would be partially shadowed by the collimator.

(iii) Document D1 discloses in fact a method according to which the outer electrodes are disposed at positions to monitor the **extreme edges**, or shoulders, of the photon field in order to

a) La caractéristique essentielle de la présente invention, qui consiste à disposer les électrodes extérieures d'une chambre ionique située en aval d'un collimateur de telle manière qu'elles se trouvent partiellement dans l'ombre de ce collimateur, est déjà connue d'après le document D1. En particulier:

i) Sur la figure 1 du document D1, on peut voir un dispositif dans lequel les électrodes extérieures et le collimateur sont disposés comme indiqué dans les revendications, sans que l'on ait pour cela à se rapporter à une échelle ou à procéder à des mesures particulières: il suffit simplement de prolonger les lignes de la figure définissant l'ouverture intérieure du collimateur.

ii) Bien qu'effectivement cette figure soit purement schématique, l'homme du métier suppose normalement qu'elle reproduit correctement au moins les proportions générales et les positions relatives des éléments essentiels du dispositif.

iii) L'indication contenue dans le document D1, selon laquelle le groupe extérieur d'électrodes sensibles au rayonnement doit être placé "en des endroits permettant de contrôler **les bords extrêmes, ou épaules, du champ de photons**" (colonne 2, lignes 43 à 47), confirmerait, au besoin, cette interprétation évidente de la figure.

b) Par conséquent, l'invention revendiquée ne se distingue de l'objet du document D1 que par les caractéristiques relatives à une utilisation spécifique des électrodes intérieures et extérieures pour corriger les erreurs d'alignement angulaire et latéral du faisceau. Toutefois, ces caractéristiques ne sauraient permettre d'affirmer qu'il y a implication d'une activité inventive, pour les raisons suivantes:

...

VII. Ces arguments ont été contestés par le requérant qui a présenté, pour l'essentiel, les conclusions suivantes:

a) La condition d'ombre qui doit exister selon les revendications n'est pas divulguée par le contenu du document D1, puisque, notamment:

i) La description, dans le document D1, ne comporte aucune mention suggérant d'utiliser l'ombre du collimateur pour améliorer l'alignement du faisceau.

ii) Le document D1 pose explicitement comme condition que les électrodes extérieures soient disposées **dans le champ de rayonnement** (cf., par exemple, abrégé, lignes 11 à 14). Une telle disposition exclut l'utilisation d'une construction dans laquelle les électrodes seraient partiellement situées dans l'ombre du collimateur.

iii) Le document D1 divulgue en fait une méthode selon laquelle les électrodes extérieures sont placées en des endroits permettant de contrôler les bords extrêmes, ou épaules, du champ

die **Neigung** der Strahlungskeule zu messen (Spalte 2, Zeilen 43 bis 47; Spalte 5, Zeilen 18 bis 21). Eine Neigungs-messung sei jedoch nicht möglich, wenn die äußeren Elektroden teilweise im Schatten des Kollimators lägen, da eine solche Anordnung die der **seitlichen** Verschiebung zuzuschreibende Fehlersignalkomponente selektiv verstärke und somit die Feststellung von Winkelabweichungen erschwere.

iv) Die in den vorliegenden Ansprüchen dargelegte Abschattung lasse sich aus der Druckschrift D1 nur durch Anlegen eines Lineals und Winkelmessung an der schematischen Darstellung in Abbildung 1 herleiten, die daher - wie bereits früher in der Entscheidung T 204/83 (ABI, EPA 1985, 310) festgestellt - keine wirksame Offenbarung der strittigen Merkmale darstelle. Der Fachmann würde es als reinen Zufall ansehen, daß eine gedachte Verlängerung der Linien, die in Abbildung 1 die Durchtrittsöffnung des Kollimators definierten, die außenliegenden Elektroden durchschneide, zumal die jeweiligen Schnittstellen weniger als 1 mm vom Rand der äußeren Elektroden entfernt seien.

b) Der Gegenstand der Ansprüche weise gegenüber der Druckschrift D1 eine erfinderische Tätigkeit auf, da

...

#### Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.  
2. Die Kammer ist der Überzeugung, daß das in Frage stehende Patent den beanspruchten Gegenstand so klar und vollständig offenbart, daß ein Fachmann die Erfindung danach ausführen kann. Nach Auffassung der Kammer kann ein Fachmann, ohne erfinderisch tätig zu werden, herausfinden, welche Korrelation zwischen seitlichen Verschiebungen und Winkelabweichungen und den entsprechenden Signalen der jeweiligen Elektrodengruppen bei der im Patent definierten Anordnung besteht. Abgesehen davon läßt sich diese Korrelation auch anhand einfacher Routineversuche feststellen. Es gehört zum normalen Fachwissen des Fachmanns auf dem Gebiet der Strahlsteuerung, daß er diese Korrelation dazu nutzt, den Strahl mittels der Elektrodensignale so zu steuern, daß Ausrichtungsfehler so gering wie möglich gehalten werden.

#### 3. Neuheit

3.1 Die Druckschrift D1 offenbart unstreitig ein Verfahren zur Steuerung eines divergierenden Strahlenbündels, das die im Oberbegriff des vorliegenden Anspruchs 1 dargelegten Schritte a bis c, e und f umfaßt und von dem sich das beanspruchte Verfahren zumindest dadurch unterscheidet, daß gemäß dem kennzeichnenden Teil des Anspruchs die elektrischen Signale von den innenliegenden Elektroden zur Korrektur von Ablenkungsfehlern (Winkelabweichungen) und die elektrischen Signale von den außenliegenden Elektroden zur

measure the tilt of the radiation lobe (column 2, lines 43 to 47; column 5, lines 18 to 21). A tilt measurement would however not be possible if the outer electrodes were located partially in the shadow of the collimator, because such positioning selectively amplifies the error signal component which is due to lateral misalignment and consequently impairs the detection of angular errors.

(iv) The shadow condition set out in the present claims can only be derived from document D1 by using a ruler and measuring an angle on the schematic representation shown in Figure 1, which therefore does not provide an effective disclosure of the disputed features, as ruled already in the decision T 204/83 (OJ EPO, 1985, 310). The skilled person would see no more than a pure coincidence in the fact that notional extensions of the lines which in Figure 1 define the internal opening of the collimator intersect the outer electrodes, the more so since the respective intersections lie at a distance of less than 1mm from the edges of the outer electrodes.

(b) The subject-matter of the claims involves an inventive step in view of document D1 since:

...

#### Reasons for the Decision

1. The appeal is admissible.  
2. The Board is satisfied that the patent in suit discloses the claimed subject-matter in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art. The Board regards a skilled person to be able to figure out without the exercise of any inventive activity, the correlation between lateral and angular alignment errors and the corresponding signals supplied by the respective sets of electrodes, when disposed as defined in the patent. Moreover, this correlation can as well be derived from the performance of simple routine tests. Adequately using such correlation for controlling the beam via the electrode signals to minimize alignment errors cannot be considered to go beyond the normal competence of the specialist in the field of beam control.

#### 3. Novelty

3.1 Document D1 undisputedly discloses a method for controlling a divergent beam of rays, which comprises the steps (a) to (c), (e) and (f) as set out in the preamble of present Claim 1, and over which the claimed method distinguishes at least in that the electric signals from the inner electrodes are used for correcting (angular) deviation errors while those from the outer electrodes are used for correcting (lateral) centering errors asset out in the characterising portion of the claim, in contrast with the opposite utilisation of the re-

de photons afin de mesurer l'**inclinaison** du lobe de rayonnement (col. 2, lignes 43 à 47; col. 5, lignes 18 à 21). Une mesure de l'inclinaison ne serait toutefois pas possible si les électrodes extérieures se trouvaient partiellement dans l'ombre du collimateur; en effet, une telle disposition amplifie sélectivement la composante de signal d'erreur dû au désalignement **latéral** et nuit par conséquent à la détection des erreurs angulaires.

iv) La condition d'ombre qui doit exister selon les présentes revendications ne peut être déduite du document D1 qu'à l'aide d'une règle graduée par une mesure d'angle effectuée sur la représentation schématique fournie à la figure 1, ce qui ne constitue donc pas une divulgation effective des caractéristiques en cause, comme cela a été affirmé dans la décision T 204/83 (JO OEB 1985, 310). L'homme du métier ne verrait rien d'autre qu'une pure coïncidence dans le fait que des extensions conceptuelles des lignes qui, sur la figure 1, définissent l'ouverture interne du collimateur viennent couper les électrodes extérieures, d'autant plus que les intersections respectives sont situées à moins d'1 mm des bords des électrodes extérieures.

b) L'objet des revendications implique une activité inventive par rapport au document D1, puisque:

...

#### Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.  
2. La Chambre est convaincue que le brevet attaqué expose l'objet revendiqué de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter. La Chambre estime qu'un homme du métier peut comprendre, sans exercer aucune activité inventive, la corrélation existante entre les erreurs d'alignement latéral et angulaire et les signaux correspondants fournis par les groupes d'électrodes respectifs, lorsqu'ils sont disposés comme indiqué dans le brevet. De plus, cette corrélation peut également être déduite de l'exécution de simples essais de routine. L'utilisation adéquate d'une telle corrélation pour la commande du faisceau par l'intermédiaire des signaux provenant des électrodes en vue de réduire au minimum les erreurs d'alignement ne peut pas être considérée comme dépassant la compétence normale du spécialiste dans le domaine de la commande des faisceaux.

#### 3. Nouveauté

3.1 Il est indiscutable que le document D1 expose une méthode de commande d'un faisceau divergent de rayons, méthode qui comprend les étapes a) à c) et e) et f) telles que décrites dans le préambule de la présente revendication 1, et dont la méthode revendiquée diffère tout au moins en ce que les signaux électriques provenant des électrodes intérieures sont utilisés pour corriger les erreurs de déviation (angulaire) et en ce que les signaux provenant des électrodes extérieures sont utilisés pour corriger les erreurs de centrage

Korrektur von Zentrierfehlern (seitlichen Verschiebungen) verwendet werden, während die entsprechenden Elektroden signale laut Druckschrift D1 (Spalte 4, Zeile 57 bis Spalte 5, Zeile 24) umgekehrt verwendet werden.

Nicht vorweggenommen wird nach Auffassung der Kammer durch die Druckschrift D1 der Schritt d des beanspruchten Verfahrens, wonach die äußersten Elektroden der Ionisationskammer teilweise im Schatten des Primärkollimators liegen, da diese Merkmale, wie nachstehend im einzelnen erläutert, nicht allein dadurch als offenbar gelten können, daß in der schematischen Abbildung 1 die Segmente, die die außenliegenden Elektroden darstellen, in der Verlängerung der Linien liegen, die die Durchtrittsöffnung des Primärkollimators definieren.

Allgemein gilt, daß bei der Entscheidung über die Neuheit eines in einem Patent oder einer Patentanmeldung beanspruchten Merkmals festgestellt werden muß, ob dieses Merkmal für einen Fachmann unmittelbar und eindeutig aus einem zum Stand der Technik gehörenden Dokument herleitbar ist (s. T 204/83, Nr. 4 der Entscheidungsgründe). Nach Meinung der Kammer betrachtet der Fachmann beim Studium eines Dokuments die verschiedenen darin beschriebenen Einzelkomponenten nicht isoliert, sondern achtet auf ihr technisches Zusammenwirken, um die Funktionsweise des offenbarten Geräts oder Verfahrens zu verstehen. Der Fachmann sieht also gewöhnlich alle Einzelinformationen eines Dokuments in ihrem technischen Zusammenhang.

Daher muß die technische Offenbarung eines zum Stand der Technik gehörenden Dokuments als Ganzes betrachtet werden, so, wie dies ein Fachmann täte. Es ist nicht zulässig, Teile eines solchen Dokuments willkürlich aus ihrem Zusammenhang herauszulösen, um daraus eine technische Information herzuleiten, die von der Gesamtlehre des Dokuments abweicht oder sogar im Widerspruch zu ihr steht.

Im vorliegenden Fall steht außer Zweifel, daß die Abbildung 1 der Druckschrift D1 - zumindest was die Anordnung unterhalb des Targets anbelangt - praktisch identisch mit der Abbildung 1 des in Frage stehenden Patents ist. Unbestritten ist auch, daß es sich hierbei um rein schematische Darstellungen handelt, die "den Grundaufbau eines Hochenergie-Röntgensystems" veranschaulichen sollen (s. Druckschrift D1, Spalte 3, Zeile 34). Sofort ersichtlich wäre für den Fachmann auch, daß die Größenverhältnisse und Abmessungen in Abbildung 1 der Druckschrift D1 denen bekannter, in der Praxis verwendeter Geräte in keiner Weise entsprechen. Er würde insbesondere erkennen, daß der Maßstab der schematischen Darstellung in Strahlrichtung kleiner wird.

Schon deshalb müßte der Fachmann zur Auslegung der Abbildung 1 die übrigen Abbildungen und die Beschreibung der Druckschrift D1 zu Hilfe nehmen.

spective electrode signals as disclosed in document D1 (column 4, line 57 to column 5, line 24).

Neither does document D1 in the Board's view anticipate step (d) of the claimed method, according to which the outer electrodes of the ion chamber are partially located in the shadow of the primary collimator, since, as set out in detail below, there can be seen no disclosure of these features in the mere fact that, in the schematic view shown in Figure 1, the segments representing the outer electrodes lie in the prolongations of the lines which represent the inner surface of the primary collimator.

It is generally accepted that for deciding on the novelty of a feature claimed in a patent or in a patent application it is necessary to determine whether this feature may be derived directly and unmistakably from a prior art document by a person skilled in the art (see point 4 of decision T 204/83 already mentioned). In the Board's opinion, the skilled person who studies a document does not consider individually the various single items described therein but looks at their technical interrelation in order to try to understand the functioning of the disclosed apparatus or process. The skilled person is thus used to seeing all the detailed information contained in a document in their technical context.

Therefore, the technical disclosure 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 arbitrarily to isolate parts of such document from their context in order to derive therefrom a technical information, which would be distinct from or even in contradiction with the integral teaching of the document.

In the present case it is not questionable that Figure 1 of document D1 is practically identical with Figure 1 of the patent in suit at least as far as the arrangement downstream of the target is concerned. It has also not been disputed that these figures are purely schematic views drawn to illustrate "in basic form, a high energy X-ray system" (cf. document D1, col. 3, line 34). It would equally be immediately apparent to the skilled technician that the proportions and dimensions shown in Figure 1 of document D1 do not at all correspond to those of known apparatus used in practice. In particular he would be aware of the fact that the scale of the diagram is contracted in beam direction.

Already for these reasons the skilled technician would need to refer to the other figures and to the written description of document D1 in order to be able to interpret its Figure 1.

(latéral), comme cela est décrit dans la partie caractérisante de la revendication, à l'inverse de l'utilisation des signaux provenant des électrodes respectives, telle que divulguée dans le document D1 (col. 4, ligne 57 à col. 5, ligne 24).

De l'avis de la Chambre, le document D1 ne détruit pas la nouveauté de l'étape d) de la méthode revendiquée, selon laquelle les électrodes extérieures de la chambre ionique se trouvent en partie dans l'ombre du collimateur primaire; en effet, comme cela est exposé en détails ci-après, l'on ne saurait voir une divulgation de ces caractéristiques dans le simple fait que, dans la représentation schématique fournie à la figure 1, les segments correspondant aux électrodes extérieures sont dans le prolongement des lignes figurant la surface interne du collimateur primaire.

Il est généralement reconnu que, pour décider de la nouveauté d'une caractéristique revendiquée dans un brevet ou une demande de brevet, il est nécessaire de déterminer si cette caractéristique peut être déduite d'un document antérieur par l'homme du métier d'une manière directe et sans équivoque (cf. point 4 de la décision T 204/83 déjà citée). La Chambre estime que l'homme du métier qui étudie un document ne s'arrête pas à chacun des éléments, pris isolément, qui y sont décrits, mais examine leur interrelation du point de vue technique afin d'essayer de comprendre le fonctionnement de l'appareil ou du procédé divulgué. L'homme du métier considère donc en règle générale dans leur contexte technique toutes les informations détaillées qui contient un document.

Par conséquent, ce qui est divulgué dans un document antérieur doit être considéré dans son intégralité, comme le ferait l'homme du métier. Il n'est pas justifié d'isoler arbitrairement de leur contexte des parties d'un tel document en vue d'en déduire une information technique qui différerait, voire irait à l'encontre de l'enseignement global du document.

Dans la présente espèce, il est certain que la figure 1 du document D1 est pratiquement identique à la figure 1 du brevet attaqué, du moins en ce qui concerne la disposition en aval de la cible. Il n'a pas non plus été contesté que ces figures sont des représentations purement schématiques destinées à illustrer "le principe d'un système de rayons X à haute énergie" (cf. document D1, col. 3, ligne 34). De la même manière, l'homme du métier constaterait immédiatement que les proportions et les dimensions indiquées à la figure 1 du document D1 ne correspondent absolument pas à celles de dispositifs connus, utilisés dans la pratique. En particulier, il verrait que l'échelle du schéma est réduite dans la direction du faisceau.

Voilà qui constituerait déjà aux yeux de l'homme du métier des raisons de se référer aux autres figures et à la description écrite contenue dans le document D1, pour être en mesure d'en interpréter la figure 1.

Bei der Lektüre dieser Druckschrift erfährt der Fachmann, daß ein Verfahren zur Steuerung der Ausrichtung eines Strahls geladener Teilchen vorgestellt wird, das darin besteht,

a) die Neigung der Strahlungskeule zu messen, indem man eine äußere Gruppe auf Strahlung ansprechender Elektroden so plaziert, daß sie die äußersten Ränder des Photonenfeldes überwachen (Spalte 2, Zeilen 43 bis 48),

b) Lageänderungen der Keule anhand einer gesonderten Gruppe innenliegender Elektroden festzustellen, mit der die den steilsten Flankenteil des Ausgleichsfilters durchlaufende Strahlung gemessen wird (Spalte 2, Zeilen 48 bis 51), und

c) die von jeder Elektrodengruppe abgenommenen Signale einem entsprechenden Positions-Servomechanismus zuzuführen (Spalte 5, Zeile 64 bis 68 und Spalte 6, Zeilen 1 bis 13).

Die Kammer stimmt mit der Beschwerdeführerin darin überein, daß der Fachmann der vorstehend zusammengefaßten Offenbarung entnehmen würde, daß die äußeren Elektroden ganz im Strahlungsfeld liegen müssen, um die durch die Neigung der Keule bedingte Intensitätsänderung ohne Beeinflussung durch den Kollimator feststellen zu können. Bei Abschattung der äußeren Elektroden durch den Kollimator würde die der **seitlichen** Fehlaustrichtung zuzuschreibende Signalkomponente verstärkt und dadurch der Wirkungsgrad des Gesamtsignals der äußeren Elektrodengruppe bei der Steuerung der an sie angeschlossenen **Winkelelablenkspulen** beeinträchtigt.

Die Kammer ist deshalb zu dem Schluß gelangt, daß die Abbildung 1 der Druckschrift D1 bei richtiger Auslegung unter Berücksichtigung des Wortlauts dieses Dokuments das Merkmal d in Anspruch 1 des Patents, wonach die außenliegenden Elektroden teilweise vom Kollimator abgeschattet werden, nicht offenbart.

Außerdem ist die Kammer entgegen dem unter Nummer IV a) ii) zusammengefaßten Vorbringen der Beschwerdegegnerin der Überzeugung, daß die teilweise Abschattung der außenliegenden Elektroden aus der Abbildung 1 nur durch Auslegung der sichtbaren Abmessungen einer schematischen Darstellung herleitbar ist. Ein technisches Merkmal, das aus den einer schematischen Darstellung entnommenen Abmessungen hergeleitet wird oder sich auf diese stützt und technisch im Widerspruch zur Lehre der Beschreibung steht, gehört demnach nicht zur Offenbarung dieses Dokuments.

3.2 Die übrigen während des Prüfungs- oder Einspruchsverfahrens herangezogenen Dokumente des Stands der Technik kommen dem Gegenstand des Anspruchs 1 nicht näher.

3.3 Aus diesen Gründen ist der Gegenstand des Anspruchs 1 im Sinne des Artikels 54 EPÜ als neu anzusehen.

When reading this document, the skilled technician learns that a method is proposed for controlling the alignment of a charged particle beam which consists in:

(a) measuring the tilt of the lobe of the radiation beam by placing an outer set of radiation responsive electrodes at positions to monitor the extreme edges, or shoulders, of the photon field (col. 2, lines 43-48);

(b) detecting changes in the position of the lobe by means of a separate set of inner electrodes to measure radiation passing through the steepest slope of the flatness filter (col. 2, lines 48-51);

(c) applying the signals developed by each set of electrodes to a corresponding positional servo mechanism (col. 5, lines 64-68 and col. 6, lines 1-13).

The Board agrees with the Appellant's view that the skilled technician would deduce from the above summarised disclosure that the outer electrodes have to be entirely in the radiation field in order to be able to detect the change in intensity due to the tilt of the lobe without any influence of the collimator. A collimator shadow on the outer electrodes would enhance their signal component due to **lateral** misalignment and thus make the integral signal output from the outer set of electrodes less effective in controlling the **angular** alignment coils, to which they are connected.

The Board considers consequently that Figure 1 of document D1 interpreted, as it should be, in the light of the written text of this document does not disclose the feature (d) of Claim 1 of the patent in suit according to which the outer electrodes are partially shadowed by the collimator.

Moreover, contrary to the Respondent's view summarised in point IV (a) (ii) above, the Board is convinced that the partial shadowing of the outer electrodes can only be derived from Fig. 1 by interpreting apparent dimensions of a diagrammatic representation. 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 this document.

3.2 The remaining prior art documents cited during the examining or opposition procedures do not come closer to the subject-matter of Claim 1.

3.3 For these reasons, the subject-matter of Claim 1 is considered to be novel within the meaning of Article 54 EPC.

La lecture de ce document révèle à l'homme du métier une méthode d'ajustement de l'alignement d'un faisceau de particules chargées, consistant à:

a) mesurer l'inclinaison du lobe de rayonnement en plaçant un groupe extérieur d'électrodes, sensibles au rayonnement, à des endroits permettant de contrôler les bords extrêmes, ou épaules, du champ de photons (col. 2, lignes 43 à 48);

b) détecter les changements de position du lobe à l'aide d'un groupe séparé d'électrodes intérieures permettant de mesurer le rayonnement traversant la pente la plus raide du filtre de planéité (col. 2, lignes 48 à 51);

c) appliquer les signaux produits par chaque groupe d'électrodes à un servomécanisme de positionnement correspondant (col. 5, lignes 64 à 68 et col. 6, lignes 1 à 13).

La Chambre partage le point de vue du requérant, selon lequel l'homme du métier déduirait de la divulgation résumée ci-dessus que les électrodes extérieures doivent se trouver entièrement dans le champ de rayonnement afin de pouvoir détecter la variation d'intensité due à l'inclinaison du lobe sans subir l'influence du collimateur. Une ombre projetée par le collimateur sur les électrodes extérieures augmenterait la composante de leur signal due au désalignement **latéral** et rendrait ainsi le signal total produit par ces électrodes moins efficace pour agir sur les bobines d'alignement **angulaire** auxquelles elles sont connectées.

La Chambre considère par conséquent que la figure 1 du document D1, interprétée, comme elle devrait l'être, à la lumière du texte écrit de ce document, ne divulgue pas la caractéristique d) de la revendication 1 du brevet attaqué, selon laquelle les électrodes extérieures se trouvent en partie dans l'ombre du collimateur.

En outre, la Chambre réfute l'argument de l'intimé, exposé pour l'essentiel au point VI a) ii) supra, étant convaincue qu'il n'est possible de déduire de la figure 1 l'occultation partielle des électrodes extérieures qu'en interprétant les dimensions apparentes d'une représentation schématique. Par conséquent, une caractéristique technique déduite de dimensions tirées d'une représentation schématique telle qu'elle figure dans un document, ou fondée sur ces dimensions et qui contredit du point de vue technique l'enseignement de la description correspondante, ne fait pas partie de la divulgation de ce document.

3.2 Les autres documents antérieurs cités au cours de la procédure d'examen ou d'opposition demeurent éloignés de l'objet de la revendication 1.

3.3 L'objet de la revendication 1 est donc considéré comme nouveau au sens de l'article 54 CBE.

4. Erfinderische Tätigkeit	4. Inventive step.	4. Activité inventive
...	...	...
<b>Entscheidungsformel</b>	<b>Order</b>	<b>Dispositif</b>
Aus diesen Gründen wird entschieden:	For these reasons, it is decided that:	Par ces motifs, il est statué comme suit:
1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.	1. The appealed decision is set aside.	1. La décision attaquée est annulée.
2. Der Einspruch wird zurückgewiesen.	2. The opposition is rejected.	2. L'opposition est rejetée.

**Entscheidung der  
Technischen  
Beschwerdekommission 3.3.1  
vom 30. August 1988  
T 296/87 - 3.3.1  
(Amtlicher Text)**

**Decision of Technical Board  
of Appeal 3.3.1 dated  
30 August 1988  
T 296/87 - 3.3.1  
(Translation)**

**Décision de la Chambre de  
recours technique 3.3.1, en  
date du 30 août 1988  
T 296/87 - 3.3.1  
(Traduction)**

**Zusammensetzung der Kammer:**

Vorsitzender: K. Jahn  
Mitglieder: F. Antony  
W. Moser

**Composition of the Board:**

Chairman: K. Jahn  
Members: F. Antony  
W. Moser

**Composition de la Chambre:**

Président: K. Jahn  
Membres: F. Antony  
W. Moser

**Patentinhaber/Beschwerdeführer:  
Hoechst Aktiengesellschaft**

**Einsprechender/Beschwerdegegner:**  
1. The Dow Chemical Company  
2. BASF Aktiengesellschaft  
3. Imperial Chemical Industries PLC  
4. CIBA GEIGY AG

**Stichwort: Enantiomere/HOECHST**

**Artikel: 54, 56, 114, 123 EPÜ**

**Schlagwort: "Neufassung der  
Ansprüche im Einspruchsverfahren -  
Formulierungsversuch, nicht  
Teilverzicht" - "Neuheit (bejaht) -  
Enantiomere bekannter Racemate" -  
"Erfinderische Tätigkeit (verneint) - im  
Ausmaß überraschendes Ergebnis  
naheliegender Versuche (mehr als  
doppelte Aktivität seines  
Enantiomeren gegenüber dem  
Racemat)" - "Nichtberücksichtigung  
des Einwands unzureichender  
Offenbarung - verspätet"**

**Patent proprietor/Appellant:  
Hoechst AG**

**Opponent/Respondent:**  
1 The Dow Chemical Company  
2 BASF AG  
3 ICI PLC  
4 Ciba Geigy AG

**Headword: Enantiomers/HOECHST**

**Article: 54, 56, 114, 123 EPC**

**Keyword: "New version of claims in  
opposition proceedings - formulation  
attempt, not partial surrender" -  
"Novelty (yes)- enantiomers of known  
racemates" - "Inventive step (no) -  
quantitatively surprising result of  
obvious tests (activity of enantiomer  
more than double that of racemate)" -  
"Objection of insufficient disclosure  
disregarded - not submitted in due  
time"**

**Titulaire du brevet/requérant:  
Hoechst AG**

**Opposant/intimé:**  
1. The Dow Chemical Company  
2. BASFAG  
3. ICI PLG  
4. Ciba Geigy AG

**Référence: Enantiomères/HOECHST**

**Articles: 54, 56, 123 CBE**

**Mot-clé: "Modification des  
revendications au cours de la  
procédure d'opposition - essai de  
formulation et non pas renonciation  
partielle" - "Nouveauté (oui)-  
énantiomères de racémates connus"-  
"Activité inventive (non) - expériences  
évidentes donnant un résultat d'une  
ampleur surprenante (activité d'un  
énantiomère plus de deux fois  
supérieure à celle du racémate)" -  
"Objection relative au caractère  
insuffisant de l'exposé non retenue,  
car soulevée tardivement"**

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; siehe Punkte 6 und 7 der Entscheidungsgründe (im Anschluß an T 12/81 "Diastereomere", T 181/82 "Spiroverbindungen" und T 7/86 "Xanthine", ABI, EPA 1982, 296; 1984, 401; und 1988, 381).

### *Headnote*

A chemical substance is held to be new if it differs from a known substance in a reliable parameter. The configuration is such a parameter. If the prior art describes specific racemates in more detail by reference to their structural formulae, that alone does not disclose their specific configurations (here D-enantiomers); see points 6 and 7 of the Reasons (in conjunction with T 12/81 "Diastereomers", T 181/82 "Spiro compounds" and T 7/86 "Xanthines" in OJ EPO 1982, 296; 1984, 401; and 1988, 381 respectively).

Sommaire

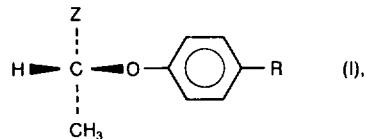
Un produit chimique est considéré comme nouveau lorsqu'il se distingue d'un produit connu par une caractéristique définie par un paramètre fiable, par exemple sa configuration (arrangement spécifique dans l'espace). Même s'il est décrit dans l'état de la technique des racémates définis avec précision par des formules développées, les configurations spécifiques (dans le cas présent: énantiomères D) de ces racémates n'en sont pas divulguées pour autant; cf. infra, points 6 et 7 des motifs de la décision, ainsi que les décisions T 12/81 "Diastéréoisomères", T 181/82 "Composés spiro" et T 7/86 "Xanthines" (publiées respectivement dans les JO OFB 1982 296; 1984 401 et 1988 381).

## Sachverhalt und Anträge

I. Auf die europäische Patentanmeldung 78 101 792.6, die am 20. Dezember 1978 mit deutscher Priorität vom 24. Dezember 1977 angemeldet worden war, wurde am 2. Dezember 1981 das europäische Patent 2 800 auf der Grundlage von neun Ansprüchen für die Vertragsstaaten BE, DE, FR, GB, NL, SE (im folgenden "erste Vertragsstateguppe" genannt) bzw. von elf Ansprüchen für den Vertragsstaat IT erteilt.

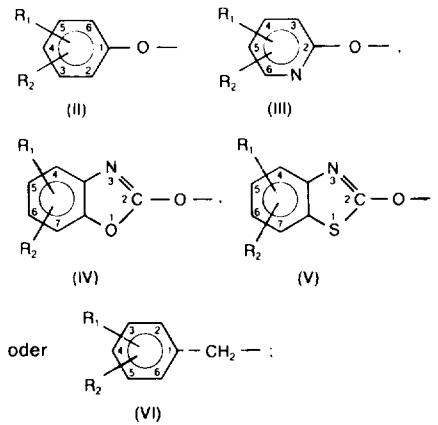
Anspruch 1 für die erste Vertragsstaatengruppe lautete, wie folgt:

## "1. D- $\alpha$ -Phenoxy-propionsäure-derivate der Formel I



in der

R eine Gruppe der Formel

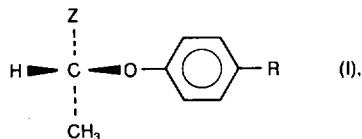


### **Summary of Facts and Submissions**

I. European patent No. 2 800 was granted on 2 December 1981 in respect of European patent application No. 78 101 792.6 filed on 20 December 1978 claiming German priority of 24 December 1977. The patent incorporated nine claims for the Contracting States BE, DE, FR, GB, NL and SE (referred to below as the "first group of Contracting States") and eleven claims for the Contracting State IT.

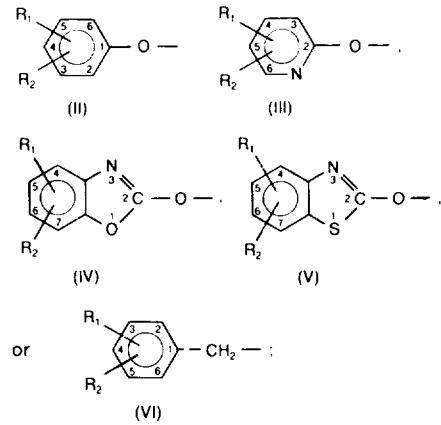
Claim 1 for the first group of Contracting States was worded as follows:

"1. D- $\alpha$ -phenoxy-propionic acid derivatives of formula I



where

R is a group of the formula

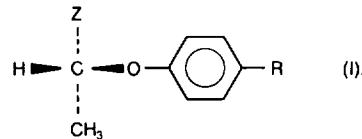


## **Exposé des faits et conclusions**

I. Le 2 décembre 1981, la demande de brevet européen n° 78 101 792.6, déposée le 20 décembre 1978 et revendant la priorité d'une demande allemande en date du 24 décembre 1977, a donné lieu à la délivrance du brevet européen n° 2 800 sur la base de neuf revendications pour les Etats contractants BE, DE, FR, GB, NL, SE (ci-après dénommés "premier groupe d'Etats contractants"), et sur la base de onze revendications pour l'Etat contractant IT.

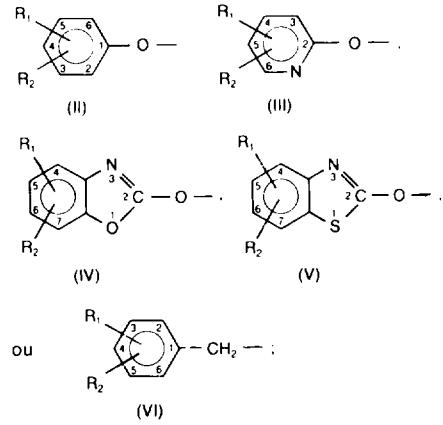
La revendication 1 prévue pour le premier groupe d'Etats contractants s'énonçait comme suit:

"... 1. Les composés de formule générale



dans laquelle

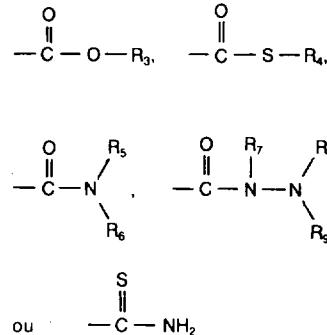
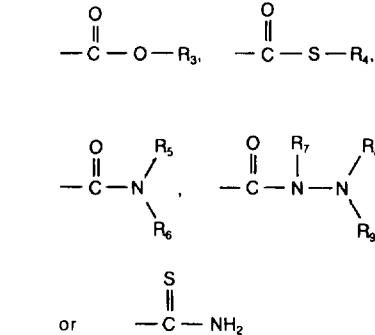
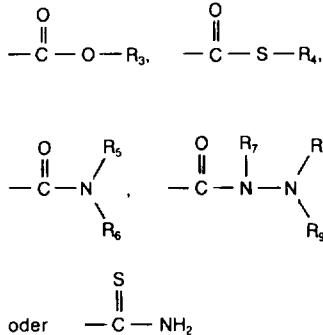
R représente un groupe de formule



R<sub>1</sub> Wasserstoff, Halogen oder CF<sub>3</sub>  
 R<sub>2</sub> Wasserstoff, (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkyl, Halogen  
 oder NO<sub>2</sub>, mit der Maßgabe, daß, falls R  
 einen Rest der Formel II, III, VI bedeutet,  
 R<sub>1</sub> nicht Wasserstoff ist,  
 Z eine Gruppe der Formel

in which  
 R<sub>1</sub> is hydrogen, halogen or CF<sub>3</sub>, R<sub>2</sub> is  
 hydrogen, (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-alkyl, halogen or  
 NO<sub>2</sub>,  
 with the proviso that when R is a residue  
 of formula II, III or VI, R<sub>1</sub> is other than  
 hydrogen,  
 Z is a group of the formula

R<sub>1</sub> étant l'hydrogène, un halogène ou  
 le groupe CF<sub>3</sub>, R<sub>2</sub> l'hydrogène, un  
 alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>, un halogène ou le  
 groupe NO<sub>2</sub>, avec la condition que si R  
 est un radical de formule II, III ou VI, R<sub>1</sub>  
 ne soit pas l'hydrogène et Z est un  
 groupe de formule



R<sub>3</sub> H, (C<sub>1</sub>-C<sub>12</sub>)-Alkyl, das gegebenenfalls durch 1-6 Halogenatome und/oder OH, (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-Alkoxy, (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkythio, (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-Alkoxy-(C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>)-alkoxy, Halogen-(C<sub>1</sub>-C<sub>2</sub>)-alkoxy, Methoxy-äthoxy-äthoxy, (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkylamino, D-(C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-alkylamino, Phenyl, Oxiranyl und Phenoxy substituiert ist, wobei letzteres ebenfalls ein- bis zweifach durch Halogen und/oder (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkyl substituiert sein kann, (C<sub>5</sub>-C<sub>6</sub>)-Cycloalkyl oder Halogen-(C<sub>5</sub>-C<sub>6</sub>)-cycloalkyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>)-Alkenyl, Halogen-(C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>)-alkenyl oder (C<sub>5</sub>-C<sub>6</sub>)-Cycloalkenyl,

in which R<sub>3</sub> is H, (C<sub>1</sub>-C<sub>12</sub>)-alkyl, optionally substituted with 1-6 halogen atoms and/or OH, (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-alkoxy, (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-alkylthio, (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-alkoxy-(C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>)-alkoxy, halo-(C<sub>1</sub>-C<sub>2</sub>)-alkoxy, methoxyethoxy-ethoxy, (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-alkylamino, D-(C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-alkylamino, phenyl, oxiranyl or phenoxy, the latter optionally mono- or disubstituted with halogen and/or (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-alkyl; (C<sub>5</sub>-C<sub>6</sub>)-cycloalkyl or halo-(C<sub>5</sub>-C<sub>6</sub>)-cycloalkyl; (C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>)-alkenyl, halo-(C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>)-alkenyl or (C<sub>5</sub>-C<sub>6</sub>)-cycloalkenyl,

R<sub>3</sub> étant H, un alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>12</sub> éventuellement substitué par 1 à 6 atomes d'halogènes et/ou par OH, des alcoxy en C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>, des alkythio en C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>, des (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-alcoxy-(C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>)-alcoxy, halogéno-(C<sub>1</sub>-C<sub>2</sub>) alcoxy, méthoxy-éthoxy-éthoxy, (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-alkylamino, D-(C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-alkylamino, phényle, oxiranyle et phenoxy, ce dernier pouvant être de même substitué par un ou deux halogènes et/ou alkyles en (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>), un cycloalkyle en (C<sub>5</sub>-C<sub>6</sub>) éventuellement halogéné, un alcényle en (C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>) éventuellement halogéné ou un cycloalcényle en (C<sub>5</sub>-C<sub>6</sub>),

(C<sub>3</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkinyl, das gegebenenfalls ein oder zweifach durch (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-Alkyl, Phenyl, Halogen bzw. (C<sub>1</sub>-C<sub>2</sub>)-Alkoxy substituiert ist, Phenyl, das gegebenenfalls ein- bis dreifach durch (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkoxy, Halogen, NO<sub>2</sub> oder CF<sub>3</sub> substituiert ist, Furfuryl Tetrahydrofurfuryl oder ein Kationäquivalent einer organischen oder anorganischen Base,

(C<sub>3</sub>-C<sub>4</sub>)-alkinyl, optionally mono- or disubstituted with (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-alkyl, phenyl, halogen or (C<sub>1</sub>-C<sub>2</sub>)-alkoxy; phenyl, optionally mono- to trisubstituted with (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-alkyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-alkoxy, halogen, NO<sub>2</sub> or CF<sub>3</sub>; furfuryl, tetrahydrofurfuryl or a cation equivalent of an organic or inorganic base,

un alcynyle en (C<sub>3</sub>-C<sub>4</sub>) éventuellement substitué par un ou deux alkyles en (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>), phényles, halogènes ou alcoxy en (C<sub>1</sub>-C<sub>2</sub>), un phényle éventuellement substitué par un à trois alkyles ou alcoxy en (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>), halogènes ou groupes NO<sub>2</sub> ou CF<sub>3</sub>, ou encore un radical furfuryle ou tétrahydrofurfuryle ou un équivalent de cation d'une base organique ou minérale,

R<sub>4</sub> (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-Alkyl, das gegebenenfalls durch (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkoxy, Halogen oder Phenyl substituiert ist, wobei letzteres ebenfalls ein- bis dreifach durch (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkyl und Halogen substituiert sein kann; (C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>)-Alkenyl oder Phenyl, das gegebenenfalls ein- bis dreifach durch (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-Alkyl, und/oder Halogen substituiert ist,

R<sub>4</sub> is (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-alkyl optionally substituted with (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-alkoxy, halogen or phenyl, the latter optionally mono- to trisubstituted with (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-alkyl or halogen; (C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>)-alkenyl or phenyl optionally mono- to trisubstituted with (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-alkyl and/or halogen,

R<sub>4</sub> étant un alkyle en (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>) éventuellement substitué par un alcoxy en (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>), un halogène ou un phényle, ce dernier pouvant être de même substitué par un à trois alkyles en (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>) et halogènes, un alcényle en (C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>) ou un phényle, éventuellement substitué par un à trois alkyles en (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>) et/ou halogènes,

R<sub>5</sub> und R<sub>6</sub> gleich oder verschieden sind und H, (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-Alkyl, Hydroxy-(C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-alkyl, (C<sub>5</sub>-C<sub>6</sub>)-Cycloalkyl oder Phenyl, das gegebenenfalls ein- bis dreifach durch (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkoxy, Halogen oder CF<sub>3</sub> substituiert ist (mit der Maßgabe, daß R<sub>5</sub> und R<sub>6</sub> nicht gemeinsam Phenyl sind), bedeuten oder gemeinsam eine Methylenkette mit 2, 4 oder 5 Gliedern bilden, in der eine CH<sub>2</sub>-Gruppe gegebenenfalls durch O, NH oder N(CH<sub>3</sub>) ersetzt sein kann,

R<sub>5</sub> and R<sub>6</sub>, being identical or different, are each H, (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-alkyl, hydroxy-(C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-alkyl, (C<sub>5</sub>-C<sub>6</sub>)-cycloalkyl or phenyl, optionally mono- to trisubstituted with (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-alkyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-alkoxy, halogen or CF<sub>3</sub> (with the proviso that R<sub>5</sub> and R<sub>6</sub> are not both phenyl), or together form a methylene chain having 2, 4 or 5 members, wherein a CH<sub>2</sub> group may be replaced by O, NH or N(CH<sub>3</sub>),

R<sub>5</sub> et R<sub>6</sub>, qui peuvent être identiques ou différents l'un de l'autre, représentent chacun H, un alkyle ou un hydroxy-alkyle en (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>), un cycloalkyle en (C<sub>5</sub>-C<sub>6</sub>) ou un phényle, éventuellement substitué par un à trois alkyles ou alcoxy en (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>), halogènes ou CF<sub>3</sub> (avec la condition que R<sub>5</sub> et R<sub>6</sub> ne forment pas ensemble un phényle), ou bien constituent ensemble une chaîne méthylénique à 2, 4 ou 5 chaînons, chaîne dans laquelle un groupe CH<sub>2</sub> peut être éventuellement remplacé par O, NH, ou N(CH<sub>3</sub>),

R<sub>7</sub> H oder CH<sub>3</sub>,

R<sub>7</sub> est H ou CH<sub>3</sub>,

R<sub>8</sub> H, CH<sub>3</sub> oder C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>,

R<sub>8</sub> est H, CH<sub>3</sub> ou C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>, et

R<sub>9</sub> H, CH<sub>3</sub>, C<sub>2</sub>H<sub>5</sub> oder Phenyl

R<sub>9</sub> est H, CH<sub>3</sub>, C<sub>2</sub>H<sub>5</sub> ou un phényle,

bedeuten mit der Einschränkung, daß in Verbindungen, in denen R die Gruppe

avec la restriction que dans les composés dans lesquels R est un

der Formel II ist,  $R_3$  nur dann H oder unsubstituiertes Alkyl sein kann, wenn  $R_1$  oder  $R_2Cl$  in para-Stellung bedeutet."

Anspruch 1 für den Vertragsstaat IT unterschied sich hiervon lediglich durch eine weniger weitgehende "Einschränkung" am Schluß des Anspruches, die hier folgendermaßen lautete:

"... mit der Einschränkung, daß wenn  $R_1$  Trifluormethyl,  $R_2$  Wasserstoff und R eine Gruppe der Formel II sind,  $R_3$  nicht Wasserstoff ist".

Auf den jeweiligen Anspruch 1 folgten unabhängige Ansprüche 2 bis 4, die auf ein Verfahren zur Herstellung von Verbindungen der Formel I (in zwei Varianten, a und b) bzw. auf herbizide Mittel, gekennzeichnet durch einen Gehalt an einem Wirkstoff der Formel I bzw. auf die Verwendung von Verbindungen der Formel I zur Bekämpfung von unerwünschtem Pflanzenwuchs, abgestellt waren. Schließlich schlossen sich noch Ansprüche 5 bis 9 bzw. 5 bis 11 an, die auf individuelle unter die Formel I fallende Verbindungen gerichtet waren.

be H or unsubstituted alkyl only if  $R_1$  or  $R_2$  is Cl in para-position."

Claim 1 for the Contracting State IT differed from the above only in having at the end of the claim a less comprehensive "proviso" worded as follows:

"... with the proviso that if  $R_1$  is trifluoromethyl,  $R_2$  is hydrogen and R is a group of formula II, then  $R_3$  is other than hydrogen".

Each Claim 1 was followed by independent Claims 2 to 4 relating to a method for manufacturing compounds of formula I (in two variants, a and b), herbicidal compositions characterised by an active substance of formula I, and the use of compounds of formula I for combating undesirable plant growth. These were followed by Claims 5 to 9 and 5 to 11 relating to individual compounds within formula I.

groupe de formule II,  $R_3$  ne puisse être l'hydrogène ou un alkylique non substitué [que] si  $R_1$  ou  $R_2$  est un atome de chlore à la position para."\*)

La revendication 1 prévue pour l'Etat contractant IT ne différait de cette revendication que par une restriction de moindre portée ajoutée à la fin, s'énonçant comme suit:

"... avec la restriction que  $R_3$  n'est pas l'hydrogène si R, est un trifluorométhyle,  $R_2$  est l'hydrogène et R est un radical de formule II".

Chacune de ces deux revendications 1 était suivie de trois revendications indépendantes, la revendication 2 qui portait sur un procédé de préparation de composés de formule I (sous deux variantes, a) et b)), la revendication 3, relative à des produits herbicides caractérisés en ce qu'ils contiennent une substance active de formule I, et la revendication 4, ayant pour objet l'utilisation des composés de formule I pour la lutte contre les plantes nuisibles. Enfin, ces revendications étaient elles-mêmes suivies par les revendications 5 à 9 ou, dans le jeu valable pour l'Italie, 5 à 11, portant sur des composés particuliers entrant dans le cadre de la formule I.

II. L'une après l'autre, à savoir les 10, 27 et 30août et le 2 septembre 1982, les quatre intimées actuelles ont fait opposition à ce brevet, invoquant le défaut de nouveauté et d'activité inventive, et même, dans le cas d'une opposante (Ciba-Geigy), le caractère insuffisant de l'exposé de la variante b du procédé selon la revendication 2. Elles ont cité à l'appui de leurs dires une série de documents publiés antérieurement, parmi lesquels les seuls restés pertinents étaient en définitive:

II. The four respondents filed opposition to the patent on 10, 27 and 30 August and 2 September 1982 on grounds of lack of novelty and inventive step, one opponent (Ciba-Geigy) additionally claiming insufficient disclosure of variant b of the method described in Claim 2. Their oppositions were supported by various published documents of which ultimately only the following proved relevant:

- (1) DE-A-2 546 251,
- (2) EP-A-483,
- (3) DE-A-2623 558
- (4) Ann. Appl. Biol. 39 (1952), 295-307 and
- (9) DE-A-2 531 643 (im wesentlichen inhaltsgleich mit (6) BE-A-831 469);

sowie auf die folgenden nicht vorveröffentlichten, aber prioritätsälteren Dokumente:

- (7) EP-A-1 473 und
- (8) EP-A-2925.
- (7) EP-A-1 473 and
- (8) EP-A-2 925.

- (1) DE-A-2546 251,
- (2) EP-A-483,
- (3) DE-A-2623 558,
- (4) Ann. Appl. Biol. 39 (1952), 295-307 et
- (9) DE-A-2531 643 (dont le contenu est pour l'essentiel identique à celui du document (6) BE-A-831 469),

ainsi que les documents mentionnés ci-après, non publiés antérieurement, mais revendiquant une priorité plus ancienne:

- (7) EP-A-1473 et
- (8) EP-A-2925.

III. Im Verlaufe des erstinstanzlichen Einspruchsverfahrens wurde die Frage der Neuheit und erforderlichen Tätigkeit ausführlich diskutiert, wobei die Patentinhaberin (jetzige Beschwerdeführerin) durch diverse Änderungen hinsichtlich der Bedeutungen sowie teilweise der stellungsmäßigen Fixierung der Substituenten  $R$ ,  $R_1$  und  $R_2$  im

III. During detailed discussion of the question of novelty and inventive step before the Opposition Division the patent proprietors (appellants) endeavoured to delimit their invention from the cited documents (cf. page 14, line 8, to page 15, line 18 of the contested decision) by amending certain meanings and some of the positionings

III. La question de la nouveauté et de l'activité inventive a été examinée en détail en première instance, dans le cadre de la procédure d'opposition, au cours de laquelle la titulaire du brevet (actuelle requérante) s'était efforcée de délimiter son invention par rapport aux antériorités en apportant diverses modifications à la signification et en précise-

\*) Traduction fournie par le titulaire du brevet, à part les termes entre [ ].

jeweiligen Anspruch 1 bemüht war, sich von den Entgegenhaltungen abzugrenzen (vgl. hierzu angefochtene Entscheidung Seite 14, Zeile 8, bis Seite 15, Zeile 18). Die Einspruchsabteilung beanstandete die Form der Abgrenzung als Verstoß gegen Art. 123 (2) EPU; da diese unverändert verteidigt wurde, widerrief sie schließlich mit Entscheidung vom 10. Juni 1987 das Patent allein aus diesem Grunde, ohne die materielle Patentfähigkeit des Streitpatentgegenstandes, insbesondere die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit, abschließend zu beurteilen (vgl. angefochtene Entscheidung, Seite 11, letzter Absatz).

IV. Gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung hat die unterlegene Patentinhaberin am 7. August 1987 unter gleichzeitiger Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühr Beschwerde erhoben und hierzu am 8. September 1987 eine Begründung zusammen mit vier neuen Anspruchssätzen (Haupt- und Hilfsantrag, jeweils für die erste Vertragsstaatengruppe und IT) eingereicht. Ohne sich mit den Gründen der angefochtenen Entscheidung auseinanderzusetzen, gab die Beschwerdeführerin die im Einspruchsvorfahren erster Instanz enger gefassten Ansprüche auf und versuchte sich vom Stande der Technik mittels Disclaimern abzugrenzen. Sie hält sich hierzu für berechtigt, weil sie auf die seinerzeit gestrichenen Teile nicht verzichtet habe; vielmehr habe es sich nur um Formulierungsversuche gehandelt (Seite 4, Absatz 2, der Beschwerdebegründung). Die Frage der materiellen Patentfähigkeit hat sie schriftlich nicht mehr angesprochen.

V. Von den vier Beschwerdegegnerinnen haben sich zwei (ICI und BASF) im Beschwerdeverfahren nicht mehr zur Sache geäußert; eine (Ciba-Geigy) hat wohl im schriftlichen Verfahren die formale Zulässigkeit der geänderten Ansprüche bestritten, ist aber zur mündlichen Verhandlung, zu der ordnungsgemäß geladen wurde, ebensowenig erschienen wie die beiden Erstgenannten. Im schriftlichen Verfahren hat auch die vierte Beschwerdegegnerin (Dow) die formale Zulässigkeit und die materielle Patentfähigkeit der Ansprüche gemäß den damals geltenden Anträgen wohl summarisch, aber nicht erneut in substantierter Form bestritten. Die Kammer hat vor der mündlichen Verhandlung noch per Telefax darauf hingewiesen, daß in dieser nicht nur die formale Zulässigkeit der Ansprüche, sondern auch die materiellen Patenterfordernisse abschließend diskutiert werden sollten.

VI. In der mündlichen Verhandlung am 30. August 1988, in der nur die Beschwerdeführerin und die Beschwerdegegnerin Dow (im folgenden kurz "Beschwerdegegnerin") vertreten waren, wurde im wesentlichen das folgende vorgebracht:

of the substituents R, R<sub>1</sub> and R<sub>2</sub> in Claim 1. The Opposition Division objected that the form of delimitation violated Article 123(2) EPC; and, when the patent proprietors defended that form of delimitation without amendment, finally revoked the patent solely on that ground by decision of 10 June 1987. No definitive assessment of substantive patentability was given, particularly with regard to novelty and inventive step (cf. page 11, last paragraph of the decision).

IV. On 7 August 1987 the proprietors of the revoked patent appealed against the Opposition Division's decision, paying the prescribed fee, and on 8 September 1987 submitted grounds together with four new sets of claims (main and subsidiary requests both for the first group of Contracting States and for Italy). Without going into the reasons for the contested decision the appellants abandoned the more narrowly worded claims submitted in opposition proceedings and tried to delimit the invention from the state of the art through disclaimers. They considered they were entitled to do this because they had not abandoned those parts which had been deleted, this having been done merely in an attempt to arrive at a formulation (page 4, paragraph 2 of the grounds for appeal). They did not mention the question of substantive patentability again in writing.

V. Of the four respondents, two (ICI and BASF) made no further comment on the matter in the appeal proceedings; one (Ciba-Geigy) did dispute the formal admissibility of the amended claims in written proceedings, but, like the two already mentioned, failed to appear at the oral proceedings to which they had been duly invited. In the written proceedings the fourth respondents (Dow) disputed the formal admissibility and substantive patentability of the claims set out in the requests valid at the time but, in summary fashion and without again submitting grounds. Before oral proceedings the Board pointed out by fax that the intention was to settle once and for all the question not only of the claims' formal admissibility but also of the substantive requirements for patentability.

VI. In oral proceedings on 30 August 1988, at which only Dow were represented as appellants and respondents (referred to below as "the respondents"), the submissions made were essentially as follows:

sant la position de certains substituants R, R<sub>1</sub> et R<sub>2</sub>, ceci dans chacune des deux revendications 1 (cf. décision attaquée, de la page 14, 8<sup>e</sup> ligne à la page 15, 18<sup>e</sup> ligne). La division d'opposition a estimé que ce mode de délimitation contrevenait à l'article 123(2) CBE; étant donné que cette délimitation a été maintenue sans être modifiée, la division d'opposition a finalement révoqué le brevet pour ce seul motif par décision du 10 juin 1987, sans tirer de conclusion définitive au sujet de la brevetabilité de l'objet du brevet contesté, et notamment de sa nouveauté et de l'activité inventive qu'il implique (cf. décision attaquée, page 11, dernier paragraphe).

IV. Le 7 août 1987, la titulaire du brevet révoqué a formé un recours contre la décision de la division d'opposition. En même temps qu'elle acquittait la taxe prescrite, et le 8 septembre 1987, elle a déposé un mémoire exposant ses motifs, accompagné de quatre nouveaux jeux de revendications (requêtes principale et subsidiaire, pour le premier groupe d'Etats contractants et pour l'Italie). Sans discuter les motifs de la décision qu'elle attaquait, la requérante a renoncé aux revendications libellées de manière plus limitée qui avaient été soumises en première instance, au cours de la procédure d'opposition, et a essayé de délimiter à l'aide de disclaimers son invention par rapport à l'état de la technique. Elle s'estimait en droit de le faire, car elle n'avait pas renoncé aux parties qu'elle avait supprimées au cours de la procédure d'opposition; les revendications modifiées qu'elle avait soumises à l'époque constituaient bien plutôt de simples essais de formulation (cf. page 4, alinéa 2 du mémoire exposant les motifs du recours). Par ailleurs, en ce qui concerne le fond, elle n'a plus abordé par écrit la question de la brevetabilité.

V. Sur les quatre intimées, deux (ICI et BASF) ne se sont plus prononcées sur le fond lors de la procédure de recours; une troisième (Ciba-Geigy), se plaçant du point de vue de la forme, a certes contesté par écrit la recevabilité des revendications modifiées; toutefois, comme les deux premières intimées visées ci-dessus, elle s'est abstenu de comparaître à la procédure orale à laquelle les parties avaient été citées en bonne et due forme. La quatrième a certes contesté elle aussi brièvement, sans toutefois revenir sur les détails, la recevabilité quant à la forme et la brevetabilité quant au fond des revendications sur lesquelles se fondaient à l'époque les requêtes de la titulaire du brevet. Avant la procédure orale, la Chambre a encore rappelé par télécopie qu'il s'agissait de discuter de façon définitive de la question de savoir non seulement si les revendications étaient recevables du point de vue de la forme, mais également si elles répondraient aux conditions requises en ce qui concerne le fond.

VI. Lors de la procédure orale qui s'est tenue le 30 août 1988, et à laquelle seules la requérante et l'intimée Dow (ci-après dénommée "opposante"), étaient représentées, il a été avancé essentiellement les arguments suivants:

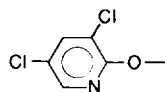
A. Die Beschwerdeführerin legte im Rahmen eines neuen Hauptantrages neue Ansprüche vor, die sich von der erteilten Fassung in den folgenden Punkten unterscheiden:

- Im Anspruch 1 für die erste Vertragsstaatengruppe tritt anstelle des Schlußteils "... mit der Einschränkung, daß .... bedeutet." der folgende Text:

".... jedoch mit folgenden Einschränkungen:

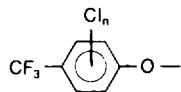
a) wenn R die Gruppe der Formel II ist, ist R<sub>3</sub> nur dann H oder unsubstituiertes Alkyl, falls gleichzeitig R<sub>1</sub> oder R<sub>2</sub> Cl in para-Stellung bedeutet,

b) wenn R ein Rest der Formel



ist, bedeutet R<sub>3</sub> nicht Wasserstoff, (C<sub>1</sub>-C<sub>9</sub>)-Alkyl, das gegebenenfalls durch ein oder mehrere Halogen oder Hydroxy substituiert ist; (C<sub>3</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkenyl, Cyclohexyl, das ggf. durch ein oder mehrere Halogenatome substituiert ist; Phenyl, das gegebenenfalls durch ein oder mehrere Halogen oder Methyl substituiert ist; Benzyl oder ein Kationäquivalent,

c) Formel II bedeutet nicht



mit n = 0 oder 1,

mit einem Gehalt an mindestens 80% D-Form.;"

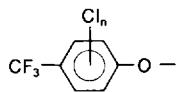
- im zugehörigen Anspruch 2, Formel IX, wird Y zu H korrigiert;

- an die sich anschließenden Ansprüche 5 bis 8 wird jeweils angefügt "mit einem Gehalt an mindestens 80% D-Form";

- in Anspruch 1 für IT tritt anstelle des Schlußteils "... mit der Einschränkung, daß .... ist" der folgende Text:

"jedoch mit folgenden Einschränkungen:

a) Formel II bedeutet nicht



mit n = 0 oder 1,

b) .... (wie für die erste Vertragsstaatengruppe) ....,

mit einem Gehalt an mindestens 80% D-Form.;"

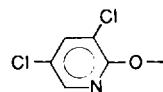
A. In a new main request the appellants submitted new claims differing from the granted version as follows:

- In Claim 1 for the first group of Contracting States, the final passage worded "in which ... with the proviso that ..." is replaced by:

"... but with the following restrictions:

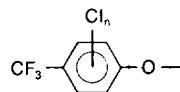
a) if R is the group of formula II, R<sub>3</sub> can be H or unsubstituted alkyl only if R<sub>1</sub> or R<sub>2</sub> are at the same time Cl in para-position.

b) if R is a residue of the formula



R<sub>3</sub> is other than hydrogen, (C<sub>1</sub>-C<sub>9</sub>)-alkyl, optionally substituted with one or more halogens or hydroxies; (C<sub>3</sub>-C<sub>4</sub>)-alkenyl, cyclohexyl, optionally substituted with one or more halogen atoms; phenyl, optionally substituted with one or more halogens or methyls; benzyl or a cation equivalent,

c) formula II is other than



in which n = 0 or 1,

with a content of at least 80% D-form.;"

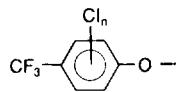
- in the relevant Claim 2, formula IX, Y is corrected to H;

- the words "with a content of at least 80% D-form" are added to each of the sets of Claims 5 to 8;

- in Claim 1 for IT, the final passage worded "in which ... with the proviso that ..." is replaced by:

"but with the following restrictions:

a) formula II is other than



in which n = 0 or 1,

b) ... (as for the first group of Contracting States) ....,

with a content of at least 80% D-form.;"

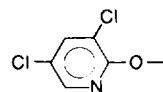
A. La requérante a soumis, dans le cadre d'une nouvelle requête présentée à titre principal, de nouvelles revendications qui se distinguent du texte du brevet délivré par les modifications suivantes:

- le dernier membre de phrase de la revendication 1 destinée au premier groupe d'Etats contractants, à savoir "avec la restriction que ... position para." est remplacé par:

"... avec toutefois les restrictions suivantes:

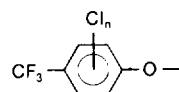
a) lorsque R est un groupe de formule II, R<sub>3</sub> ne peut être l'hydrogène ou un alkyle non substitué que si R<sub>1</sub> ou R<sub>2</sub> est en même temps un atome de chlore à la position para;

b) lorsque R est un radical de formule



R<sub>3</sub> n'est pas l'hydrogène, un alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>9</sub> éventuellement substitué par un ou plusieurs atomes d'halogènes ou groupes hydroxy, un alcényle en C<sub>3</sub>-C<sub>4</sub>, ou un cyclohexyle éventuellement substitué par un ou plusieurs atomes d'halogènes, un phényle éventuellement substitué par un ou plusieurs atomes d'halogènes ou groupements méthyles, un groupement benzyle ou un équivalent de cation;

c) la formule II n'est pas



avec n=0 ou 1,

contenant au moins 80 % de configuration D";

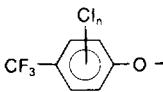
- dans la revendication 2 correspondante, formule IX, Y devient H;

- il est ajouté à la fin des revendications 5 à 8 qui suivent la précision: "contenant au moins 80% de configuration D";

- le dernier membre de phrase de la revendication 1 valable pour l'Italie, à savoir "...avec la restriction que ... formule II.", est remplacé par:

"avec toutefois les restrictions suivantes:

a) la formule II n'est pas



avec n=0 ou 1,

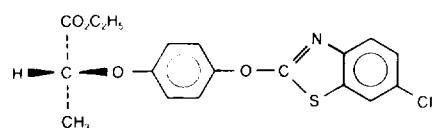
b) ... (libellé identique à celui prévu pour le premier groupe d'Etats contractants) ....,

contenant au moins 80 % de configuration D.;"

- Ansprüche 2 sowie 5 bis 10 für IT werden wie Ansprüche 2 bzw. 5 bis 8 für die erste Vertragsstaatengruppe korrigiert.

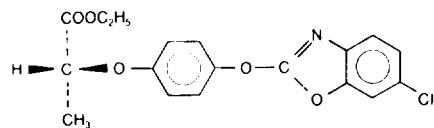
B. Nach dem Hilfsantrag der Beschwerdeführerin sollen - gleichlautend für sämtliche benannten Vertragsstaaten - die folgenden beiden Ansprüche gelten:

#### "1. Verbindung der Formel



mit einem Gehalt von mindestens 80% D-Form.

#### 2. Verbindung der Formel



mit einem Gehalt an mindestens 80% D-Form."

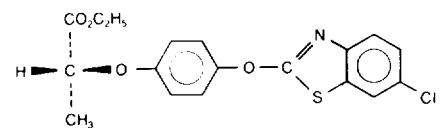
C. Zugunsten ihres Hauptantrags macht die Beschwerdeführerin geltend, nach ständiger Praxis des EPA seien Enantiomere gegenüber vorbekannten Racematen entsprechender Struktur als neu anzusehen. Zahlreiche derartige Patente seien erteilt worden, darunter sogar - in Kenntnis von (9) - solche für Enantiomere gewisser in diesem Dokument genannter Racemate. Zur erfinderschen Tätigkeit beruft sie sich auf den am 17. Mai 1985 vorgelegten Versuchsbericht, woraus hervorgehe, daß für eine erfolgreiche Unkrautbekämpfung bei Verwendung des D-Enantiomeren im allgemeinen nur ein Viertel der erforderlichen Menge des entsprechenden Racemats benötigt werde. Selbst wenn man unterstellte, es habe nahegelegen, die gesamte Aktivität des Racemats dem D-Enantiomeren zuzuschreiben, so habe man für dieses allenfalls die doppelte, keinesfalls aber die vierfache Aktivität des Racemats erwarten können. Sie verweist ferner darauf, daß es sich bei den Herbiziden von (4), für die dort eine höhere Aktivität der rechtsdrehenden, verglichen mit den linksdrehenden Enantiomeren beschrieben werde, um Verbindungen mit anderer Struktur und anderem Wirkungsmechanismus handle; auch seien die d-(oder +) und die D-Form nicht automatisch gleichzusetzen. Nahegelegen hätte eine Untersuchung der D-Enantiomeren auf derart stark verbesserte Aktivität nur dann, wenn eine solche bei strukturnahen Verbindungen bereits bekannt gewesen wäre.

D. Bezuglich des Hilfsantrages verweist die Beschwerdeführerin darauf, daß aus dem Versuchsbericht vom

- Claims 2 and 5 to 10 for IT are corrected in the same way as Claims 2 and 5 to 8 for the first group of Contracting States.

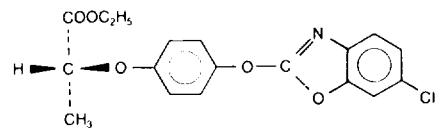
B. The appellants' subsidiary request comprises the following two claims, worded the same for all the designated Contracting States:

#### "1. Compound of the formula



with a content of at least 80% D-form.

#### 2. Compound of the formula



with a content of at least 80% D-form."

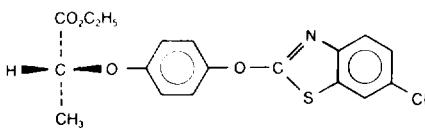
C. In support of their main request the appellants asserted that it was standard EPO practice to consider enantiomers as novel compared with previously known racemates of equivalent structure. Numerous patents of this kind had been granted, even including some in respect of enantiomers of certain racemates specified in (9), of which the EPO had been aware at the time. With regard to inventive step, the appellants cited the test report submitted on 17 May 1985 from which it emerged that, for successful weed control with the D-enantiomer only a quarter of the required amount of the corresponding racemate was needed. Even had it been obvious to ascribe the entire activity of the racemate to the D-enantiomer, twice the activity of the racemate might have been expected at most, but in no way four times. They also pointed out that the herbicides in (4), in which the dextrorotatory were more active than the laevorotatory enantiomers, were compounds with different structure and functioning; nor could the d-(or +) and the D-form be automatically equated with each other. It would have been obvious to examine the D-enantiomers for such greatly improved activity only if such activity had already been known from compounds with a similar structure.

D. With regard to the subsidiary request the appellants pointed out that for one of the two compounds claimed -

- les corrections apportées aux revendications 2 et 5 à 10 valables pour l'Italie sont les mêmes que celles apportées aux revendications 2 et 5 à 8 destinées au premier groupe d'Etats contractants.

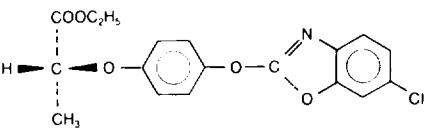
B. La requérante a, dans le cadre de la requête subsidiaire, présenté les deux revendications suivantes, libellées de manière identique pour l'ensemble des Etats contractants désignés, à savoir:

#### "1. Composé de formule



contenant au moins 80% de configuration D.

#### 2. Composé de formule



contenant au moins 80 % de configuration D."

C. La requérante a fait valoir en faveur de sa requête principale que, d'après la pratique constante suivie par l'OEB, les énantiomères doivent être considérés comme nouveaux par rapport aux racémates connus de structure correspondante. L'Office a délivré de nombreux brevets entrant dans cette catégorie, dont quelques-uns portaient même sur des énantiomères de certains racémates cités dans le document (9), alors qu'il connaissait l'existence de ce document. S'agissant de l'activité inventive, la requérante a renvoyé au compte-rendu d'expériences soumis le 17 mai 1985 duquel il ressort que, pour lutter efficacement contre les mauvaises herbes, il suffit en général d'utiliser une dose d'énantiomère D représentant le quart de la dose requise du racémate correspondant. Même si l'on considérait qu'il était évident d'attribuer toute l'activité du racémate à l'enantiomère D, on aurait tout au plus pu s'attendre à ce que l'activité de ce dernier soit multipliée par deux, mais non pas par quatre par rapport à l'activité du racémate. La requérante a fait observer en outre que les herbicides décrits dans le document (4), où il est fait état d'une activité supérieure des énantiomères dextrogyres par rapport aux énantiomères levogyres, étaient des composés différents de par leur structure et leur mode d'action; de même, on ne peut pas assimiler systématiquement la configuration d (configuration +) et la configuration D. L'étude de l'importante amélioration de l'activité dans le cas des énantiomères D ne serait allée de soi que si l'on avait déjà observé une telle amélioration dans le cas des composés de structure proche.

D. S'agissant de la requête subsidiaire, la requérante a rappelé qu'il ressortait du compte-rendu d'expérien-

17. Mai 1985 für eine der beiden danach noch beanspruchten Verbindungen - Verbindung 20 - eine außerordentlich starke Erhöhung der Aktivität des D-Enantiomeren, verglichen mit dem Racemat, hervorgehe. Im übrigen seien die den beiden beanspruchten Verbindungen entsprechenden Racemate nicht Teil des vorveröffentlichten Standes der Technik, sondern bloß in einer prioritätsälteren europäischen Anmeldung der Beschwerdeführerin beschrieben und seien somit bloß für die Beurteilung der Neuheit, nicht aber der erforderlichen Tätigkeit zu berücksichtigen.

E. (i) Die Beschwerdegegnerin beanstandet einmal die gemäß Hauptantrag erfolgte teilweise Wiedererweiterung des im Einspruchsverfahren erster Instanz vorgelegten Anspruchs 1; es habe sich - angesichts des Beharrens hierauf trotz Beanstandung durch die Einspruchsabteilung - nicht um einen bloßen Formulierungsversuch, sondern um einen Verzicht auf weitergehenden Schutz gehandelt.

(ii) Sie trägt ferner - erstmals - vor, daß gewisse Stoffe, die zu den Reaktionspartnern von Variante b) und zu den notwendigen Vorprodukten von Variante a) des Verfahrens nach Anspruch 2 des Hauptantrages gehören, am Prioritätstag der Fachwelt nicht zur Verfügung gestanden seien und daß daher gewisse Verbindungen nach Anspruch 1 mit R = III im Sinne der Entscheidung T 206/83 "Herbizide", AbI. EPA 1987, 5 nicht ausreichend offenbart seien.

(iii) Überdies sei nach Wegfall des Beispiels 17 kein die Verbindungen mit R = III stützendes Beispiel mehr vorhanden, so daß diese Verbindungen auch aus diesem Grunde nicht mehr schutzberechtigt seien.

(iv) Während die Neuheit der Ansprüche gemäß geltendem Hauptantrag nicht mehr bestritten wird, wendet die Beschwerdegegnerin zur erforderlichen Tätigkeit bezüglich des Hauptantrages ein, das Vorliegen einer quantitativ besseren Wirkung der D-Enantiomeren sei weder durch den angezogenen Versuchsbericht hinreichend untermauert, noch genüge eine solche zum Nachweis erforderlicher Tätigkeit. Es sei nämlich allgemeines Fachwissen, daß sich Enantiomere häufig hinsichtlich ihrer Aktivität unterscheiden, da sie im allgemeinen über Enzyme der behandelten Organismen wirken und diese Enzyme ihrerseits optisch aktiv seien. Im konkreten Falle sei aus (4) nicht nur die höhere Aktivität der rechtsdrehenden, verglichen mit den linksdrehenden Enantiomeren der dort besprochenen Verbindungen bekannt (Seite 295, Absatz 2), sondern es werde auch das Vorliegen eines Antagonismus vermutet (Seite 295, Absatz 3), demzufolge auch ein Faktor > 2 hinsichtlich der Aktivität des d-Enantiomeren, verglichen mit dem Racemat, nicht verwunderlich sei; ferner folge aus Seite 304, Fig. 4, daß es sich beim rechtsdreh-

compound 20 - the test report dated 17 May 1985 showed an unusually sharp increase in the activity of the D-enantiomer compared with the racemate. Moreover the racemates corresponding to the two compounds claimed did not form part of the published state of the art but were merely described in one of the appellants' European applications with an earlier priority. They were thus relevant only to an assessment of novelty, not of inventive step.

E. (i) The respondents objected for one thing to the partial reextension of Claim 1 in accordance with the main request submitted to the Opposition Division. The fact that the appellants had insisted on this despite the Opposition Division's objections showed that they had not merely been trying to arrive at a formulation but wished to dispense with more extensive protection.

(ii) The respondents also asserted - for the first time - that certain substances belonging to the reactants of variant (b) and the necessary initial products of variant (a) of the process according to Claim 2 in the main request had not been available to experts in the field on the priority date and that therefore certain compounds in Claim 1 in which R = III had not been sufficiently disclosed within the meaning of decision T 206/83 "Herbicides", OJ EPO 1987, 5.

(iii) Moreover, once Example 17 was eliminated there were no longer any examples to support compounds in which R = III - a further reason why these compounds could no longer be protected.

(iv) The novelty of the claims in the current main request was no longer disputed. As regards inventive step, however, the respondents raised the objection that a quantitative improvement with D-enantiomers was neither adequately corroborated by the cited test report nor sufficient to prove inventive step. It was common knowledge among experts in the field that enantiomers often differed in their activity because they generally functioned via enzymes in the organisms treated, which for their part were optically active. In the case in question, document (4) not only disclosed that the dextrorotatory enantiomers of the compounds concerned were more active than the laevorotatory ones (page 295, paragraph 2) but also suggested that an antagonism was involved (page 295, paragraph 3), so that a factor > 2 for the activity of the d-enantiomer compared with the racemate was not surprising; moreover Fig. 4 on page 304 showed that the dextrorotatory (d-) enantiomers were the compound with the absolute D-configuration. However, greater activity in the d-form had been disclosed

ces du 17 mai 1985 que pour l'un des deux composés - le composé n° 20 - encore revendiqués dans cette requête, il avait été constaté une augmentation exceptionnelle de l'activité de l'énanthiomère D par rapport à celle du racémate, et qu'en outre les racémates correspondant aux deux composés revendiqués n'étaient pas compris dans l'état de la technique publié, n'ayant été décrits que dans une demande de brevet européen de la requérante constituant une priorité antérieure; ils ne devaient donc être pris en considération que pour l'appréciation de la nouveauté, et non de l'activité inventive.

E. i) L'intimée a répondu en critiquant tout d'abord la nouvelle extension dans le cadre de la requête principale de certaines caractéristiques de la revendication 1 soumise en première instance, au cours de la procédure d'opposition, soulignant qu'il ne s'était pas agi à l'époque, comme la requérante s'obstinaient à le soutenir, en dépit des objections émises par la division d'opposition, d'un simple essai de formulation, mais d'une renonciation à une protection plus étendue.

ii) L'intimée a ensuite fait valoir et ce pour la première fois - que certains produits participant à la réaction dans la variante b) et comptant parmi les précurseurs nécessaires dans la variante a) du procédé suivant la revendication 2 de la requête principale n'étaient pas à la disposition des hommes du métier à la date de priorité, et que donc certains composés selon la revendication 1, dans lesquels R était un radical de formule III, n'avaient pas fait l'objet d'un exposé suffisant, au sens de la décision T 206/83 "Herbicides", JO OEB 1/1987, 5.

iii) En outre, l'exemple 17 ayant été supprimé, il n'y avait plus d'exemples sur lesquels aurait pu se fonder la revendication de composés dans lesquels R était un radical de formule III, de sorte que ces composés n'étaient plus susceptibles d'être protégés.

iv) Si l'intimée ne conteste plus la nouveauté des revendications présentées dans la requête principale, elle objecte en revanche, au sujet de l'activité inventive qu'elles impliquent, que le compte-rendu d'expériences qui a été invoqué ne comporte pas suffisamment d'éléments montrant que les énantiomères D ont un effet quantitativement meilleur et que l'obtention d'un tel effet ne suffit pas pour prouver l'existence d'une activité inventive. En effet, tous les hommes du métier savent que les énantiomères se distinguent fréquemment par leur activité, puisqu'ils agissent en général sur les enzymes des organismes traités et que ces enzymes sont quant à elles actives d'un point de vue optique. En l'espèce, le document (4) (page 295, alinéa 2) fait non seulement état d'une activité supérieure des énantiomères dextrogyres par rapport à celle des énantiomères levogyres des composés qu'il cite, mais encore suggère l'existence d'un antagonisme (page 295, alinéa 3); par conséquent, il n'y a rien d'étonnant à ce que l'activité de l'énanthiomère d soit plus de deux fois supérieure à celle du racémate. Il apparaît en

henden (d-) Enantiomeren um die Verbindung mit absoluter D-Konfiguration handle. Aber auch für die strukturell näher kommenden Verbindungen nach (9) werde eine höhere Aktivität der d-Form offenbart. Daher habe es nahegelegen, zur Erzielung einer höheren Aktivität als der der zugrundeliegenden Racemate die D-Enantiomeren des Streitpatents (Hauptantrag) vorzuschlagen.

(v) Zum geltenden Hilfsantrag hat sich die Beschwerdegegnerin nicht geäußert.

VII. Die Beschwerdeführerin beantragt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent auf der Grundlage der in der mündlichen Verhandlung überreichten Patentansprüche (Haupt- oder Hilfsantrag) aufrechtzuerhalten.

VIII. Die Beschwerdegegnerin beantragt, die Beschwerde zurück zuweisen.

IX. Am Schluß der mündlichen Verhandlung verkündet der Vorsitzende die Entscheidung der Kammer.

## Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 sowie Regel 64 EPU und ist daher zulässig.

## Zum Hauptantrag

2. Unter den vorliegenden Umständen ist die am 17. August 1983 eingereichte Anspruchsfassung als Formulierungsversuch und nicht als Verzicht auf weitgehenden Schutz zu werten.

2.1. Die am 17. August 1983 eingereichte Neufassung der Ansprüche zieltte auf Abgrenzung gegenüber dem Einspruchsmaterial ab (vgl. Seite 2, Zeilen 5 bis 7, der begleitenden Eingabe). Ein Beschränkungsverlangen der Einspruchsabteilung lag nicht vor. Im Gegen teil blieb die Frage der Abgrenzung sowohl im Verlaufe des Verfahrens als auch in der Widerrufsentscheidung völlig offen; folglich kann auch kein Verzicht auf die von den geänderten Ansprüchen nicht mehr erfaßten Gegenstände vorgelegen haben.

2.2. Im übrigen hat eine Beschwerdekammer bereits entschieden (T 123/85 vom 23. Februar 1988; wird veröffentlicht\*), daß das EPU im Einspruchsverfahren einen Verzicht des Patentinhabers auf sein Patent nicht vorsehe und dieser daher (selbst mit einer - hier nicht vorliegenden - ausdrücklichen Verzichtserklärung) auf sein Patent weder ganz noch teilweise verzichten könne. Er könne lediglich beantragen, sein Patent zu ändern, und könne einen solchen Antrag grundsätzlich jederzeit zurücknehmen oder ändern, mit dem Vorbehalt, daß kein verfahrensrechtlicher Mißbrauch vorliegen dürfe (vgl.

even for the compounds in (9) which were structurally more similar. It had therefore been obvious to propose the D-enantiomers in the contested patent (main request) to achieve a higher level of activity than that of the racemates.

(v) The respondents did not comment on the current subsidiary request.

VII. The appellants requested that the contested decision be set aside and the patent maintained on the basis of the claims (main or subsidiary request) submitted in oral proceedings.

VIII. The respondents requested that the appeal be dismissed.

IX. The Chairman announced the Board's decision at the end of the oral proceedings.

## Reasons for the Decision

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

## Re the main request

2. Under the circumstances the version of the claims submitted on 17 August 1983 is to be regarded as an attempted formulation and not as renunciation of more extensive protection.

2.1 The new version of the claims filed on 17 August 1983 was intended to delimit the invention from the material filed in opposition proceedings (cf. page 2, lines 5 to 7, of the accompanying submission). There was no request from the Opposition Division for the claims to be restricted. On the contrary, the question of delimitation remained entirely open both during the proceedings and in the revocation decision; the items no longer mentioned in the amended claims cannot therefore have been surrendered.

2.2 Moreover a Board of Appeal had already decided (T 123/85 of 23 February 1988, OJ EPO 1989, 336) that the EPC made no provision for a patentee to surrender his patent in opposition proceedings, which meant that (even had there been an express declaration of surrender, which was not the case) he could not surrender his patent either wholly or in part. He could only request that it be amended and, in principle, could withdraw or amend such a request at any time provided no abuse of procedural law was involved (cf. points 3.1.1 and 3.1.2 of the decision cited). In the present case there is nothing to

outre à la page 304, figure 4, que l'énan tiomère dextrogyre (d) est le composé ayant la configuration D absolue. Mais même pour les composés de structure plus proche selon le document (9), il a été divulgué une activité supérieure de la configuration d. Il était donc évident de proposer les énantiomères D du brevet attaqué (revendication principale) pour obtenir une activité supérieure à celle des racémates de base.

v) L'intimée n'a pas formulé d'obser vations au sujet de la requête subsi diaire.

VII. La requérante a conclu en riposte à l'annulation de la décision attaquée et au maintien du brevet sur la base des revendications remises lors de la procé dure orale (requête principale ou subsidiaire).

VIII. L'intimée pour sa part a demandé le rejet du recours.

IX. Au terme de la procédure orale, le président a fait connaître la décision de la Chambre.

## Motifs de la décision

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

## Requête principale

2. Vu les circonstances, le texte des revendications déposé le 17 août 1983 est à considérer comme un essai de formulation et non pas comme une renonciation à une protection plus large.

2.1 Le texte modifié des revendications produit le 17 août 1983 visait à délimiter la demande par rapport aux documents produits pendant la procé dure d'opposition (cf. page 2, lignes 5 à 7 de la lettre d'accompagnement). La division d'opposition n'avait pas exigé que les revendications soient limitées, bien au contraire: la question de la délimitation n'a été abordée ni pendant la procédure d'opposition, ni dans la décision de révocation du brevet; il ne peut donc avoir été renoncé aux objets qui n'étaient plus couverts par les revendications modifiées.

2.2 Une chambre de recours a au demeurant déjà estimé (cf. décision T 123/85 en date du 23 février 1988, publiée dans le JO 8/1989, 336) que la CBE ne prévoyant pas la possibilité pour le titulaire du brevet de renoncer à son brevet au cours de la procédure d'opposition, il est exclu que celui-ci puisse y renoncer en tout ou en partie (même par une déclaration expresse de renonciation, ce qui n'est pas le cas ici). Il peut uniquement en demander la modification, cette requête pouvant en tout état de cause être retirée ou être modifiée à tout moment, à condition qu'il ne soit pas fait un usage abusif de

\* Inzwischen veröffentlicht in ABI. EPA 1989, 336.

Unterabschnitte 3.1.1 und 3.1.2 der angezogenen Entscheidung). Für einen solchen Mißbrauch bestehen im vorliegenden Fall keinerlei Anhaltspunkte; vielmehr ist es angesichts der Kompliziertheit der Materie verständlich, daß bei der Beschwerdeführerin erhebliche Unsicherheit darüber bestand, welche Beschränkungsform das EPA für die Herstellung der Neuheit akzeptieren würde.

2.3. Die vorliegenden, wieder weitergefaßten Ansprüche sind daher in jedem Falle zu berücksichtigen.

3. Zur formalen Zulässigkeit der Ansprüche ist folgendes auszuführen:

3.1. Ein Verstoß gegen Art. 123 (3) EPÜ durch Erweiterung des Schutzbereiches gegenüber der erteilten Fassung liegt nicht vor. Vielmehr sind in der Fassung für die erste Vertragsstaatengruppe zu dem einzigen Disclaimer, mit dem erteilt wurde (jetziger Disclaimer "a"), zwei weitere ("b" und "c") hinzugekommen; in der Fassung für IT ist an die Stelle des einzigen Disclaimers, mit dem erteilt wurde, der weitergehende Disclaimer "a" getreten, und ein zweiter Disclaimer "b" ist angefügt worden.

3.2. Der Disclaimer "b" (gleichlautend für sämtliche Vertragsstaaten) dient der Abgrenzung gegenüber dem Dokument (8), für das eine Priorität vom 23. Dezember 1977 in Anspruch genommen ist und das u.a. D-Enantiomere einer Struktur offenbart, die sich mit der gemäß Formel I des Streitpatents überschneidet. Die Überschneidung besteht insoweit, als in Formel I des Streitpatents R der Formel II entspricht und -OR<sub>3</sub> gewisse auf Seite 3, Zeilen 8 ff., von (8) für den dortigen Substituenten R<sup>1</sup> genannte Bedeutungen hat. Eine Überprüfung des Prioritätsdokuments zu (8) hat jedoch ergeben, daß von diesem Prioritätsdokument die auf Seite 3, Zeilen 18 bis 22, von (8) genannten Bedeutungen nicht erfaßt sind, daß (8) insofern kein früherer Anmelde- bzw. Prioritätstag zukommt als dem Streitpatent und die letztgenannten Bedeutungen vom Disclaimer "b" daher zu Recht nicht ausgeschlossen werden. Dieser nimmt jedoch die im Prioritätsdokument auf den Seiten 3 bis 4 offenbare Stoffgruppe in zulässiger Weise aus.

3.3. Der Disclaimer "c" in Anspruch 1 für die erste Vertragsstaatengruppe und der ihm inhaltsgleiche Disclaimer "a" im Anspruch 1 für IT (der dasjenige mitausschließt, was bereits durch den einzigen Disclaimer in dem für IT erteilten Anspruch 1 ausgeschlossen wurde und diesen seinerzeitigen Disclaimer daher überflüssig macht) dienen der Abgrenzung gegenüber dem vorveröffentlichten Dokument (9). Auch wenn dieser Disclaimer wegen gewisser Unterschiede in den Bedeutungen von -OR<sub>3</sub> gemäß Streitpatent einerseits und von R, gemäß Anspruch 1 von (9) andererseits nicht exakt der bestehenden Überschneidung Rechnung trägt - so werden z. B. durch ihn auch die ein-

indicate any such abuse; in fact the complexity of the subject-matter makes it understandable that the appellants should have been most unsure as to what form of limitation the EPO would accept for establishing novelty.

2.3 The present claims, reworded in broader terms once again, must therefore be taken into account in each case.

3. Formal admissibility of the claims:

3.1 Article 123(3) EPC is not violated since the protection conferred is no broader than in the version granted. For the first group of Contracting States, two more disclaimers ("b" and "c") have been added to the single one (now "a") found in the version granted; in the version for IT, a broader disclaimer "a" has been introduced instead of the single disclaimer in the version granted and a second one "b" added.

3.2 Disclaimer "b" (worded the same for all the Contracting States) delimits the invention from document (8), which claims priority of 23 December 1977 and discloses inter alia D-enantiomers whose structure overlaps that specified in formula I of the contested patent. This overlap is due to the fact that R in formula I of the contested patent corresponds to formula II and -OR<sub>3</sub> has certain meanings specified on page 3, lines 8 et seq. of (8) for the substituent R<sub>1</sub> referred to in that document. A perusal of the priority document to (8), however, revealed that the meanings specified on page 3, lines 18 to 22, of (8) are not covered by this priority document, that (8) accordingly does not have an earlier filing or priority date than the contested patent and that the last-mentioned meanings of disclaimer "b" are rightly not excluded. The disclaimer nevertheless excludes in a permissible way the group of substances disclosed on pages 3 to 4 of the priority document.

3.3 Disclaimer "c" in Claim 1 for the first group of Contracting States and the identical disclaimer "a" in Claim 1 for IT (which also excludes what was already excluded by the single disclaimer in the Claim 1 granted for IT, therefore making that disclaimer superfluous) delimit the claim from prior publication (9). Owing to certain differences in the meanings of -OR<sub>3</sub> in the contested patent and of R<sub>1</sub> in Claim 1 of (9), this disclaimer does not exactly match the existing overlap: for instance, it also excludes the relevant compounds in which -OR<sub>3</sub> = (C<sub>10</sub>-C<sub>12</sub>)-alkoxy although (9) anticipates only those with (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-alkoxy. Nevertheless, it can be accepted because it eliminates all the

ce droit (cf. points 3.1.1 et 3.1.2 des motifs de la décision en question). Rien n'indique en l'espèce que l'on se trouve en présence d'un tel abus. Vu la complexité du problème, il est bien naturel au contraire que la requérante se soit réellement demandé quelle forme de limitation l'OEB accepterait pour pouvoir conclure à la nouveauté.

2.3 En conséquence, les revendications actuelles, dont la formulation a à nouveau été élargie, doivent absolument être prises en considération.

3. Du point de vue de la forme, en ce qui concerne la recevabilité des revendications, il convient de faire les constatations suivantes:

3.1 Il n'y a pas violation de l'article 123(3) CBE pour cause d'extension de la protection par rapport au texte du brevet délivré. Au contraire, dans le texte destiné au premier groupe d'Etats contractants qui ne comportait qu'un seul disclaimer lors de la délivrance (actuel disclaimer "a"), il a été ajouté deux disclaimers de plus ("b" et "c"). Dans le texte destiné à l'Italie, qui contenait un seul disclaimer lors de la délivrance, ce disclaimer a été remplacé par un disclaimer "a" élargi, et il a été ajouté un second disclaimer "b".

3.2 Le disclaimer "b" (identique pour tous les Etats contractants) sert à délimiter la demande par rapport au document (8) qui revendiquait une priorité en date du 23 décembre 1977 et décrit entre autres des énantiomères D dont la structure correspond en partie à la formule I du brevet attaqué. En effet, dans la formule I du brevet attaqué, R correspond à la formule II donnée dans le document (8) et -OR<sub>3</sub> représente certaines des définitions données pour le substituant R<sub>1</sub> à la page 3, lignes 8 s. dudit document. Il a été constaté toutefois que le document dont la priorité était revendiquée par le document (8) ne couvrait pas les définitions indiquées à la page 3, lignes 18 à 22 du document (8), que le document (8) n'avait donc pas à cet égard de date de dépôt ou de priorité antérieure à celles du brevet attaqué, et que c'est donc avec juste raison que ces définitions n'ont pas été exclues en l'occurrence par le disclaimer "b", lequel exclut toutefois à juste titre le groupe de produits divulgué aux pages 3 et 4 du document de priorité.

3.3 Le disclaimer "c" contenu dans la revendication 1 valable pour le premier groupe d'Etats contractants et le disclaimer "a", de contenu identique, figurant dans la revendication 1 valable pour l'Italie (qui exclut également ce qui avait déjà été exclu par l'unique disclaimer contenu dans la revendication 1 du brevet délivré pour l'Italie, rendant ainsi cet ancien disclaimer superflu) servent à délimiter ces revendications par rapport au document (9) publié antérieurement. Même si du fait de certaines différences existant entre les définitions de -OR<sub>3</sub> selon le brevet attaqué d'une part et de R<sub>1</sub> selon la revendication 1 du document (9) d'autre part, ces disclaimers ne tiennent pas

schlägigen Verbindungen mit  $-OR_3 = (C_{10}-C_{12})$ -Alkoxy ausgeschlossen, obwohl (9) nur diejenigen mit  $(C_1-C_9)$ -Alkoxy vorwegnimmt - so ist er dennoch als zulässig anzusehen, weil er sämtliche Überschneidungen beseitigt, nur in unwesentlichen Details über das streng genommen Erforderliche hinausgeht und diesem gegenüber den Vorzug erheblich besserer Übersichtlichkeit gewießt.

3.4 Die Hinzufügung der Passage "mit einem Gehalt an mindestens 80% D-Form" jeweils am Schluß der Ansprüche 1 sowie 5 bis 8 für die erste Vertragsstaatengruppe und der Ansprüche 1 sowie 5 bis 10 für IT rechtfertigt sich aus Seite 6, Zeilen 11 bis 14, und Seite 10, Zeilen 29 bis 23, der Erstunterlagen, entsprechend Streitpatentschrift Seite 4, Zeilen 21 bis 23, bzw. Seite 5, Zeilen 56 bis 58.

3.5 Bei der Änderung in Formel IX von Anspruch 2 handelt es sich um eine zulässige Korrektur im Sinne von Regel 88 EPÜ, da offensichtlich ist, daß es dort "H" statt "Y" heißen muß.

3.6 Insgesamt unterliegen die Ansprüche keiner Beanstandung im Hinblick auf Art. 123 (2) EPÜ.

4. Der Einwand unzureichender Offenbarung im Hinblick auf die Entscheidung T 206/83 (vgl. Unterabschnitt VI. E (ii) vorliegender Entscheidung) wurde erstmals in der mündlichen Verhandlung des Einspruchsbeschwerdeverfahrens erhoben und ist grundsätzlich als verspätet im Sinne von Art. 114 (2) EPÜ zu betrachten. Seine Berücksichtigung erübrigt sich außerdem schon deswegen, weil dem Hauptantrag der Beschwerdeführerin aus anderen Gründen (vgl. unten Abschnitt 8) nicht stattgegeben werden kann. Dennoch sei angemerkt, daß von der Beschwerdegegnerin weder zur Überzeugung der Kammer dargetan wurde, daß die in Rede stehenden Stoffe notwendige Vorprodukte auch der Variante a) gemäß Streitpatent Anspruch 2 sind, noch daß nicht zwischen dem Prioritätstag von (2) - Juli 1977 - und demjenigen des Streitpatents - Dezember 1977 - möglicherweise etwas zum allgemeinen Fachwissen erwachsen ist, was jene Stoffe der Fachwelt zugänglich machte.

5. Auch bei dem Einwand, nach Wegfall des Beispiels 17 fehle es an einer ausreichenden Stütze in der Beschreibung für Verbindungen mit  $R = III$  (vgl. Unterabschnitt VI. E (iii) vorliegender Entscheidung), handelt es sich um ein verspätetes Vorbringen; denn dieser Wegfall erfolgte bereits durch die am 17. August 1983 vorgelegten neuen Ansprüche ( $R_1 = CF_3$ ,  $R_2 =$  Wasserstoff oder Halogen) und ergibt sich gleichfalls aus dem Disclaimer "b" der am 8. September 1987 als damaligem Hilfsantrag eingereichten Anspruchsfassung. Überdies ist Stütze der Ansprüche in der Beschreibung ein Erfordernis von Art. 84 EPÜ, der keinen Einspruchs-

overlaps, exceeds what is strictly necessary only in very minor details, and has the advantage over the latter of being considerably clearer.

3.4 The addition of the words "with a content of at least 80% D-form" at the end of Claim 1 and of Claims 5 to 8 for the first group of Contracting States, and of Claim 1 and Claims 5 to 10 for IT, is also justified in the light of page 6, lines 11 to 14, and page 10, lines 29 to 33, of the initial documents, corresponding to page 4, lines 21 to 23, and page 5, lines 56 to 58, of the contested patent.

3.5 The amendment made to formula IX in Claim 2 is a permissible correction under Rule 88 EPC since the "Y" should obviously have been an "H".

3.6 All in all the claims are unobjectionable under Article 123(2) EPC.

4. The objection of insufficient disclosure with regard to Decision T 206/83 (cf. point VI. E (ii) of the present decision) was raised for the first time in oral proceedings during the opposition appeal procedure, which means that it was not submitted in due time (Article 114(2) EPC). In fact it need not be considered in any case, there being other reasons why the appellants' main request cannot be granted (cf. point 8 below). It may nevertheless be noted that the respondents succeeded in convincing the Board neither that the substances in question are necessary initial products of variant (a) too, as defined in Claim 2 of the contested patent, nor that between the priority date of (2) - July 1977 - and that of the contested patent - December 1977 - there could have been no developments in general technical knowledge to make those substances accessible to the skilled person.

5. The objection that without Example 17 the description lacked sufficient support for compounds in which  $R = III$  (cf. point VI. E (iii) of the present decision) was not brought in due time. That example was dropped as long ago as 17 August 1983 when the new claims (in which  $R_1 = CF_3$  and  $R_2 =$  hydrogen or halogen) were submitted, as is also evident from disclaimer "b" of the version of the claims filed on 8 September 1987 as a subsidiary request. In any case, support for the claims in the description is a requirement of Article 84 EPC, infringement of which constitutes grounds neither for opposition nor, by extension, for appeal (cf. Arti-

exactement compte du recouplement avec le document (9) - ils excluent par exemple également les composants pertinents dans lesquels  $-OR_3 = (C_{10}-C_{12})$ -alkoxy, bien que le document (9) ne détruisse la nouveauté que des composés ( $C_1 - C_9$ )-alkoxy, ils doivent cependant être considérés comme admissibles, car ils font disparaître tous les points communs, ne vont au-delà du strict nécessaire que pour des détails mineurs, et présentent l'avantage d'être sensiblement plus clairs que la version réduite au strict nécessaire.

3.4 Le membre de phrase "contenant au moins 80 % de configuration D" ajouté à la fin des revendications 1, 5, 6, 7 et 8 prévues pour le premier groupe d'Etats contractants et des revendications 1 et 5 à 10 prévues pour l'Italie se fonde sur les indications figurant dans les pièces initiales de la demande (page 6, lignes 11 à 14 et page 10, lignes 23 à 29) et reprises dans le fascicule du brevet attaqué, page 4, lignes 21 à 23 et page 5, lignes 56 à 58.

3.5 La modification apportée à la formule IX de la revendication 2 est une correction admissible au sens de la règle 88 CBE, vu que la rectification consistant à remplacer "Y" par "H" s'impose effectivement à l'évidence.

3.6 Au total, les revendications n'appellent aucune objection au titre de l'article 123(2) CBE.

4. L'objection relative au caractère insuffisant de l'exposé, au sens où l'entend la décision T 206/83 (cf. supra, point VI.E(ii)) a été soulevée pour la première fois lors de la procédure orale tenue dans le cadre de la procédure de recours faisant suite à la procédure d'opposition, et doit donc être considérée comme n'ayant pas été invoquée en temps utile au sens de l'article 114(2) CBE. Du reste, du seul fait qu'il ne peut pour d'autres motifs être fait droit à la requête principale de la requérante (cf. ci-après, point 8), elle n'a pas à être prise en considération. Il convient cependant de noter que l'intimée n'a pas réussi à convaincre la Chambre que les produits en question étaient également des précurseurs indispensables même dans la variante a) de la revendication 2 du brevet attaqué, et qu'il était exclu qu'entre la date de priorité du document (2) -juillet 1977- et celle du brevet attaqué -décembre 1977- certaines connaissances générales nouvelles de l'homme du métier aient pu mettre ces produits à sa disposition.

5. De même, l'objection selon laquelle, après la suppression de l'exemple 17, les composés dans lesquels  $R = III$  (cf. supra, point VI. E (iii)) ne se fondaient pas suffisamment sur la description, n'a pas été soulevée en temps utile; en effet, cet exemple a été supprimé dès le 17 août 1983, date à laquelle de nouvelles revendications ont été produites ( $R_1 = CF_3$ ,  $R_2 =$  hydrogène ou halogène), et cette suppression ressortait également du disclaimer "b" que comportaient les revendications produites le 8 septembre 1987 dans le cadre de la requête subsidiaire d'alors. En outre, l'exigence selon laquelle les revendications doivent se

und daher auch keinen Beschwerdegrund darstellt (vgl. Art. 100 i.V.m. R. 66(1) EPÜ). Der Einwand ist daher unerheblich.

cle 100 in conjunction with Rule 66(1) EPC). The objection is therefore irrelevant.

fonder sur la description est énoncée à l'article 84 CBE, mais le non-respect de ces dispositions ne constitue pas un motif d'opposition, ni a fortiori de recours (cf. article 100 ensemble la règle 66(1) CBE). Cette objection est donc sans importance dans la présente espèce.

6. Im Rahmen der Neuheitsprüfung ist zunächst zu untersuchen, ob das Bekanntsein einer chemischen Formel, die erkennbar ein (einziges) asymmetrisches Kohlenstoffatom enthält, die Neuheit nicht nur der betreffenden Verbindung in Racematform, sondern auch der zugrundeliegenden Enantiomeren (d- und L-Form bzw. D- und L-Form) zerstört; dies insbesondere im Hinblick auf die Dokumente (1) bis (3), die unstreitig Strukturen offenbaren, die sich mit denen gemäß Streitpatent überschneiden, mit dem einzigen Unterschied, daß in diesem die D-Enantiomeren beansprucht werden, die dort mit keinem Wort erwähnt sind.

6. The first requirement regarding novelty is to establish whether a known chemical formula evidently containing a (single) asymmetrical carbon atom destroys the novelty not only of the compound in the form of its racemate, but also of its enantiomers (d- and L-form or D- and L-form). This applies in particular to documents (1) to (3), which indisputably disclose structures overlapping those described in the contested patent, the only difference being that the latter claims D-enantiomers whereas the former makes no mention of them at all.

6. L'examen de la nouveauté doit tout d'abord consister à déterminer si l'existence d'une formule chimique connue, comportant à ce que l'on peut constater un atome de carbone asymétrique (unique), détruit la nouveauté non seulement du composé concerné lorsqu'il se présente sous la forme racémate, mais également des énantiomères qui le constituent (configuration d et L et D et L); cette question se pose notamment eu égard aux documents (1), (2) et (3), qui divulguent incontestablement des structures présentant certains recoulements avec celles du brevet attaqué, à ceci près que dans ce dernier, il est revendiqué les énantiomères D qui, dans les documents en question, ne sont nullement mentionnés.

6.1 In dieser Frage läßt sich die Kammer von Überlegungen leiten, die sie bereits in ihrer Entscheidung T 181/82 "Spiroverbindungen" (ABl. EPA 1984, 401) zur Neuheit von solchen chemischen Individuen angestellt hat, die zu einer formelmäßig bekannten Stoffgruppe gehören. Im Zusammenhang mit Reaktionsprodukten, die aus der Umsetzung bestimmter Spiroverbindungen mit einem in Form eines Kollektivs definierten (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkylbromid resultierten, hat die Kammer dort streng unterschieden zwischen rein denkgesetzlichem Inhalt einer Information einerseits und deren Offenbarungsgehalt im Sinn einer konkreten Lehre zum technischen Handeln andererseits. Nur eine solche technische Lehre kann neuheitsschädlich sein. Dazu, daß eine solche vorliegt, bedarf es im Fall eines chemischen Stoffes dessen individualisierter Vorbeschreibung. So gehören - wie die Kammer dort ausgeführt hat - zum rein denkgesetzlichen Inhalt des Begriffs (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkyl die acht Reste Methyl (C<sub>1</sub>) Äthyl (C<sub>2</sub>), n- und iso-Propyl (je C<sub>3</sub>) sowie n-, sec-, iso- und tert.-Butyl (je C<sub>4</sub>); in individualisierter Form offenbart ist dagegen nur die Methylgruppe, weil synonym mit dem unteren Eckwert C<sub>1</sub>-Alkyl, nicht dagegen - obwohl umfaßt, aber nicht aufgezählt - sind es die speziellen Alkylgruppen mit zwei oder drei Kohlenstoffatomen und auch nicht die vier vom oberen Eckwert (C<sub>4</sub>) umfaßten einzelnen Reste, weil dieser Eckwert eben Butylreste nur als generischen Begriff offenbart.

6.1 Here the Board is guided by the conclusions it reached in its "Spiro compounds" decision T 181/82 (OJ EPO 1984, 401) concerning the novelty of chemical entities within a group of substances of known formula. With regard to products of the reaction of specific spiro compounds with a (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-alkyl bromide defined as a group, the Board drew a sharp distinction between the purely intellectual content of an item of information and the material disclosed in the sense of a specific teaching with regard to technical action. Only a technical teaching of this kind can be prejudicial to novelty. If any such teaching is to apply in the case of a chemical substance, an individualised description is needed. Thus, as the Board decided in that case, the purely intellectual content of the term (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-alkyl comprises the eight groups methyl (C<sub>1</sub>), ethyl (C<sub>2</sub>), n- and isopropyl (each C<sub>3</sub>), and n-, sec-, iso- and tert.-butyl (each C<sub>4</sub>). Only the methyl group is disclosed in individualised form, however, since this is synonymous with the lower basic value C<sub>1</sub>-alkyl. In contrast, the special alkyl groups with two or three carbon atoms - included but not enumerated are not disclosed in this way; nor are the four individual groups comprised in the upper basic value (C<sub>4</sub>), which discloses butyl groups only as a generic term.

6.1 La Chambre se laisse ici guider par des considérations qu'elle avait déjà développées auparavant dans sa décision T 181/82 "Composés spiro" (JO OEB 1984, 401) au sujet de la nouveauté d'individus chimiques appartenant à un groupe de produits de formule connue. Dans le cas des produits obtenus par réaction de certains composés spiro avec un bromure d'alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub> défini sous la forme d'un ensemble de produits, la Chambre a distingué de manière très stricte entre le contenu purement conceptuel d'une information d'une part et la teneur de l'exposé correspondant compris comme un enseignement concret en vue d'une action technique d'autre part. Seul cet enseignement technique peut détruire la nouveauté. Pour que cet enseignement existe dans le cas d'un produit chimique, il est nécessaire que celui-ci ait été préalablement décrit de manière individualisée. C'est ainsi que, comme la Chambre l'a exposé dans cette décision, si les huit radicaux méthyle (C<sub>1</sub>), éthyle (C<sub>2</sub>), n- et isopropyle (chacun étant C<sub>3</sub>), ainsi que les n-, sec-, iso- et tertio-butyle (chacun étant un C<sub>4</sub>) sont couverts conceptuellement parlant par la définition alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>, en revanche, seul le groupe méthyle est divulgué explicitement, car c'est la valeur limite inférieure C<sub>1</sub>-alkyle, à la différence du groupe alkyles spéciaux à deux ou trois atomes de carbone et des quatre radicaux auxquels peut correspondre la valeur limite supérieure (C<sub>4</sub>), qui, bien que compris dans cette définition, ne sont pas énumérés individuellement, l'indication de cette valeur ne divulguant les radicaux butyle que de manière générique.

6.2 Die Kammer ist der Auffassung, daß dieses Prinzip auch auf den vorliegenden Fall anwendbar ist, insoweit im Stand der Technik auf Grund fachmännischer Interpretation der angegebenen Strukturformeln und wissenschaftlichen Bezeichnungen lediglich Racemate beschrieben sind. Auf Grund des in der Formel enthaltenen asymmetrischen Kohlenstoffatoms können die betreffenden Stoffe zwar in einer Mehrzahl denkgesetzlich vorstellbarer Raumformen

6.2 The Board believes this principle applies in the present case to the extent that, judging by expert interpretations of the structural formulae and scientific designations to be found in the prior art, the latter describes only racemates. Given the asymmetrical carbon atom in the formula, the substances in question can indeed occur in many conceivable configurations (D- and L-enantiomers); that alone does not mean, however, that these configurations are disclosed in

6.2 La Chambre estime que ce principe peut également s'appliquer à la présente espèce dans la mesure où l'état de la technique, à en juger par l'interprétation que donnent les hommes du métier des formules de structure indiquées et des désignations scientifiques, décrit uniquement des racèmes. Les produits concernés peuvent certes se présenter sous une multitude de configurations conceptuellement imaginables (énantiomères D et L), en raison

(D- und L-Enantiomeres) vorkommen; in individualisierter Form offenbart sind diese Raumformen hierdurch allein aber noch nicht. Deshalb wird die Neuheit der D- und der L-Enantiomeren durch die Beschreibung der Racemate nicht zerstört.

6.3. Anders verhält es sich, soweit durch den Stand der Technik die Enantiomeren - gleich mit welcher Bezeichnungsweise (D, d, L, I oder + oder -) namentlich genannt sind und ihre Herstellung möglich ist.

6.4. Die hier vertretene Auffassung steht im Einklang mit der ständigen Rechtsprechung der Kammer zur Neuheit chemischer Stoffe. Danach sind nur solche technische Lehren neuheitsschädlich, die den Stoff als zwangsläufiges Ergebnis eines vorbeschriebenen Verfahrens oder in spezifischer, d. h. individualisierter Form offenbaren (vgl. T 12/81 "Diastereomere", ABI. EPA 1982, 296; T 181/82, "Spiroverbindungen" a.a.O.; T 7/86 "Xanthine", ABI. EPA 1988, 381).

6.5. Die Kammer verkennt bei dieser Betrachtungsweise nicht, daß die beiden Enantiomeren nicht bloß denkgesetzlich 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 erfindenderische Tätigkeit vorbehalten.

7. Wendet man die vorstehend entwickelten Prinzipien auf den vorliegenden Fall an, so ergibt sich das folgende:

7.1. Die Dokumente (1) bis (3) erwähnen Enantiomere mit keinem Wort. Es finden sich auch keine Anhaltspunkte dafür, daß im Zuge der angegebenen Herstellungsverfahren - etwa wegen des Einsatzes optisch aktiver Ausgangsstoffe - die Enantiomeren anfallen könnten. Dies legt die Kammer so aus, daß in diesem Stand der Technik ausschließlich Racemate beschrieben sind, welche die Neuheit der im Streitpatent beanspruchten D-Formen nicht tangieren. Diese Beurteilung muß auch für Produkte nach dem Streitpatent gelten, die - wie zuletzt beansprucht - "einen Gehalt an mindestens 80% D-Form" aufweisen: denn - wie in Abschnitt 6.5 ausgeführt - haben Überlegungen über eine mögliche Racemat-Trennung oder Anreicherung eines Enantiomeren bei der Beurteilung der Frage der Neuheit auszuscheiden.

7.2. Die in (4) beschriebenen Strukturen sind von denjenigen des Streitpatents unstreitig verschieden, weshalb dieses Dokument ebenfalls nicht neuheitsschädlich ist.

individualised form. The novelty of the D- and L-enantiomers is therefore not destroyed by the description of the racemates.

6.3 The situation is different if the state of the art includes enantiomers - howsoever designated (D, d, L, I or + or -) - which are specifically named and can be produced.

6.4 The Board's present view accords with its established case law on the novelty of chemical substances whereby the only technical teachings prejudicial to novelty are those which disclose a substance as the inevitable result of a prescribed method or in specific, i.e. individualised, form (cf. T 12/81, "Diastereomers", OJ EPO 1982, 296; T 181/82, "Spiro compounds", loc. cit.; T 7/86, "Xanthines", OJ EPO 1988, 381).

6.5 In taking this view the Board is aware that the two enantiomers, far from falling merely intellectually within the definition of the structure in question, actually exist unseparated in the racemate. Generally, the latter can also be separated by converting the enantiomers into a mixture of diastereomers, e.g. using optically active substances, then resolving the mixture and recovering the enantiomers from the resulting products. These considerations are immaterial to the question of novelty, however, and will be more usefully applied to the examination as to inventive step.

7. If these principles are adopted in the present case, the following emerges:

7.1 Documents (1) to (3) say nothing about enantiomers, nor is there any suggestion that they could occur during the manufacturing process described - say through the use of optically active starting materials. The Board concludes that this prior art is concerned only with racemates which do not affect the novelty of the D-forms claimed in the contested patent. This assessment must also apply to products according to the contested patent which - as finally claimed - have "a content of at least 80% D-form". For, as stated under point 6.5, any consideration of the possibility of racemate separation or enantiomer enrichment must be ruled out in the assessment of novelty.

7.2 The structures described in (4) are indisputably different from those in the contested patent, so that document is not prejudicial to novelty either.

de la présence dans la formule de l'atome de carbone asymétrique; ces configurations n'en sont pas divulguées pour autant de manière individualisée. C'est pourquoi la nouveauté des énantiomères D et L n'est pas détruite par la description des racémates.

6.3 La situation est différente pour les énantiomères, dans la mesure où ils sont nommément cités dans l'état de la technique - quelle que soit la manière dont ils sont désignés (D, d, L, I ou + ou -, - et où leur préparation est possible.

6.4 Le point de vue défendu ici est dans la droite ligne de la jurisprudence constante de la Chambre en ce qui concerne la nouveauté des produits chimiques, jurisprudence qui veut que la nouveauté ne puisse être détruite que par les enseignements techniques dans lesquels le produit est présenté comme nécessairement obtenu par un procédé décrit antérieurement ou exposé sous une forme spécifique, c'est-à-dire individualisée (cf. décisions T 12/81 "Diastéréoisomères" JO OEB 1982, 296; T 181/82 "Composés spiro", loc. cit.; T 7/86 "Xanthines", JO OEB 1988, 381).

6.5 La Chambre n'ignore pas ce faisant que non seulement les deux énantiomères rentrent d'un point de vue conceptuel dans la définition des structures indiquées, mais encore qu'ils se trouvent effectivement dans le racémate sans être séparés. Un mode classique de séparation consiste à transformer les énantiomères en un mélange de diastéréoisomères, par exemple à l'aide de produits optiquement actifs, à décomposer celui-ci, puis à isoler les énantiomères parmi les produits obtenus. De telles considérations ne peuvent cependant intervenir dans le cadre de l'examen de la nouveauté, elles ne peuvent jouer en effet que pour l'examen de l'activité inventive.

7. Si l'on applique les principes énoncés ci-dessus à la présente espèce, on constate que:

7.1 Les énantiomères ne sont nullement mentionnés dans les documents (1), (2) et (3). Rien n'indique non plus que des énantiomères pourraient apparaître au cours du procédé de préparation indiqué, par exemple du fait de l'utilisation de produits de départ optiquement actifs. La Chambre en conclut qu'il n'est décrit dans cet état de la technique que des racémates qui n'affectent pas la nouveauté des configurations D revendiquées dans le brevet attaqué. Ceci doit également valoir pour ceux des produits selon le brevet attaqué qui - comme cela est revendiqué dans le dernier texte soumis - "contiennent au moins 80% de configuration D". En effet, la question d'une séparation possible du racémate ou d'un enrichissement possible d'un énantiomère ne doit pas intervenir lors de l'appréciation de la nouveauté (cf. supra, point 6.5).

7.2 Les structures décrites dans le document (4) sont indiscutablement différentes de celles mentionnées dans le brevet attaqué; c'est pourquoi ce document ne détruit pas lui non plus la nouveauté du brevet.

7.3.Das nicht vorveröffentlichte Dokument (7) erwähnt zwar auf Seite 4, zweiter Absatz, namentlich die rechts- und linksdrehenden Formen von mit dem Streitpatent sich überschneidenden Strukturen. Die betreffende Stelle fehlt jedoch in den zugrundeliegenden Prioritätsdokumenten. (7) ist daher insoweit nicht prioritätsälter und zerstört somit die Neuheit des Streitpatents nicht, da im übrigen das zu (1) bis (3) Gesagte gilt.

7.3 Document (7) - not a prior publication - does in fact refer specifically (on page 4, second paragraph) to the dextro- and laevorotatory forms of structures overlapping those in the contested patent. No corresponding passage is to be found in the priority documents, however. Document (7) does not therefore enjoy priority in this respect and so does not destroy the novelty of the contested patent, quite apart from which the comments made on (1) to (3) also apply.

7.3 Le document (7), qui n'a pas été publié antérieurement, mentionne certes nommément à la page 4, deuxième alinéa, les formes lévogyres et dextrogyres de structures se recoupant avec celles dont il est fait état dans le brevet attaqué. Mais le passage en question n'existe pas dans les documents dont la priorité est revendiquée par le document (7). Le document (7) ne constitue donc pas à cet égard une antériorité du fait de sa date de priorité et ne détruit donc pas la nouveauté du brevet attaqué puisque par ailleurs ce qui a été dit des documents (1), (2) et (3) vaut également pour le document (7).

7.4.Das ebenfalls nicht vorveröffentlichte Dokument (8) scheidet als neuheitsschädlich auf Grund des Disclaimers "b" aus (vgl. hierzu Unterabschnitt 3.2 vorliegender Entscheidung), der in richtiger Weise von den durch die breite allgemeine Formel I definierten Verbindungen gemäß Streitpatent nicht nur die in den Beispielen und sonstwo in (8) konkret genannten Einzelverbindungen ausnimmt, sondern die ganze von der Offenbarung (allgemeine Formel) dieses Dokuments umfaßte Stoffgruppe, soweit dieser tatsächlich eine ältere Priorität als dem Streitpatent zukommt.

7.4 Document (8) - not a prior publication either - is likewise unprejudicial to novelty in view of disclaimer "b" (see point 3.2 of the present decision). That disclaimer properly excludes from the compounds defined by the contested patent's broad general formula I not only the individual compounds specifically named in the examples and elsewhere in (8), but also the entire group of substances disclosed in it (in the general formula) where that group's priority does indeed predate that of the contested patent.

7.4 De même le document (8), qui n'a pas été publié antérieurement lui non plus, ne détruit pas la nouveauté du brevet, ceci en raison de l'existence du disclaimer "b" (cf. ci-dessus, point 3.2), qui exclut à juste titre des composés selon le brevet attaqué définis par la formule I, très générale, non seulement les composés spécifiques cités concrètement dans les exemples et autres pièces du document (8), mais également tout le groupe de produits que recouvre l'exposé de ce document (formule générale), dans la mesure où ce document jouit effectivement d'une priorité plus ancienne que le brevet attaqué.

7.5.Das Gleiche gilt hinsichtlich (9) auf Grund des Disclaimers "c" für die erste Vertragsstaatengruppe bzw. des Disclaimers "a" für IT. Dieses Dokument ist daher gleichfalls nicht neuheitsschädlich.

7.5 The same applies to (9) in the light of disclaimer "c" for the first group of Contracting States and disclaimer "a" for IT. Accordingly, this document is also non-prejudicial to novelty.

7.5 Le même raisonnement vaut également pour le document (9), en raison du disclaimer "c" prévu pour le premier groupe d'Etats contractants et du disclaimer "a" prévu pour l'Italie. Le document (9) ne détruit donc pas lui non plus la nouveauté du brevet.

8.Für die Untersuchung auf erforderliche Tätigkeit gemäß Art. 56 EPÜ ist von dem nicht vorveröffentlichten Stand der Technik nach (7) und (8) abzusehen; d.h. es sind nur (1) bis (4) und (9) in Betracht zu ziehen.

8. With regard to inventive step (Article 56 EPC), the state of the art in (7) and (8) - not prior publications - may be disregarded, i.e. only (1) to (4) and (9) are to be considered.

8. Pour l'appréciation de l'activité inventive au regard de l'article 56 CBE, il n'y a pas lieu de tenir compte de l'état de la technique non publié antérieurement que constituent les documents (7) et (8); en d'autres termes, seuls les documents (1) à (4) et le document (9) sont à prendre en considération.

8.1.Als nächster Stand der Technik können die den beanspruchten D-Enantiomeren entsprechenden Racemate angesehen werden. Diese sind für diejenigen beanspruchten Verbindungen, in denen R = II oder III ist, je nach dem maßgeblichen Teilbereich in (1), (2), (3) oder (9) offenbart; die Racemate derjenigen Verbindungen, in denen R = IV, V oder VI ist, sind in den genannten Dokumenten zwar nicht offenbart, doch ist die erforderliche Tätigkeit hinsichtlich der entsprechenden D-Enantiomeren nicht getrennt zu untersuchen, weil die Beschwerdeführerin hierauf - wie die mündliche Verhandlung ergeben hat - keinen eigenen Antrag richten wollte.

8.1 The racemates corresponding to the claimed D-enantiomers may be regarded as the closest state of the art. For the claimed compounds in which R = II or III, these racemates are disclosed partly in each of (1), (2), (3) and (9); the racemates of those compounds in which R = IV, V or VI are not in fact disclosed in the said documents, but no separate communication as to inventive step is required in respect of the D-enantiomers in question since the appellants - as emerged from the oral proceedings - did not wish to make a special request to that effect.

8.1 On peut considérer que les racémates correspondant aux énantiomères D revendiqués constituent l'état de la technique le plus proche. Pour ceux des composés revendiqués dans lesquels R correspond à la formule II ou III, ces racémates sont divulgués dans les documents (1), (2), (3) ou (9), suivant les composés considérés; les racémates des composés dans lesquels R correspond à la formule IV, V ou VI ne sont certes pas divulgués dans les documents cités, néanmoins il n'y a pas lieu d'apprécier à part l'activité inventive pour ce qui est des énantiomères D qui leur correspondent, car la requérante ne comptait pas présenter de requête spéciale pour les revendiquer, comme la procédure orale l'a révélé.

8.2.Ausgehend von den Racematen gemäß (1) bis (3) und (9) als nächstem Stand der Technik kann die dem Streitpatent zugrundeliegende Aufgabe darin gesehen werden, Verbindungen anzugeben, von denen eine wesentlich kleinere Menge für die Bekämpfung unerwünschten Pflanzenwuchses ausreicht. Als Lösung stellt das Streitpatent gemäß Anspruch 1 des Hauptantrags die Verbindungen der Formel I bereit.

8.2 Assuming the racemates specified in (1) to (3) and (9) to be the closest state of the art, the problem addressed by the contested patent may be seen as that of specifying compounds of which a considerably smaller quantity will be sufficient to combat unwanted plant growth. The solution proposed by the contested patent in Claim 1 of the main request comprises the compounds in formula I.

8.2 Si l'on admet que les racémates définis dans les documents (1), (2) et (3) et dans le document (9) correspondent à l'état de la technique le plus proche, on peut estimer que le brevet attaqué a fondamentalement pour objet des composés dont une dose considérablement réduite suffit pour lutter contre des plantes nuisibles. La solution offerte par le brevet attaqué- revendication 1 de la requête principale- consiste à proposer les composés de formule I.

8.3.Auf Grund des am 17.Mai 1985 vorgelegten Versuchsberichtes ist es glaubhaft, daß die bestehende Aufgabe auch tatsächlich gelöst ist.	8.3 The test report filed on 17 May 1985 indicates that the problem is indeed solved.	8.3 Le compte rendu d'expériences du 17mai 1985 donne à penser que ce problème a été effectivement résolu.
8.4.Zur erfinderischen Tätigkeit ist folgendes auszuführen:	8.4 Inventive step	8.4 En ce qui concerne l'activité inventive, il y a lieu de formuler les observations suivantes:
8.4.1.Es gehörte schon lange vor dem Prioritätstag des Streitpatents zum allgemeinen Fachwissen, daß bei physiologisch aktiven Substanzen (z. B. Herbiziden, Fungiziden, Insektiziden, Wachstumsregulatoren, aber auch Pharmazeutika oder Nährstoffen), die ein asymmetrisches Kohlenstoffatom aufweisen und daher in Form eines Racemats oder eines von zwei Enantiomeren vorliegen können, häufig eines der Enantiomeren eine quantitativ höhere Wirkung aufweist als das andere bzw. als das Racemat. Stellt sich demnach - wie hier - die Aufgabe, ausgehend von einem physiologisch aktiven Racemat Wirkstoffe zu entwickeln, die die betreffende physiologische Aktivität in erhöhtem Ausmaß aufweisen, so liegt es nahe, zunächst einmal, d.h. bevor man etwa an die Synthese strukturell abgewandelter Produkte denkt, die beiden Enantiomeren in isolierter Form herzustellen und zu testen, ob das eine oder andere von ihnen aktiver ist als das Racemat ("obvious to try"). Solche Versuche sind übliche Routine. Es entspricht ständiger Rechtsprechung der Kammer, daß eine überlegene Wirkung dann keine erfinderische Tätigkeit begründen kann, wenn sie sich aus naheliegenden Versuchen ergibt. Da im vorliegenden Fall Versuche mit den Enantiomeren angesichts der bestehenden Aufgabe nahelagen, beruht das Auffinden der geltend gemachten Wirkung der D-Enantiomeren, verglichen mit entsprechenden Racematen, nicht auf erfinderischer Tätigkeit.	8.4.1 Long before the contested patent's priority date, it was generally known to specialists that, in physiologically active substances (e.g. herbicides, fungicides, insecticides and growth regulators, but also pharmaceuticals and foodstuffs) with an asymmetrical carbon atom enabling them to occur in the form of a racemate or one of two enantiomers, one of the latter frequently has a quantitatively greater effect than the other or than the racemate. If - as here - the aim is therefore to develop agents with increased physiological activity from a physiologically active racemate the obvious first step - before any thought is given, say, to synthesising structurally modified products - is to produce the two enantiomers in isolation and test whether one or the other is more active than the racemate. Such tests are routine. Under established Board case law, an enhanced effect cannot be adduced as evidence of inventive step if it emerges from obvious tests. Since, in the present case, tests with the enantiomers were obvious in view of the task at hand, discovery of the claimed effect of the D-enantiomers compared with corresponding racemates does not involve an inventive step.	8.4.1 Bien avant la date de priorité du brevet attaqué, tous les hommes du métier savaient que, dans les substances physiologiquement actives (comme par exemple, les herbicides, les fongicides, les insecticides, les régulateurs de croissance, mais également les produits pharmaceutiques ou les substances nutritives) comportant un atome de carbone asymétrique et pouvant donc se présenter sous la forme d'un racémate ou de l'un des deux énantiomères possibles, l'un de ces énantiomères présente fréquemment une activité quantitative supérieure à celle de l'autre ou du racémate. Si donc, comme dans la présente invention, l'on se propose de préparer à partir d'un racémate physiologiquement actif des substances présentant cette activité physiologique de façon accrue, il est évident qu'avant de passer à la synthèse de produits de structure modifiée, on va commencer par isoler les deux énantiomères et faire des essais pour voir si l'un d'eux est plus actif que le racémate ("obvious to try"). De telles expériences relèvent de la routine. Selon la jurisprudence constante de la Chambre, une activité supérieure ne saurait impliquer une activité inventive si elle peut être constatée à partir d'expériences évidentes. Vu que dans la présente espèce les expériences effectuées avec les énantiomères étaient évidentes dans la perspective du problème à résoudre, la découverte de l'activité des énantiomères D qui a été revendiquée, comparée à celle des racemates correspondants, n'implique pas une activité inventive.
8.4.2.Es ist anzumerken, daß dieser Schluß nur begrenzt verallgemeinerungsfähig ist. So mag man sehr wohl zu einem anderen Resultat gelangen, wenn es um Verbindungen mit mehr als einem asymmetrischen Kohlenstoffatom geht, so daß sich die Zahl der in Frage kommenden Isomeren exponentiell vervielfacht. Ferner mag in einem Fall, wo schon das zugrundeliegende Racemat zwar bekannt ist, aber abseits des Entwicklungstrends liegt, die durch dessen Aufspalten erfolgende Bereitstellung der Enantiomeren erfinderisch sein. Auch sind weitere Fälle denkbar - z.B. Gewinnung aktiver oder qualitativ anders wirkender Enantiomeren aus im wesentlichen inaktiven bzw. verschiedenen wirkenden Racematen -, in denen sich ein anderes Ergebnis aufdrängt. Solche besonderen Gesichtspunkte wurden aber im vorliegenden Fall weder von den Beteiligten vorgebracht, noch sind sie für die Kammer ersichtlich.	8.4.2 It should be noted that this conclusion can be generalised only to a limited extent. Thus the outcome might very well differ with compounds having more than one asymmetrical carbon atom, the number of possible isomers multiplying exponentially. Moreover if the basic racemate were indeed known but not in line with the general technical trend, the proposal that enantiomers be produced by splitting the racemate could be inventive. Other cases are also conceivable in which a different result would be achieved - e.g. the isolation of active enantiomers, or ones with a qualitatively different activity, from essentially inactive racemates or ones acting differently. In the present case, however, no such special aspects were put forward by the parties involved, nor are any evident to the Board.	8.4.2 Il convient de noter que cette conclusion ne peut être systématiquement généralisée. Le résultat obtenu pourrait en effet être tout autre avec des composés comportant plus d'un atome de carbone asymétrique, car le nombre des isomères envisageables serait multiplié de manière exponentielle. Il se pourrait également que, dans le cas où le racémate de base est connu mais négligé par les chercheurs, l'obtention des énantiomères par séparation à partir de ce racémate implique une activité inventive. On peut également penser à d'autres cas de figure donnant un autre résultat - par exemple, obtention d'énantiomères actifs ou ayant un effet qualitatif différent à partir de racémates essentiellement inactifs ou à effet différent. Or, dans la présente espèce, les parties n'ont pas fait valoir de tels arguments, et pour la Chambre, ils ne s'imposent pas.
8.4.3.Der Hinweis der Beschwerdeführerin auf den verschiedenen Wirkungsmechanismus der beanspruchten Verbindungen, verglichen mit denjenigen nach (4), rechtfertigt angesichts der allgemeinen Natur der obigen Überlegungen ebenso wenig eine andere Beurteilung, wie dies andererseits die Ausführungen der Beschwerdegegnerin zur Identität der d- mit den D-Enantio-	8.4.3 Given the general nature of these considerations, the appellants' reference to the claimed compounds' different functioning compared with those described in (4) no more justifies a different assessment than do the respondents' arguments that the d-enantiomers are identical to the D-enantiomers in (4) and possibly also in (9). For if it was obvious to test whether one of	8.4.3 Vu la nature générale des considérations qui précédent, le fait que la requérante ait attiré l'attention sur le mode d'action différent des composés revendiqués par rapport à ceux décrits dans le document (4) ne permet pas de porter une autre appréciation, pas plus que ne le permettent les explications données par l'intimée au sujet du caractère identique des énantiomères d et D

meren in (4) und eventuell auch in (9) tun; denn lag es nahe zu versuchen, ob eines der Enantiomeren irgendeines gängigen Racemats mit physiologischer Aktivität aktiver ist als dieses Racemat selbst, so kommt es nicht mehr darauf an, welche Raumform sich dabei als aktiver erweist und ob dieses Ergebnis mit dem nächsten Stand der Technik lückenlos im Einklang steht.

8.4.4 Auch die - zugunsten der Beschwerdeführerin als zutreffend unterstellte - Tatsache, daß im vorliegenden Falle die D-Enantiomeren nicht bloß die doppelte, sondern etwa die vierfache Wirksamkeit der entsprechenden Racemate zeigen, können an der obigen Beurteilung nichts ändern; denn wenn es für den Fachmann nahelag, in Erwartung einer Lösung der bestehenden Aufgabe, d. h. einer erhöhten Aktivität, Versuche mit Enantiomeren anzustellen, so kann das zahlenmäßige Ausmaß der Aktivitätserhöhung in der Regel nicht dazu führen, solche naheliegenden Versuche nachträglich als erfinderisch zu bewerten.

Dahingestellt bleiben mag, ob Extremfälle, in denen der Wirksamkeitsfaktor so hoch ist, daß sich der Sachverhalt dem der Gewinnung eines aktiven Enantiomeren aus einem inaktiven Racemat annähert, möglicherweise anders beurteilt werden könnten. Bei einem Faktor von bloß 4 erscheint dies jedenfalls nicht angebracht.

8.4.5 Zusammenfassend ergibt sich, daß der Lösungsvorschlag nach Anspruch 1 nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruht.

9. Anspruch 2 betrifft ein Verfahren zur direkten Herstellung der D-Enantiomeren nach Anspruch 1, in zwei Varianten, a und b. Dieses Verfahren ist zwar im gesamten entgegengehaltenen Stand der Technik nicht beschrieben, also neu; doch wurde seitens der Beschwerdeführerin kein Sachverhalt geltend gemacht und ist für die Kammer auch kein solcher ersichtlich, wonach dieses Verfahren als erfinderisch anzusehen wäre. Da im übrigen über einen Antrag nur als Ganzes entschieden werden kann, muß Anspruch 2 schon deswegen das rechtliche Schicksal des Anspruchs 1 teilen.

10. Das gleiche gilt für die Ansprüche 3 und 4, die nur eine andere Ausprägung der Lehre nach Anspruch 1 darstellen und daherebenfalls nicht patentfähig sind.

11. Die Ansprüche 5 bis 8 für die erste Vertragsstaatengruppe bzw. 5 bis 10 für IT richten sich auf unter Anspruch 1 fallende Einzelverbindungen, für die abgesehen von dem noch zu behandelnden Hilfsantrag - keine eigene Patentfähigkeit geltend gemacht wurde. Sie sind im Rahmen des Hauptantrages gleichfalls nicht rechtsbeständig.

12. Die Beschwerde hat daher im Umfang des Hauptantrags keinen Erfolg.

the enantiomers of any common racemate having physiological activity is more active than the racemate itself, it no longer makes any difference which configuration proves more active or whether this result accords entirely with the closest state of the art.

8.4.4 The conclusion reached above is not affected even by the circumstance that the D-enantiomers in question exhibit not merely double but approximately four times the effectiveness of the relevant racemates - a fact adduced by the appellants and accepted by the Board. After all, if tests with enantiomers suggested themselves to a skilled person as an obvious way of arriving at a solution offering increased activity, the extent of that increase could not as a rule be taken as an indication that the tests - obvious as they were - involved an inventive step.

For present purposes there is no need to try and establish whether a different view might be taken in extreme cases where the efficiency factor is so high that the process virtually involves obtaining an active enantiomer from an inactive racemate. With a factor of only 4, that would certainly appear inappropriate.

8.4.5 To sum up, the solution proposed in Claim 1 does not involve an inventive step.

9. Claim 2 concerns a method for the direct manufacture, in two varieties: a and b, of the D-enantiomers claimed in Claim 1. Although this method is not described in the prior art cited, and is therefore new, the appellants advanced no argument as to why it should be regarded as inventive and none are evident to the Board. Moreover a decision can only be given on a request as a whole, so for that reason alone Claim 2 must share the legal fate of Claim 1.

10. The same goes for Claims 3 and 4, which merely express the teaching in Claim 1 differently and are therefore not grantable either.

11. Claims 5 to 8 for the first group of Contracting States and 5 to 10 for IT relate to individual compounds under Claim 1, which - leaving aside the subsidiary request still to be dealt with - were not claimed to be patentable on their own. Nor are they legally valid for the purposes of the main request.

12. As far as the main request is concerned, the appeal is therefore unsuccessful.

dans le document (4), voire même dans le document (9): en effet, dès lors qu'il était évident d'étudier expérimentalement si l'un des énantiomères d'un quelconque racémate connu a une activité physiologique supérieure à celle de ce racémate lui-même, peu importe de savoir quelle configuration se révèle alors être la plus active et si ce résultat est parfaitement en accord avec l'état de la technique le plus proche.

8.4.4 Même si l'on admet avec la requérante que dans le cas présent, les énantiomères D présentaient effectivement une activité qui était non seulement le double, mais le quadruple de celle des racémates correspondants, l'argumentation développée ci-dessus n'en est pas pour autant ébranlée. En effet, dès lors qu'il était évident pour l'homme du métier de procéder à des expériences avec des énantiomères dans l'espoir de résoudre le problème posé, c'est-à-dire d'obtenir une activité plus élevée, l'indication chiffrée de cet accroissement de l'activité ne peut d'une manière générale permettre de conclure a posteriori que ces expériences évidentes impliquent une activité inventive.

Nous n'examinerons pas ici si le jugement porté devrait être différent pour des cas extrêmes, lorsque l'accroissement de l'activité est si important que la situation est plus proche de celle d'une obtention d'un énantiomère actif à partir d'un racémate inactif. L'activité n'étant multipliée que par 4, il ne semble pas utile d'étudier cette question.

8.4.5 Il apparaît en conclusion que la solution proposée selon la revendication 1 n'implique pas d'activité inventive.

9. La revendication 2 concerne un procédé de préparation directe d'énan-tiomères D selon la revendication 1, procédé comportant deux variantes: a et b. Ce procédé n'étant décrit dans aucune antériorité, il est donc nouveau; toutefois, aucun argument tendant à montrer que ce procédé implique une activité inventive n'a été avancé par la requérante, ni n'a été retenu par la Chambre. Au demeurant, du seul fait que la Chambre ne peut statuer que sur la totalité d'une requête, la revendication 2 doit partager le sort de la revendication 1.

10. Il en va de même des revendications 3 et 4 qui ne constituent qu'un autre aspect de l'enseignement selon la revendication 1 et ne sont donc pas davantage admissibles.

11. Les revendications 5 à 8, prévues pour le premier groupe d'Etats contractants, tout comme les revendications 5 à 10 prévues pour l'Italie, portent sur différents composés couverts par la revendication 1, qui n'ont pas été revendiqués spécialement, si l'on fait abstraction de la requête subsidiaire qui reste encore à examiner. Ces revendications elles non plus ne sont pas admissibles dans le cadre de la requête principale.

12. Il ne peut donc être fait droit au recours pour ce qui est de la requête principale.

**Zum Hilfsantrag**

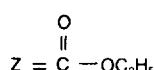
13. Die beiden Ansprüche entsprechen im wesentlichen den ursprünglichen Ansprüchen 9 und 10 bzw. den erteilten Ansprüchen 7 und 8 für die erste Vertragsstaatengruppe sowie 9 und 10 für IT. Zur Beschränkung auf "mindestens 80% D-Form" siehe Unterabschnitt 3.4 vorliegender Entscheidung. Die Ansprüche unterliegen somit keiner formalen Beanstandung.

14. Die Einwände unzureichender Offenbarung und Fehlens eines Beispiels für die Verbindungen, worin R = III (vgl. Abschnitte 4 und 5 vorliegender Entscheidung), sind von vornherein gegenstandslos, weil solche Verbindungen von den Ansprüchen des Hilfsantrages nicht umfaßt werden.

15. Gegenüber dem gesamten im Verfahren befindlichen Stand der Technik ist der Gegenstand beider Ansprüche neu, weil die beiden beanspruchten Verbindungen mit einer Benzthiazolyloxy- bzw. Benzoaxazolyloxygruppe darin nicht offenbart sind.

16. Zur erfinderischen Tätigkeit ist folgendes auszuführen:

16.1. Als nächster vorveröffentlichter Stand der Technik, von dem bei der Untersuchung auf erfinderische Tätigkeit auszugehen ist, kommen nur die in (1), (2), (3) und (9) genannten Verbindungen in Frage, worin R = II oder III. Nach Auffassung der Kammer kommt insgesamt am nächsten die Verbindung 10 auf Seite 9 von (1), die mit beiden beanspruchten Verbindungen hinsichtlich der in Formel I gezeichneten Grundstruktur sowie der Bedeutung



übereinstimmt und als Substituenten R auch einen lediglich durch ein Chloratom substituierten Heterocyclyloxyrest enthält, bei dem es sich allerdings um einen Pyridyloxyrest handelt, wobei außerdem die Stereokonfiguration am asymmetrischen Kohlenstoffatom nicht angegeben ist, so daß davon auszugehen ist, daß es sich um das Racemat handelt (vgl. hierzu sinngemäß die Ausführungen der Abschnitte 6 und 7).

16.2. Für die Verbindung des Anspruchs 2, die mit denjenigen des Beispiels 20 der Streitpatentschrift identisch ist, wurde in dem Versuchsbericht vom 17. Mai 1985 zwar eine Überlegenheit gegenüber dem entsprechenden Racemat glaubhaft gemacht (Seite 3 der Tabelle, Verbindung 20); da dieses Racemat jedoch, soweit ersichtlich, nicht dem nachgewiesenen Stand der Technik angehört, ist dieser Effekt nicht relevant. Ein unerwarteter Effekt gegenüber dem nach Auffassung der Kammer nächsten Stand der Technik (Verbindung 10 von (1)) oder anderen vorveröffentlichten Stoffen wurde nicht geltend gemacht. Als Aufgabe des Streitpatents wird daher nur der Vorschlag weiterer Stoffe mit guter Herbizidaktivität angesehen. Die tatsächliche Lösung dieser Aufgabe durch Bereitstellung der bean-

**Re the subsidiary request**

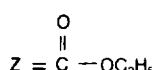
13. The two claims are essentially the same as the original Claims 9 and 10 and the granted Claims 7 and 8 for the first group of Contracting States, and Claims 9 and 10 for IT. Regarding the restriction to "at least 80% D-form", see point 3.4 of the present decision. There are thus no formal objections to the claims.

14. The arguments of insufficient disclosure and lack of any example of the compounds in which R = III (cf. points 4 and 5 of the present decision) are irrelevant from the outset because such compounds are not covered by the claims in the subsidiary request.

15. The subject-matter of both claims is new vis-à-vis all the prior art considered in the course of the proceedings, which discloses neither of the claimed compounds containing one benzothiazolyloxy or benzoaxazolyloxy group.

**16. Inventive step**

16.1 Only the compounds specified in (1), (2), (3) and (9) in which R = II or III may be considered as the closest published prior art for the purposes of inventive step. In the Board's opinion the closest compound overall is compound 10 on page 9 of (1), which is identical to the two compounds claimed as regards both the basic structure indicated in Formula 1 and also the meaning



and which also contains as an R substituent a heterocyclyloxy group in which only a chlorine atom is substituted (actually, a pyridyloxy group). Moreover the stereo configuration on the asymmetrical carbon atom is not indicated, which suggests that the racemate is involved (cf. the similar comments in points 6 and 7).

16.2 The test report dated 17 May 1985 did show convincingly that the compound in Claim 2 - identical to that in Example 20 in the contested patent - was superior to the corresponding racemate (page 3 of the table, compound 20); however, since this racemate does not, as far as can be seen, form part of the proven prior art, this effect is irrelevant. No claim was made with regard to an unexpected effect by comparison with what the Board considered the closest prior art (compound 10 in (1)) or with other substances in publications pre-dating the contested patent. The problem to be solved by the contested patent is therefore regarded as being merely to suggest further substances with good herbicidal activity. The information concerning compound 20 in the test report dated 17 May 1985

**Requête subsidiaire**

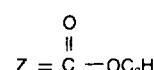
13. Les deux revendications concernées correspondent pour l'essentiel aux revendications initiales 9 et 10, et, dans le texte du brevet délivré, aux revendications 7 et 8 prévues pour le premier groupe d'Etats contractants et 9 et 10 prévues pour l'Italie. Pour ce qui est de la restriction "contenant au moins 80% de configuration D", voir ci-dessus point 3.4. Ces deux revendications n'appellent donc pas d'objection d'un point de vue formel.

14. Les objections relatives au caractère insuffisant de l'exposé et à l'absence d'exemple de composés dans lesquels R = III (cf. ci-dessus, points 4 et 5) sont à écarter d'emblée, car ces composés ne sont pas couverts par les revendications qui font l'objet de la requête subsidiaire.

15. L'objet de ces deux revendications est nouveau par rapport à l'ensemble de l'état de la technique cité au cours de la procédure, puisque les deux composés revendiqués comportant un groupe benzothiazolyloxy ou benzoaxazolyloxy n'y sont pas divulgués.

16. En ce qui concerne l'activité inventive, il convient de formuler les remarques suivantes:

16.1 L'état de la technique le plus proche, sur lequel il convient de se fonder pour l'examen de l'activité inventive, ne fait état que des composés dans lesquels R = II ou III, cités dans les documents (1), (2), (3) et (9). Au total, d'après la Chambre, dans l'état de la technique, le composé le plus proche est le composé 10 mentionné à la page 9 du document (1), qui correspond aux deux composés revendiqués pour ce qui est de la structure de base indiquée dans la formule I et de la signification

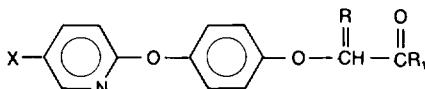


et qui comporte également comme substituant R un radical hétérocycloloxy substitué uniquement par un atome de chlore, radical qui est en fait un radical pyridyloxy; il faut en outre noter ici que la configuration stéréo de l'atome de carbone asymétrique n'est pas indiquée, de sorte qu'il faut considérer qu'il s'agit du racémate (cf. à ce sujet les développements figurant aux points 6 et 7).

16.2 Le compte rendu d'expériences du 17 mai 1985 tend certes à montrer la supériorité du composé selon la revendication 2, identique à celui de l'exemple 20 du fascicule du brevet attaqué, par rapport au racémate correspondant (page 3 du tableau figurant dans le compte rendu, composé 20). Etant donné toutefois que, pour autant que l'on sache, ce racémate n'est pas mentionné dans l'état de la technique, cet effet ne peut entrer en ligne de compte. Il n'a pas été revendiqué d'effet inattendu par rapport au composé 10 du document (1) correspondant pour la Chambre à l'état de la technique le plus proche ou par rapport à d'autres substances mentionnées dans des publications antérieures. Il est donc considéré que le brevet attaqué vise simplement à proposer d'autres produits présentant

spruchten Stoffe erscheint auf Grund der Angaben des Versuchsberichts vom 17. Mai 1985 zu Verbindung 20 ohne weiteres glaubhaft.

16.3. Auf der Suche nach weiteren Stoffen mit guter Herbizidaktivität wird der Fachmann in erster Linie solche Verbindungen ins Auge fassen, die der Substanz, von der er ausgeht - hier Verbindung 10 aus (1) - strukturell möglichst nahekommen; denn in dem begrenzten Rahmen, in dem physiologische, z. B. Herbizidaktivität, überhaupt "erwartet" werden kann, wird man Stoffe vergleichbarer Aktivität noch am ehesten unter den strukturell nächstkommenen vermuten. Dementsprechend wird der Fachmann, der ausgehend von Verbindung 10 aus (1) nach weiteren geeigneten Stoffen sucht, zunächst die an der allgemeinen Formel von (1)



gezeigten Substituenten R, R<sub>1</sub> und X sowie deren Stellung im Gesamt molekül variieren, ehe er die Struktur grundlegend abwandeln und z. B. den Pyridyloxy - durch einen anderen heterocyclischen Rest ersetzen wird. Entschlossenheit er sich aber dennoch hierzu, stünden ihm, auch abgesehen von der Auswahl des D-Enantiomeren, eine ganze Reihe von Möglichkeiten offen, ehe er gerade einen an einer ganz bestimmten Stelle durch Chlor substituierten Benzothiazolyloxy- oder Benzoxazolyloxyrest auswählt. Angesichts der Mehrzahl vorzunehmender gedanklicher Schritte, der großen Anzahl bestehender Variationsmöglichkeiten und der erheblichen strukturellen Verschiedenheit gegenüber Verbindung 10 aus (1) der beiden beanspruchten Stoffe kann es nicht nahegelegen haben, gerade diese als weitere Verbindungen mit guter Herbizidaktivität vorzuschlagen, zumal sich hierfür im entgegengehaltenen Stand der Technik weder eine Anregung, noch gar ein Vorbild findet (vgl. auch Entscheidung T 20/83 "Benzothiopyranderivate", ABI. EPA 1983, 419, insbesondere die Abschnitte 5 bis 7). Der beanspruchte Lösungsvorschlag beruht somit auf erfinderischer Tätigkeit.

17. Dem Hilfsantrag ist daher stattzugeben.

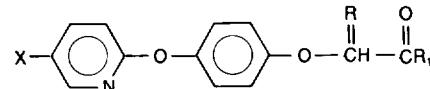
#### Entscheidungsformel

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Beschwerde im Umfange des Hauptantrages der Beschwerdeführerin wird zurückgewiesen.
3. Die Sache wird an die Vorinstanz zurückverwiesen mit der Auflage, das europäische Patent auf Grund der Patentansprüche gemäß Hilfsantrag und einer noch anzupassenden Beschreibung aufrechtzuerhalten.

appears to indicate beyond reasonable doubt that this problem is indeed solved with the claimed substances.

16.3 A skilled person seeking further substances with good herbicidal activity will primarily consider compounds whose structure comes as close as possible to the substance from which he starts out - in this case compound 10 from (1). This is because in the limited area in which physiological - for instance, herbicidal - activity can be "expected" at all, it will be assumed that substances of comparable activity are most likely to be found among those having the closest structural similarity. Taking compound 10 from (1) as his point of departure, the skilled person looking for further suitable substances will first of all vary substituents R, R<sub>1</sub> and X shown in the general formula in (1)



and also their position in the molecule as a whole rather than fundamentally altering the structure and, for example, replacing the pyridyloxy group with a different heterocyclic group. Were he nevertheless to adopt the latter course, then even disregarding the choice of D-enantiomers he would be faced with a whole series of possibilities before actually selecting a chloro-substituted benzothiazolyloxy or benzoxazolyloxy group at a quite specific location. In view of the many mental steps required, the large number of possible variations and the considerable structural difference between the two substances claimed and compound 10 as described in (1), it cannot have been obvious to propose precisely these two as further compounds exhibiting good herbicidal activity - particularly since the cited prior art contains no suggestion of this, not to mention an example (cf. Decision T 20/83 "Benzothiopyran derivatives", OJ EPO 1983, 419, particularly points 5 to 7). The claimed solution therefore involves an inventive step.

17. The subsidiary request is therefore to be granted.

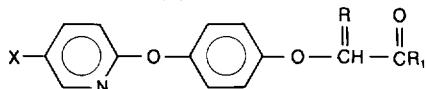
#### Order

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

1. The contested decision is set aside.
2. The appeal is dismissed in respect of the appellants' main request.
3. The case is remitted to the department of first instance with the instruction to maintain the European patent on the basis of the claims set out in the subsidiary request and a description which has yet to be adapted.

une bonne activité herbicide. Les indications relatives au composé 20 contenues dans le compte rendu d'expériences du 17 mai 1985 tendent à montrer que ce problème a été effectivement résolu grâce aux produits revendiqués qui ont pu être préparés.

16.3 L'homme du métier qui cherche d'autres produits présentant une bonne activité herbicide pensera d'abord aux composés dont la structure se rapproche le plus du produit dont il part (en l'occurrence le composé 10 du document 1); en effet, dans la mesure limitée où l'on peut escompter une activité physiologique, herbicide par exemple, ce sont plutôt les produits dont la structure est la plus proche qui semblent être ceux qui pourraient présenter une activité comparable. Par conséquent, l'homme du métier qui cherchera à préparer d'autres produits appropriés à partir du composé 10 indiqué dans le document (1) fera tout d'abord varier les substituants R, R<sub>1</sub> et X faisant partie de la formule générale du document (1)



ainsi que leur position dans l'ensemble de la molécule avant de modifier fondamentalement la structure et de remplacer par exemple le radical pyridyloxy par un autre radical hétérocyclique. S'il venait cependant à opter pour cette seconde solution, il disposerait de toutes sortes de possibilités, même abstraction faite du choix des énantiomères D, avant de choisir précisément un radical benzothiazolyloxy ou benzoxazolyloxy substitué par du chlore en une position déterminée. Compte tenu du nombre d'opérations intellectuelles à effectuer, de la multitude de variations possibles et des différences structurelles considérables des deux substances revendiquées par rapport au composé 10 du document (1), il ne pouvait pas être évident de proposer précisément ces composés comme autres produits herbicides, d'autant que l'on ne trouve dans l'état de la technique qui a été cité ni d'exemple de recours à de tels composés, ni aucune suggestion allant en ce sens (cf. aussi la décision T 20/83 "Dérivés de benzothiopyranne", JO OEB 1983, 419, notamment les points 5, 6 et 7). La solution proposée qui a été revendiquée implique donc une activité inventive.

17. Il doit donc être fait droit à la requête subsidiaire.

#### Dispositif

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

1. La décision attaquée est annulée.
2. Le recours est rejeté en ce qui concerne la requête principale.
3. L'affaire est renvoyée à la première instance pour maintien du brevet européen sur la base des revendications présentées dans le cadre de la requête subsidiaire et d'une description qu'il conviendra de remanier en conséquence.

**Entscheidung der  
Technischen  
Beschwerdekammer 3.3.1  
vom 10. November 1988  
T 381/87 - 3.3.1  
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Jahn  
Mitglieder: G. D. Paterson  
R. Andrews

Anmelder:  
**Research Corporation**

Stichwort:  
**Veröffentlichung/RESEARCH  
ASSOCIATION**

Artikel: 54, 110, 111 EPÜ

Regel: 86 (3) EPÜ

Schlagwort: "Artikel mit einer Beschreibung der Erfindung zu Veröffentlichungszwecken an CHEMICAL SOCIETY gesandt" - "Geheimhaltung bis zur Veröffentlichung" - "Zeitpunkt der Zugänglichmachung für die Öffentlichkeit" - "Aussage des Bibliothekars" - "Abwägen der Wahrscheinlichkeit" - "Ermessensspielraum bei der Zulassung geänderter Ansprüche durch die erste Instanz"

**Leitsätze**

I. Ein Dokument wird nicht schon dadurch "der Öffentlichkeit zugänglich gemacht", daß es an ein Mitglied der Öffentlichkeit adressiert und in einen Briefkasten geworfen wird. Es wird erst durch seine Auslieferung an den Adressaten "der Öffentlichkeit zugänglich gemacht" (s. Nr. 4(2) der Entscheidungsgründe).

II. Bei Tatfragen (hier, der Frage, wann ein Dokument der Öffentlichkeit erstmals zugänglich gemacht worden ist) muß das EPA anhand der ihm vorliegenden Beweismittel entscheiden, was aller Wahrscheinlichkeit nach geschehen ist, d. h. welche Möglichkeit die wahrscheinlichste ist (s. Nr. 4(4) der Entscheidungsgründe).

III. Wenn ein Dokument in einer Bibliothek an einem bestimmten Tag "für jedermann zugänglich war, der es einsehen wollte", so genügt dies für die Feststellung, daß das Dokument an diesem Tag "der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist": es ist rechtlich nicht erforderlich, i) daß ein Mitglied der Öffentlichkeit durch ein Register oder auf sonstige Weise wußte, daß das Dokument an diesem Tag zugänglich war, oder ii) daß ein Mitglied der Öffentlichkeit an diesem Tag tatsächlich nach dem Dokument gefragt hat (s. Nr. 4(4) b) der Entscheidungsgründe).

IV. Wenn dem Anmelder im Prüfungsverfahren bewußt werden müssen, daß der einzige Anspruchssatz der Anmeldung Gefahr läuft, zurückgewiesen zu werden, so hätte er der Prüfungsabteilung einen oder mehrere Hilfsanträge mit Alternativansprüchen vorlegen müssen, die den etwaigen Zurückweisungs-

**Decision of Technical Board  
of Appeal 3.3.1 dated  
10 November 1988  
T 381/87 - 3.3.1  
(Official Text)**

Composition of the Board:

Chairman: K. Jahn  
Members: G.D. Paterson  
R. Andrews

Applicant:  
**Research Corporation**

Headword: Publication/RESEARCH  
ASSOCIATION

Article: 54, 110, 111 EPC

Rule: 86(3) EPC

Keyword: "Article describing invention sent for publication to Chemical Society" - "in confidence until published" - "When made available to the public" - "evidence from Librarian" - "balance of probabilities" - "exercise of discretion to admit amended claim for consideration by first instance".

**Headnote**

I. A document is not "made available to the public" merely by being addressed to a member of the public and placed in a post-box. It is only "made available to the public" by its delivery to the addressee (see point 4(2) of the Reasons).

II. 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 (see point 4(4) of the Reasons).

III. 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 (see point 4(4)(b) of the Reasons).

IV. 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

**Décision de la Chambre de  
recours technique 3.3.1, en  
date du 10 novembre 1988  
T 381/87 - 3.3.1  
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: K. Jahn  
Membres: G.D. Paterson  
R. Andrews

Demandeur:  
**Research Corporation**

Référence: Publication/RESEARCH  
ASSOCIATION

Article 54, 110, 111 CBE

Règle: 86(3) CBE

Mot-clé: "Article de revue décrivant l'invention envoyé pour publication à la Chemical Society" - "Traitement confidentiel jusqu'à la publication" - "Date à laquelle un document est rendu accessible au public" - "Preuve fournie par un bibliothécaire" - "Méthode consistant à peser les probabilités" - "Exercice du pouvoir d'appréciation en vue d'admettre des revendications modifiées destinées à être examinées par la première instance"

**Sommaire**

I. Pour qu'un document soit "rendu accessible au public", il ne suffit pas qu'il soit adressé à une personne du public et mis à la poste. Il n'est "rendu accessible au public" que lors de la remise à son destinataire (cf. point 4.2. des motifs).

II. Lorsqu'il s'agit d'examiner une question de fait (en l'occurrence la date à laquelle un document a été rendu accessible au public pour la première fois), l'OEB doit déterminer ce qui s'est passé, sur la base des preuves dont il dispose et en pesant les probabilités, c'est-à-dire qu'il doit déterminer ce qui est plus probable de s'être produit que de ne s'être pas produit (cf. point 4.4 des motifs).

III. Si, dans une bibliothèque, "toute personne a pu consulter un document à une date particulière en en faisant la demande", un tel fait est suffisant pour établir que ce document a été "rendu accessible au public" à cette date: du point de vue du droit, il n'est pas nécessaire (i) qu'une quelconque personne du public ait su que le document était accessible à cette date, que ce soit en consultant un catalogue ou d'une autre manière, ou (ii) qu'elle ait effectivement demandé à consulter ce document à cette date (cf. point 4.4 b) des motifs).

IV. Lorsqu'au cours de la procédure d'examen d'une demande, la situation est telle que le demandeur doit voir manifestement que l'unique jeu de revendications qu'il soumet a de fortes chances d'être rejeté, il doit saisir la division d'examen de toute requête subsidiaire portant sur un autre jeu de

gründen Rechnung tragen. Die Prüfungsabteilung hätte in diesem Falle zuerst den Hauptantrag und dann - wenn dieser nicht gewährbar ist - die Hilfsanträge prüfen und darüber entscheiden müssen (vorbehaltlich der Ausübung des ihr nach Regel 86(3) EPÜ eingeräumten Ermessens). Hilfsanträge, die erst in einem fortgeschrittenen Stadium des Beschwerdeverfahrens (z.B. in der mündlichen Verhandlung) eingereicht werden, können von der Kammer in Ausübung ihres Ermessens zurückgewiesen werden (im Anschluß an die Entscheidung T 153/85 "Alternativansprüche/AMOCO", ABI. EPA 1988, 1).

### Sachverhalt und Anträge

I. Die europäische Patentanmeldung Nr. 83 900 154.2 wurde am 29. November 1982 unter Inanspruchnahme der Priorität einer am 27. November 1981 in den Vereinigten Staaten eingereichten Anmeldung eingereicht. Im Prüfungsverfahren hielt die Prüfungsabteilung der Anmeldung einen Artikel der drei in der Anmeldung bezeichneten Erfinder entgegen, der in der Zeitschrift "Chemical Communications" der Chemical Society, Band 22 (1981), Seiten 1195 und 1196 abgedruckt (Entgegenhaltung A) und der auch Gegenstand der Erfindung war. Die Prüfungsabteilung wies in einem Bescheid vom 10. Juli 1985 auf eine Fußnote am Ende des Artikels hin, aus der hervorgehe, daß dieser am 12. August 1981 bei der Chemical Society eingegangen sei, und bat um den Nachweis, daß das Dokument A der Öffentlichkeit nicht vor dem 27. November 1981 zugänglich gemacht worden sei.

II. In seiner Erwiderung vom 16. Dezember 1985 legte der Vertreter der Beschwerdeführerin Beweismaterial in Form eines von einem europäischen Patentvertreter einer Sozietät im Vereinigten Königreich unterzeichneten Schreibens vor, das folgende Erklärung enthielt:

A. "Ich habe telefonisch mit der Vertriebsabteilung der Royal Society of Chemistry, der Herausgeberin des betreffenden Dokuments, gesprochen. Das Dokument wurde am Mittwoch, den 25. November 1981, nachmittags als gewöhnliche Postsendung an die Abonnenten verschickt. Es kann in der Regel davon ausgegangen werden, daß die Auslieferung **mindestens** zwei Tage dauert; es ist jedoch möglich, daß ortsnässige Abonnenten die Zeitschrift bereits am 26. erhalten haben."

In dem Schreiben wurden dann Beweise dafür genannt, daß das aus urheberrechtlichen Gründen hinterlegte Exemplar des Dokuments A erst am 7. Januar 1982 bei der British Library eingegangen und am 11. Januar 1982 in der Science Reference Library der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sei. Außerdem habe die National Lending Library am 30. November 1981 ein Exemplar des Dokuments A erhalten.

In dem Schreiben hieß es weiter: "Das Bibliotheksexemplar der Chemical Society Library war nicht datiert."

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, following Decision T 153/85 "Alternative claims/AMOCO" (OJ EPO 1988, 1).

revendications, en tenant compte du motif du rejet éventuel. La division d'examen doit alors statuer sur la requête principale puis, en cas de rejet de celle-ci, sur la requête subsidiaire (sous réserve de l'exercice du pouvoir d'appréciation que lui confère la règle 86(3) CBE). Si une telle requête subsidiaire n'est présentée qu'à un stade avancé de la procédure de recours (par exemple durant la procédure orale), la chambre de recours peut la rejeter, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, conformément à la décision T 153/85 "Autre jeu de revendications/AMOCO" (JO OEB 1988, 1).

### Summary of Facts and Submissions

I. European patent application No. 83 900 154.2 was filed on 29 November 1982, and claimed priority from an application filed in the United States on 27 November 1981. During examination of the application, an article by the three named inventors of the invention which is the subject-matter of the application was cited by the Examining Division. The article was published in the Journal of the Chemical Society, "Chemical Communications", Volume 22 (1981), at pages 1195 to 1196, hereafter referred to as document (A). The Examining Division pointed out in a communication dated 10 July 1985 that a note at the end of the article indicated that it had been received by the Chemical Society on 12 August 1981, and asked for evidence to show that document (A) had not been made available to the public before 27 November 1981.

II. In a reply dated 16 December 1985 the Appellant's representative submitted evidence in the form of a signed letter by a European patent attorney in a professional corporation in the United Kingdom, in which the following was stated:

A. "I have spoken by telephone with the distribution department of the Royal Society of Chemistry who are the publishers of the reference of interest. The date of despatch to subscribers was the afternoon of Wednesday 25th November, 1981 by second class mail. One would normally assume at least two days for delivery but it is possible that local subscribers could have received the journal on the 26th."

The letter went on to refer to evidence to the effect that the copyright deposit copy of document (A) was first received by The British Library on 7 January 1982, and made available to the public at the Science Reference Library on 11 January 1982. Furthermore, the National Lending Library received a copy of document (A) on 30 November 1981.

It was also stated that "The Library copy of the Chemical Society Library was not dated."

### Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 83 900 154.2 qui revendique la priorité d'une demande américaine en date du 27 novembre 1981, a été déposée le 29 novembre 1982. Au cours de l'examen de cette demande, un article rédigé par les trois auteurs désignés de l'invention faisant l'objet de la demande a été cité par la division d'examen. Cet article avait été publié dans la revue "Chemical Communications", volume 22 (1981), pages 1195 à 1196, de la Chemical Society, revue désignée ci-après "document A". Dans une notification en date du 10 juillet 1985, la division d'examen a fait observer qu'une note figurant à la fin de l'article indiquait que celui-ci avait été reçu par la Chemical Society le 12 août 1981 et a demandé que la preuve soit apportée que le document A n'avait pas été rendu accessible au public avant le 27 novembre 1981.

II. Dans une réponse en date du 16 décembre 1985, le mandataire du requérant a produit une preuve sous la forme d'une lettre signée par un mandataire en brevets européens exerçant au Royaume-Uni dans un cabinet d'avocats, lettre dans laquelle il était déclaré ce qui suit:

A. "J'ai téléphoné au service de diffusion de la Royal Society of Chemistry qui a publié l'article en question. La revue a été envoyée aux abonnés l'après-midi du mercredi 25 novembre 1981 par courrier au tarif réduit. Normalement, deux jours **au moins** devraient être nécessaires pour l'acheminement de cet envoi, mais il est possible que les abonnés les plus proches aient reçu la revue le 26."

La lettre invoquait ensuite le fait que l'exemplaire du document A devant faire l'objet du dépôt légal n'était parvenu à la British Library que le 7 janvier 1982, et qu'il avait été rendu accessible au public à la Science Reference Library le 11 janvier 1982. En outre, la National Lending Library avait reçu un exemplaire du document A le 30 novembre 1981.

Il était également indiqué "qu'il n'avait pas été apposé de date sur l'exemplaire conservé dans la bibliothèque de la Chemical Society".

Es endete mit folgender Erklärung:

B. "Ich halte es für möglich, daß einige private Abonnenten die Zeitschrift am 26. November erhalten haben; beweisen läßt sich dies jedoch nicht. Es ist höchst unwahrscheinlich, daß die privaten Abonnenten ihr Exemplar bei Erhalt mit dem Eingangsdatum versehen. Sie werden allerdings mit der entfernten Möglichkeit rechnen müssen, daß jemand aus diesem Personenkreis innerhalb der neunmonatigen Einspruchsfrist Einspruch einlegt, wenn er das Eingangsdatum nachweisen kann."

III. In einem Bescheid vom 3. April 1986 erklärte die Prüfungsabteilung, daß das Dokument A am 25. November 1981 an die Abonnenten verschickt worden sei, gehe sie davon aus, daß es auch an diesem Tag der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sei. Es braucht daher nicht geprüft zu werden, ob die Veröffentlichung am 12. August 1981 erfolgt sei. In ihrer Erwiderung vom 31. Juli 1986 stellte die Beschwerdeführerin die Rechtsauffassung in Frage, daß der Tag der Absendung des Dokuments A auch der Tag seiner Zugänglichkeitmachung für die Öffentlichkeit sei, da Postsendungen nicht bereits bei Absendung, sondern erst bei Auslieferung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht würden.

IV. Am 19. Mai 1987 erließ die Prüfungsabteilung eine Entscheidung, in der sie die Auffassung vertrat, daß der 25. November 1981 als Veröffentlichungstag anzusehen sei, da der Herausgeber des Dokuments A, die Chemical Society, die Zeitschrift an diesem Tag versandt und damit keine Kontrolle mehr über deren Weiterverbreitung gehabt habe. In der Entscheidung hieß es unter Nummer 4:

"Es besteht keinerlei Zweifel daran, daß die Öffentlichkeit bereits am 25. November 1981 - z. B. durch Erwerb eines Exemplars beim Verlag- Zugang zu dem Dokument A hatte."

In der Entscheidung wurde ferner ausgeführt, daß "das Veröffentlichungsdatum ein objektiver Tatbestand" sei und daß "Vermutungen und Spekulationen über die übliche Beförderungsdauer (von Postsendungen) irrelevant und rechtsunwirksam" seien. Außerdem wurde unter Bezugnahme auf das unter Nummer II genannte Zitat B in Absatz 6 der Entscheidung festgestellt, daß das Datum der Auslieferung prima facie der 26. November 1981 sei und für ortsansässige Abonnenten sogar der 25. November 1981 gewesen sein könnte.

Die Patentanmeldung wurde deshalb wegen mangelnder Neuheit zurückgewiesen.

V. Am 6. Juli 1987 wurde unter Entrichtung der entsprechenden Gebühr Beschwerde eingelebt. Am 31. August 1987 wurde eine Beschwerdebegründung eingereicht, in der die in der Entscheidung angegebene Begründung angefochten wurde.

The letter ended by stating:

B. "I believe it probable that some private subscribers to the journal might have received their copy on 26th November but this would be quite unprovable. It is highly unlikely that private subscribers would date their copy on receipt. I think you will have to accept the remote possibility that such a person might be able to oppose within the nine-month post-grant opposition period if he can prove date of receipt."

III. In a communication dated 3 April 1986, the Examining Division indicated that because document (A) had been dispatched to subscribers on 25 November 1981, it considered that such date constituted the date on which document (A) was made available to the public. On this basis it was not necessary to consider whether publication had occurred on 12 August 1981. In a reply dated 31 July 1986 the Appellant challenged the legal basis for considering that the day of dispatch of document (A) was the date on which it was made available to the public, and contended that mail does not become available to the public upon dispatch, but upon delivery.

IV. A Decision of the Examining Division was issued on 19 May 1987, in which it was held that because the publishers of document (A), the Chemical Society, lost control over the dissemination of their publication when it was dispatched on 25 November 1981, that constituted the publication date. The Decision stated in paragraph 4:

"There is no doubt whatsoever that members of the public had access to document (A) as early as on 25 November 1981, e.g. by purchasing a copy of said publication at the publisher's office."

It was also stated in the Decision that "the date of publication is an objective matter of fact" and that "assumptions and expectations about the normal time for delivery (of mail) are irrelevant and have no legal effects". Furthermore, on the basis of quotation B in paragraph II above, the Decision also stated in paragraph 6 that the date of delivery was prima facie 26 November 1981, and could even be 25 November 1981 for local subscribers.

The patent application was therefore refused on the ground of lack of novelty.

V. A notice of appeal was filed on 6 July 1987, and the appeal fee duly paid. A statement of grounds of appeal was filed on 31 August 1987, in which the grounds of the Decision were contested.

La lettre se terminait en ces termes:

B. "A mon avis, il n'est pas exclu que certaines personnes abonnées à titre privé à la revue aient reçu leur exemplaire le 26 novembre, mais cela serait tout à fait impossible à prouver. Il est hautement improbable que des abonnés privés apposent la date de réception sur leur exemplaire. Il vous resterait à envisager, comme une éventualité peu probable, qu'une personne appartenant à cette catégorie d'abonnés puisse faire opposition dans le délai d'opposition de neuf mois après la délivrance, si elle est en mesure de prouver la date de réception."

III. Dans une notification en date du 3 avril 1986, la division d'examen a indiqué que le document A ayant été envoyé aux abonnés le 25 novembre 1981, elle considérait que cette date était celle à laquelle ce document avait été rendu accessible au public. Par conséquent, il n'était plus nécessaire d'examiner si la date de publication était le 12 août 1981. Dans une réponse datée du 31 juillet 1986, le requérant a contesté la base juridique servant à considérer que la date d'envoi du document A était celle à laquelle ce document avait été rendu accessible au public, et a fait valoir que le courrier n'est pas rendu accessible au public lors de son envoi, mais au moment de sa distribution.

IV. Le 19 mai 1987, la division d'examen a rendu une décision dans laquelle elle a déclaré que, l'éditeur du document A, la Chemical Society, ayant cessé d'exercer son contrôle sur la diffusion de sa publication à la date à laquelle celle-ci a été envoyée, soit le 25 novembre 1981, cette date était bien la date de publication. Le point 4 de cette décision contient l'affirmation suivante:

"Nul doute que des personnes du public ont pu avoir accès au document A dès le 25 novembre 1981, par exemple en achetant directement un exemplaire de cette publication sur place, chez l'éditeur."

Dans la décision, il était dit également que "la date de publication est un fait objectif" et que "des hypothèses et prévisions quant au délai normal de distribution (du courrier) sont dénuées de pertinence et ne produisent aucun effet juridique". Se fondant sur le passage B de la lettre reproduit au point II ci-dessus, la décision constatait en outre (point 6) que la date de distribution était à première vue le 26 novembre 1981, et pouvait même être le 25 novembre 1981 pour les abonnés les plus proches.

La demande de brevet a donc été rejetée pour absence de nouveauté.

V. Le 6 juillet 1987, le requérant a formé un recours et a dûment acquitté la taxe correspondante. Un mémoire exposant les motifs du recours, dans lequel étaient contestés les motifs de la décision, a été déposé le 31 août 1987.

Mit Schreiben vom 16. März 1988 fragte der Berichterstatter beim Bibliothekar der Royal Society of Chemistry nach, wann das Dokument A erstmals in der Bibliothek der Gesellschaft ausgelegt worden sei.

In einem Bescheid vom 17. März 1988 wurde die Beschwerdeführerin aufgefordert, den Nachweis zu erbringen, daß das Dokument A von der Chemical Society vertraulich zu behandeln war, als es am 12. August 1981 bei ihr einging.

Auf das Schreiben des Berichterstatters vom 16. März 1988 hin erklärte der Bibliothekar der Royal Society of Chemistry mit Schreiben vom 25. März 1988, daß das Dokument A "am 26. November 1981 in der Bibliothek der Gesellschaft ausgelegt worden ist". Dieses Schreiben übermittelte der Berichterstatter der Beschwerdeführerin am 25. April 1988 mit dem Hinweis, es scheine den Beweis dafür zu liefern, daß das Dokument A am 26. November 1981 zum Stand der Technik erwachsen sei. Gleichzeitig forderte er sie zur Stellungnahme auf.

VI. In ihrer Erwiderung reichte die Beschwerdeführerin im wesentlichen folgendes weiteres Beweismaterial ein:

a) Keine Bibliothek außer der der Royal Society of Chemistry habe (den im Auftrag der Beschwerdeführerin durchgeführten umfangreichen Nachforschungen zufolge) ein Exemplar des Dokuments A vor dem 30. November 1981 erhalten.

b) Entsprechend einer Veröffentlichung der Royal Society of Chemistry mit dem Titel "*Refereeing Procedure and Policy*" seien Artikel, die der Gesellschaft zur Veröffentlichung angeboten würden, als vertraulich zu behandeln. Unter Nummer 1.3.3 dieser Veröffentlichung heißt es ferner: "Informationen, die die Lektoren solchen Artikeln entnehmen, dürfen erst dann freigegeben werden, wenn der Artikel veröffentlicht worden ist."

c) Es sei anzunehmen, daß das einzige für die Bibliothek der Royal Society of Chemistry bestimmte Exemplar des Dokuments A ihr am 26. November 1981 per Straßentransport zugestellt worden und dort gegen Mittag eingetroffen sei. Es dürfte bei seinem Eingang mit dem Tagesstempel versehen worden sein.

Auf die Bitte um nähere Ausführungen zu seinem Schreiben vom 25. März 1988 gab der Bibliothekar am 11. Juli 1988 folgende schriftliche Erklärung ab:

"Wir legen eine Fotokopie der Karteikarte bei, aus der hervorgeht, daß das Heft Nr. 22(1981) der Zeitschrift "*Chemical Communications*" der Chemical Society am 26. November 1981 in die Bibliothek aufgenommen worden ist.

In der Regel werden Zeitschriften noch am selben Tag in der Freihandbibliothek ausgelegt; wir können jedoch nicht mit absoluter Sicherheit sagen, ob dies tatsächlich geschehen ist. Die Zeit-

By letter dated 16 March 1988, the rapporteur asked the Librarian of the Royal Society of Chemistry on what date document (A) was first placed on the shelves of the Library of the Society.

In a communication dated 17 March 1988, the Appellant was invited to file evidence showing whether the contents of document (A) had been received by The Chemical Society on 12 August 1981 in confidence.

In reply to the letter dated 16 March 1988 from the rapporteur, the Librarian of The Royal Society of Chemistry stated in a letter dated 25 March 1988 that document (A) "was placed on the shelves of the Society's Library on the 26th November 1981". This letter was communicated by the rapporteur to the Appellant on 25 April 1988, and it was stated that the letter appeared to establish that document (A) became part of the state of the art on 26 November 1981. The Appellant's observations were invited.

VI. In reply, the Appellant filed further evidence essentially as follows:

(a) No Library other than that at the Royal Society of Chemistry had received a copy of document (A) before 30 November 1981 (according to extensive enquiries which had been made on behalf of the Appellant).

(b) According to a publication issued by the Royal Society of Chemistry entitled "*Refereeing Procedure and Policy*", a paper received by the Society for assessment by a referee with a view to its publication should be treated as confidential material. The publication also states in paragraph 1.3.3 that "Information acquired by a referee from such a paper is not available for citation until the paper is published".

(c) As to the single copy of document (A) which was destined for the Library at the Royal Society of Chemistry, this copy would have been brought by road on 26 November 1981 to the Library and would have reached there about midday. On arrival, this copy would have been date stamped with the date of receipt.

In reply to a request to amplify his letter dated 25 March 1988, the Librarian stated in a letter dated 11 July 1988 as follows:

"We attach a photocopy of the record showing that the issue of *Journal of the Chemical Society Chemical Communications*, Number 22 (1981) was processed into the Library on 26 November 1981.

Normally a journal would be placed on the open shelves on the same day but, of course, we cannot absolutely guarantee that this was done. However, the journal would have been available

Le 16 mars 1988, le rapporteur a écrit au bibliothécaire de la Royal Society of Chemistry pour lui demander à quelle date le document A avait été placé pour la première fois sur les étagères de la bibliothèque.

Par une notification du 17 mars 1988, le requérant a été invité à indiquer, preuves à l'appui, si le contenu du document A avait été communiqué le 12 août 1981 à titre confidentiel à la Chemical Society.

En réponse au courrier du rapporteur daté du 16 mars 1988, le bibliothécaire de la Royal Society of Chemistry a déclaré dans une lettre en date du 25 mars 1988 que le document A "avait été placé sur les étagères de la bibliothèque de cet éditeur le 26 novembre 1981". Le rapporteur a envoyé cette lettre au requérant le 25 avril 1988, en lui signalant qu'elle semblait établir que le document A faisait partie de l'état de la technique à compter du 26 novembre 1981. Le requérant était invité à présenter ses observations.

VI. En réponse, le requérant a fourni de nouveaux moyens de preuve qui se résument pour l'essentiel à ce qui suit:

a) Aucune autre bibliothèque que celle de la Royal Society of Chemistry n'a reçu d'exemplaire du document A avant le 30 novembre 1981 (suite aux enquêtes approfondies menées à la demande du requérant).

b) Selon une brochure publiée par la Royal Society of Chemistry et intitulée "*Refereeing Procedure and Policy*", tout projet d'article reçu par cet éditeur et remis à un lecteur chargé de l'évaluer aux fins de sa publication doit être traité confidentiellement. Cette brochure indique également au paragraphe 1.3.3 que "les informations que livre à un (tel) lecteur un tel projet d'article ne doivent pas être citées tant que l'article n'est pas publié".

c) En ce qui concerne l'exemplaire unique du document A destiné à la bibliothèque de la Royal Society of Chemistry, celui-ci serait parvenu par la route à la bibliothèque le 26 novembre 1981 vers midi. La date de réception est normalement apposée au tamponneur sur cet exemplaire, dès son arrivée.

Invité à préciser les renseignements qu'il avait fournis dans sa lettre du 25 mars 1988, le bibliothécaire a envoyé la réponse suivante, datée du 11 juillet 1988:

"Nous vous faisons parvenir ci-joint une photocopie du registre indiquant la date de prise en charge de l'exemplaire de la revue "*Chemical Communications*", volume 22(1981) de la Chemical Society par la bibliothèque, soit le 26 novembre 1981.

En règle générale, les revues sont placées le jour même sur les étagères, où elles sont accessibles, mais, bien entendu, il est impossible de garantir absolument que tel a été le cas. Toute-

schrift ist jedoch an diesem Tag jedermann auf Antrag zugänglich gewesen. Ich hoffe, daß der Sachverhalt damit geklärt ist."

VII. Am 10. November 1988 fand eine mündliche Verhandlung statt. Zu dem unter Nummer VI c genannten Beweismaterial brachte die Beschwerdeführerin schriftlich und mündlich im wesentlichen folgendes vor:

a) Aus den Schreiben des Bibliothekars gehe hervor, daß das Datum, an dem das Dokument A tatsächlich in der Bibliothek ausgelegt worden sei, nirgends verzeichnet sei.

Auf der Karteikarte mit dem Datum der Neuzugänge sei beim Dokument A das Datum 26. November 1981 nicht wie bei den meisten anderen Heften der *Chemical Communications* aufgestempelt, sondern handschriftlich eingetragen worden. Dadurch, daß der Eintrag handschriftlich erfolgt sei, entstehe eine gewisse Unsicherheit. Es sei nämlich ebensogut möglich, daß das Dokument A erst am 27. November 1981 in der Bibliothek zugänglich gewesen und der handschriftliche Eintrag zurückdatiert worden sei.

b) Auch wenn das Dokument A den Angaben des Bibliothekars zufolge am 26. November 1981 jedermann auf Antrag zugänglich gewesen sei, hätte dies zu diesem Zeitpunkt niemand wissen können, da es an jenem Tag noch nicht registriert gewesen sei.

c) Die Kammer dürfe die schriftliche Aussage des Bibliothekars nicht für uneingeschränkt wahr halten, weil dieser natürlich den Sachverhalt so schildere, wie er sich hätte zutragen sollen, aber nicht wisse, was tatsächlich geschehen sei.

d) Die Patentanmeldung sollte keinesfalls aufgrund des vorliegenden Beweismaterials "zum Tode verurteilt" werden.

e) Die Beschwerdeführerin berief sich auf eine Entscheidung des 12. Senats des Bundespatentgerichts vom 6. Dezember 1983 (veröffentlicht in "Mitteilungen der deutschen Patentanwälte", 1984, 148).

Die Beschwerdeführerin beantragte in ihrem Hauptantrag die Erteilung eines Patents in der von der Prüfungsabteilung geprüften Fassung.

Sie stellte in der mündlichen Verhandlung erstmals hilfsweise den Antrag auf Erteilung eines Patents mit einem geänderten Hauptanspruch, in dem die in Dokument A konkret offenbarten Verbindungen ausgenommen sind.

Am Ende der mündlichen Verhandlung wurde verkündet, daß die Beschwerde bezüglich des Hauptantrags zurückgewiesen und die Sache zur weiteren Entscheidung über den Hilfsantrag an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen wird.

on that day to anyone who requested to see it. I hope this clarifies the situation."

VII. An oral hearing was held on 10 November 1988. In relation to the evidence set out in paragraph VI(c) above essentially the following submissions were made on behalf of the Appellant, in writing and orally:

(a) From the letters of the Librarian, it is clear that no record is kept of the date on which document (A) was actually placed on the shelves of the Library.

The record card showing the date of processing into the Library has only a handwritten entry for document (A) of 26 November 1981, in contrast to most other issues of *Chemical Communications*, where a date stamp has been used. The fact that the relevant entry is in handwriting creates uncertainty. It is equally probable that document (A) was not available in the Library until 27 November 1981, and that the handwritten entry was back-dated.

(b) Although the Librarian states that document (A) would have been available on 26 November 1981 to anyone who requested to see it, nobody would have been aware on that day that it was available because on that day it had not been indexed.

(c) The statements in the Librarian's letters should not be accepted by the Board as necessarily accurate, because the Librarian would tend to state what should have happened, and he would not have known what actually did happen.

(d) In all the circumstances, the patent application should not be "sentenced to death" having regard to the available evidence.

(e) A Decision of the German Federal Patent Court, 12. Senat, 6 December 1983, was relied on in support of the Appellant's case (reported in "Mitteilungen der deutschen Patentanwälte", 1984, 148).

As his main request, the Appellant requested the grant of a patent in the form considered by the Examining Division.

For the first time during the oral hearing the Appellant made an auxiliary request to the effect that a patent should be granted with an amended main claim excluding the specific compounds disclosed in Document (A).

At the end of the oral proceedings the decision was announced that the appeal in respect of the main request was dismissed, and that the case was remitted to the Examining Division for further prosecution in relation to the auxiliary request.

fois, toute personne aurait pu consulter la revue ce jour-là en faisant la demande. Voilà qui, je pense, clarifie la situation."

VII. Le 10 novembre 1988 a eu lieu une procédure orale au cours de laquelle, à propos du moyen de preuve mentionné au point VI c), ont été essentiellement présentées les conclusions suivantes, en partie par écrit, en partie oralement, au nom du requérant:

a) Il ressort clairement des lettres du bibliothécaire que la date à laquelle le document A a été effectivement placé sur les étagères de la bibliothèque n'a pas été enregistrée.

Le registre qui indique la date de prise en charge par la bibliothèque ne contient pour le document A qu'une mention manuscrite de la date du 26 novembre 1981, alors que pour la plupart des autres numéros des "*Chemical Communications*" un tamponneur a été utilisé. Le fait que la mention pertinente soit manuscrite laisse planer un doute. Il a pu aussi bien se faire que le document A n'ait pas été disponible dans la bibliothèque avant le 27 novembre 1981 et que la mention manuscrite ait été antidatée.

b) Bien que le bibliothécaire affirme que le document A aurait été, le 26 novembre 1981, accessible à toute personne qui en aurait fait la demande, personne n'aurait pu savoir à cette date que ce document était disponible puisqu'il n'avait pour lors pas encore été catalogué.

c) La Chambre ne doit pas considérer les affirmations contenues dans les lettres du bibliothécaire comme nécessairement exactes; en effet, le bibliothécaire serait enclin à indiquer ce qui aurait dû se passer, sans savoir ce qui s'est réellement passé.

d) En tout état de cause, la demande de brevet ne doit pas être "condamnée", eu égard aux preuves fournies.

e) L'attention de la Chambre est attirée sur une décision de la 12<sup>e</sup> Chambre du Tribunal fédéral allemand des brevets, en date du 6 décembre 1983, qu'il convient de citer à l'appui du recours (décision dont il a été rendu compte dans "Mitteilungen der deutschen Patentanwälte", 1984, 148).

À titre de requête principale, le requérant sollicite la délivrance d'un brevet dans la forme correspondant à la demande de brevet examinée par la division d'examen.

Ce n'est qu'au cours de la procédure orale que la Chambre a été saisie d'une requête subsidiaire tendant à obtenir la délivrance d'un brevet comportant une revendication principale modifiée qui exclut les composés spécifiques divulgués dans le document A.

A l'issue de la procédure orale, la Chambre a déclaré qu'elle décida de rejeter le recours en ce qui concerne la requête principale et de renvoyer l'affaire à la division d'examen aux fins de la poursuite de la procédure sur la base de la requête subsidiaire.

<b>Entscheidungsgründe</b>	<b>Reasons for the Decision</b>	<b>Motifs de la décision</b>
1. Die Beschwerde ist zulässig.	1. The appeal is admissible.	1. Le recours est recevable
<b>Hauptantrag</b>	<b>Main request</b>	<b>Requête principale</b>
2. In der vorliegenden Beschwerde ist vor allem darüber zu entscheiden, ob das Dokument A vor dem 27. November 1981 im Sinne des Artikels 54 (1) EPÜ "zum Stand der Technik" gehörte. Den "Stand der Technik" bildet nach der Definition in Artikel 54 (2) EPÜ "alles, was vor dem Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung ... zugänglich gemacht worden ist." Die Frage lautet deshalb, ob das Dokument A als schriftliche Beschreibung vor dem 27. November 1981 "der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist".	2. The main question to be decided in this appeal is whether or not document (A) formed "part of the state of the art" within the meaning of Article 54(1) EPC, before 27 November 1981. "The state of the art" is defined in Article 54(2) EPC as comprising "everything made available to the public by means of a written or oral description ..., before the date of filing of the European patent application". The question is therefore, in turn, whether document (A), being a written description, was "made available to the public" before 27 November 1981.	2. Dans le présent recours, il s'agit essentiellement de décider si le document A était ou non "compris dans l'état de la technique", au sens de l'article 54 (1) CBE, avant le 27 novembre 1981. "L'état de la technique" est défini à l'article 54 (2) CBE comme étant constitué par "tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet européen par une description écrite ou orale, ...". La question est donc maintenant de savoir si le document A, en tant que description écrite, a été "rendu accessible au public" avant le 27 novembre 1981.
3. Nach dem hier vorliegenden Beweismaterial gibt es vier mögliche Wege, auf denen das Dokument A vor dem 27. November 1981 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sein könnte:	3. In accordance with the evidence in the case, there are potentially four ways in which document (A) could be considered to have been made available to the public before 27 November 1981:	3. Sur la base des moyens de preuve qui ont été fournis, il pourrait s'offrir au départ quatre raisons éventuelles de considérer que le document A a été rendu accessible au public avant le 27 novembre 1981, à savoir:
1) Der Artikel, der Gegenstand des Dokuments A ist, ist der Royal Society of Chemistry zur Veröffentlichung in einer der von ihr herausgegebenen Zeitschriften zugesandt worden und dort am 12. August 1981 eingegangen. Diese Möglichkeit wurde von der Prüfungsabteilung in ihren Bescheiden vom 10. Juli 1985 und 3. April 1986 angesprochen, aber nicht geklärt.	(1) As a consequence of the article which is the subject-matter of document (A) having been sent to the Royal Society of Chemistry, and received there on 12 August 1981, with a view to its publication in one of the journals published by the Royal Society. This point was raised by the Examining Division in its communications dated 10 July 1985 and 3 April 1986, but not decided.	1) Du fait que l'article contenu dans le document A a été envoyé à la Royal Society of Chemistry et reçu par celle-ci le 12 août 1981, en vue de sa parution dans l'une des revues publiées par cet éditeur. Ce point a été soulevé par la division d'examen dans ses notifications datées du 10 juillet 1985 et du 3 avril 1986, sans toutefois être tranché.
2) Das Dokument A ist am 25. November 1981 als gewöhnliche Postsendung von der Royal Society an ihre Abonnenten verschickt worden. Wie unter Nummer IV angegeben, ist die Prüfungsabteilung aus diesem Grund zu der Auffassung gelangt, daß das Dokument A am 25. November 1981 veröffentlicht worden ist.	(2) As a consequence of document (A) having been dispatched by (second class) mail by the Royal Society to its subscribers on 25 November 1981. As stated in paragraph IV above, it was on this basis that the Examining Division held that document (A) had been published on 25 November 1981.	2) Du fait que la Royal Society a envoyé le document A à ses abonnés le 25 novembre 1981 (par courrier au tarif réduit). Comme indiqué au point IV ci-dessus, c'esten invoquant ce motif que la division d'examen a considéré que le document A avait été publié le 25 novembre 1981.
3) Ein oder mehrere Abonnenten könnten ein Exemplar des Dokuments A, das am 25. November 1981 als gewöhnliche Postsendung abgesandt worden war, bereits vor dem 27. November 1981 erhalten haben. Wie ebenfalls unter Nummer IV erwähnt, war dies ein weiterer Grund für die Entscheidung der Prüfungsabteilung.	(3) As a consequence of one or more subscribers having received a copy of document (A) before 27 November 1981, as a result of the dispatch by second class mail on 25 November 1981. As also stated in paragraph IV above, this was a subsidiary ground for the Decision of the Examining Division.	3) Du fait qu'un ou plusieurs abonnés ont reçu un exemplaire du document A avant le 27 novembre 1981, cet exemplaire ayant été envoyé le 25 novembre 1981 par courrier au tarif réduit. Comme indiqué également au point IV, cela a constitué pour la division d'examen un motif subsidiaire de sa décision.
4) Ein Exemplar des Dokuments A ist am 26. November 1981 an die Bibliothek der Royal Society of Chemistry geliefert und in ihren Bestand aufgenommen worden (s. Nr. V und VI).	(4) As a consequence of the single copy of document (A) having been delivered to and processed into the Library of the Royal Society of Chemistry on 26 November 1981, as discussed in paragraphs V and VI above.	4) Du fait que l'exemplaire unique du document A a été reçu et pris en charge par la bibliothèque de la Royal Society of Chemistry le 26 novembre 1981 (cf. points V et VI ci-dessus).
4. Diese Möglichkeiten werden im folgenden einzeln erörtert.	4. Each of these possibilities will be discussed in turn.	4. Chacune de ces possibilités va être examinée successivement.
4.1 Angesichts des von der Beschwerdeführerin vorgelegten, unter Nummer VI b genannten Beweismaterials zweifelt die Kammer nicht daran, daß der Artikel der Royal Society of Chemistry als vertraulich zugesandt wurde und daß diese verpflichtet war, seinen Inhalt bis zur Veröffentlichung (s. nachstehenden Absatz) geheimzuhalten.	4(1) Having regard to the evidence filed on behalf of the Appellant and referred to in paragraph VI(b) above, the Board has no doubt that the article was received by the Royal Society of Chemistry in confidence, and that the Royal Society was obliged to keep the contents of the article secret prior to any publication as discussed below.	4.1. Eu égard au moyen de preuve fourni au nom du requérant et visé au point VI(b) ci-dessus, il ne fait pas de doute pour la Chambre que l'article à publier a été reçu par la Royal Society of Chemistry à titre confidentiel et que celle-ci était tenue de garder secret le contenu de cet article avant d'en effectuer la publication sous une forme quelconque telle qu'évoquée ci-après.
4.2 Nach Auffassung der Kammer wird ein Dokument nicht schon dadurch im Sinne des Artikels 54 (2) EPÜ "der Öffentlichkeit zugänglich gemacht",	4(2) In the Board's view a document is not "made available to the public" for the purpose of Article 54(2) EPC merely by being addressed to a member	4.2 De l'avis de la Chambre, pour qu'un document soit "rendu accessible au public" au sens de l'article 54 (2) CBE, il ne suffit pas qu'il soit adressé à

daß es an ein Mitglied der Öffentlichkeit adressiert und in einen Briefkasten geworfen wird. Es steht außer Zweifel, daß dieses Dokument während seiner Verweildauer im Briefkasten und bis zu seiner Auslieferung an den Adressaten nicht "der Öffentlichkeit zugänglich" ist. Die Prüfungsabteilung hat daher nach Auffassung der Kammer zu Unrecht die Auffassung vertreten, daß das Dokument A der Öffentlichkeit an dem Tag zugänglich gemacht worden ist, an dem es an die Abonnenten abgeschickt wurde, also am 25. November 1981.

4.3 Nach Auffassung der Kammer ist es durchaus möglich, daß ein Exemplar des Dokuments A einem Abonnenten bereits einen Tag, nachdem es im Vereinigten Königreich als gewöhnliche Postsendung aufgegeben worden war, zugestellt worden ist, d. h. am 26. November 1981. Dem unter Nummer II genannten Beweismaterial zufolge dauert es nach der Absendung in der Regel mindestens zwei Tage, bis gewöhnliche Postsendungen innerhalb des Vereinigten Königreichs zugestellt werden; die Zustellung wäre also im vorliegenden Fall nicht vor dem 27. November 1981 erfolgt. Dementsprechend ist die Kammer nach Abwägen der Wahrscheinlichkeit nicht davon überzeugt, daß ein Exemplar des Dokuments A tatsächlich vor dem Prioritätstag, dem 27. November 1981, mit der Post an einen Abonnenten ausgeliefert worden ist.

4.4 Hier muß die Kammer unter Berücksichtigung des Vorbringens der Beschwerdeführerin anhand des Beweismaterials zunächst feststellen, was aller Wahrscheinlichkeit nach geschehen ist, und dann entscheiden, welche rechtlichen Konsequenzen daraus zu ziehen sind.

Was den Tatbestand anbelangt, so ist die Aussage des Bibliothekars der Royal Society of Chemistry (s. Nr. V) nach Auffassung der Kammer ganz eindeutig. In seinem Schreiben vom 25. März 1988 erklärte er, daß das Dokument A "am 26. November 1981 in der Bibliothek der Society ausgelegt worden ist". In seinem späteren Schreiben vom 11. Juli 1988 gab er an, das Dokument sei am 26. November 1981 in die Bibliothek aufgenommen worden, und fügte hinzu: "In der Regel werden Zeitschriften noch am selben Tag in der Freihandbibliothek ausgelegt; wir können jedoch nicht mit absoluter Sicherheit sagen, ob dies tatsächlich geschehen ist." Beide Schreiben standen im Zusammenhang mit dem Schreiben des Berichterstatters vom 16. März 1988 (wobei das erste das unmittelbare Antwortschreiben darauf war), das folgende Erklärung enthielt: "Wir benötigen diese Auskunft (über den Zeitpunkt, an dem das Dokument A erstmals in der Bibliothek ausgelegt wurde) im Zusammenhang mit einem beim EPA anhängigen Rechtsstreit". Die Kammer hat keinen Grund, daran zu zweifeln, daß der Bibliothekar sich bei der Abfassung dieser Schreiben ihrer möglichen Bedeutung voll bewußt war.

a) Wie bereits erwähnt, muß das EPA (in diesem Fall die Beschwerdekammer)

of the public and placed in a post-box. 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". Accordingly, in the Board's judgement, the Examining Division was wrong to hold that document (A) was made available to the public on the day when it was posted to subscribers, i.e. 25 November 1981.

4(3) In the Board's view, it is clearly possible that a copy of document (A) was delivered by mail to a subscriber on the day after it was posted by second class mail in the United Kingdom, i.e. on 26 November 1981. However, having regard to the evidence referred to in paragraph II above, the normal time taken for delivery of second class mail within the United Kingdom is at least two days from posting, i.e. not before 27 November 1981. Accordingly, the Board is not satisfied that, on the balance of probabilities, any copy of document (A) was in fact delivered by mail to a subscriber before the priority date of 27 November 1981.

4(4) On this aspect of the appeal, having regard to the Appellant's submissions, the Board must first decide, having regard to the evidence, the facts that occurred on the balance of probabilities, and must then decide what are the legal consequences of such facts.

As to the facts, in the Board's view, the evidence from the Librarian of the Royal Society of Chemistry set out in paragraph V above, is really quite clear. In his letter dated 25 March 1988 he stated that document (A) "was placed on the shelves of the Society's Library on the 26th November 1981". In his subsequent letter dated 11 July 1988 he stated that document (A) was processed into the Library on 26 November 1981, and that "normally a journal would be placed on the open shelves on the same day but, of course, we cannot absolutely guarantee that this was done". Both these letters were written in the context of the letter from the rapporteur dated 16 March 1988 (the first in direct reply), in which it was stated that "This information (when document (A) was first placed on the shelves of the Library) is requested in connection with legal proceedings within the EPO ...". The Board has no reason to doubt that these letters were written by the Librarian with full regard as to the potential serious nature of their contents.

(a) As previously mentioned, in relation to an issue of fact such as in this

une personne du public et mis à la poste. Il est évident que tant qu'un tel document se trouve dans une boîte à lettres des postes et qu'il n'a pas été remis à son destinataire, il n'est pas "accessible au public". En conséquence, la Chambre estime que la division d'examen a eu tort de considérer que le document A a été rendu accessible au public à la date à laquelle il a été envoyé par la poste aux abonnés, à savoir le 25 novembre 1981.

4.3 Selon la Chambre, s'il est vrai qu'il faut à l'évidence envisager l'éventualité de la remise d'un exemplaire du document A par courrier à un abonné le 26 novembre 1981, c'est-à-dire le jour suivant la date à laquelle cet exemplaire a été posté au tarif réduit au Royaume-Uni, il n'en reste pas moins que, d'après la preuve visée au point II, le délai normal d'acheminement d'un courrier affranchi au tarif réduit à l'intérieur du Royaume-Uni est au minimum de deux jours à compter de la date à laquelle il a été posté, ce qui mène au 27 novembre 1981 au plus tôt. En conséquence, la Chambre n'est pas certaine que, compte tenu des probabilités, un exemplaire du document A a été effectivement remis par courrier à un abonné avant la date de priorité du 27 novembre 1981.

4.4 En ce qui concerne la quatrième possibilité, la Chambre doit, sur la base des conclusions présentées par le requérant et des moyens de preuve fournis, se prononcer en premier lieu sur la question de savoir quels ont été les faits, en pesant les probabilités, puis décider quelles sont les conséquences juridiques de tels faits.

S'agissant des faits, la Chambre estime que le témoignage du bibliothécaire de la Royal Society of Chemistry mentionné au point V ci-dessus est tout à fait clair. Dans sa lettre du 25 mars 1988, il a affirmé que le document A "avait été placé sur les étagères de la bibliothèque de cet éditeur le 26 novembre 1981". Dans sa seconde lettre, en date du 11 juillet 1988, il a indiqué que la date de prise en charge du document A par la bibliothèque était le 26 novembre 1981; il y a également déclaré: "En règle générale, les revues sont placées le jour même sur les étagères, où elles sont accessibles, mais bien entendu, il est impossible de garantir absolument que tel a été le cas". Ces deux lettres faisaient suite (la première par retour du courrier) à celle du rapporteur datée du 16 mars 1988 dans laquelle celui-ci indiquait: "Cette information (à savoir la date à laquelle le document A a été placé pour la première fois sur les étagères de la bibliothèque) est requise dans le cadre du déroulement d'une instance devant l'OEB ...". La Chambre n'a aucune raison de douter qu'en écrivant ces lettres, le bibliothécaire avait pleinement conscience de l'importance que pouvait avoir leur contenu.

a) Comme indiqué ci-dessus, lorsqu'il s'agit d'examiner une question de fait

bei Tatfragen, in denen es wie im vorliegenden Fall darum geht, wann ein Dokument der Öffentlichkeit erstmals zugänglich gemacht worden ist, anhand des ihm vorliegenden Beweismaterials nach Abwägen der Wahrscheinlichkeit feststellen, was geschehen ist; d. h. es muß feststellen, was "aller Wahrscheinlichkeit nach" geschehen ist. Dies ist der übliche Maßstab bei der Beweiswürdigung in Verfahren dieser Art. Anhand der obengenannten Beweismittel hält die Kammer die Möglichkeit, daß das Dokument A am 26. November 1981 im Freihandbereich der Bibliothek ausgelegt worden ist, für zweifellos viel wahrscheinlicher als das Gegenteil. Ohne Gegenbeweis ist davon auszugehen, daß das, was nach Angaben des Bibliothekars "normalerweise" geschieht, auch tatsächlich eingetreten ist. Eine diesbezügliche Unsicherheit - z. B. wegen der handschriftlichen Eintragung auf der Karteikarte - fällt dabei kaum ins Gewicht. Die Kammer ist deshalb der Auffassung, daß das Dokument A an diesem Tag in der Bibliothek ausgelegt worden ist. Dieser Tatbestand hat rechtlich gesehen zur Folge, daß das Dokument A am 26. November 1981 für die Zwecke des Artikels 54 EPÜ zum Stand der Technik gehörte.

b) In seinem Schreiben vom 11.Juli 1988 führte der Bibliothekar ferner aus, daß "die Zeitschrift ... an diesem Tag für jedermann auf Antrag zugänglich war"; die Kammer vertritt dazu die Auffassung, daß es sich dabei nach Abwägen der Wahrscheinlichkeit um eine echte Tatsachenfeststellung handelt. Ihres Erachtens ist damit bewiesen, daß das Dokument A am 26. November 1981 im Sinne des Artikels 54 (2) EPÜ "der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist". Es ist rechtlich nicht erforderlich, daß ein Mitglied der Öffentlichkeit z. B. aufgrund eines Registers davon wußte, daß das Dokument an diesem Tag auf Antrag zugänglich war. Es genügt, daß das Dokument an diesem Tag der Öffentlichkeit **tatsächlich** zugänglich war, und zwar unabhängig davon, ob ein Mitglied der Öffentlichkeit davon gewußt oder die Einsichtnahme beantragt hat. Nach Auffassung der Kammer ist dies die richtige Auslegung des Artikels 54 (2) EPÜ.

Was die unter Nummer VII e genannte Entscheidung des Bundespatentgerichts anbelangt, so ist die Kammer der Auffassung, daß sich der dieser Entscheidung zugrundeliegende Fall von dem hier vorliegenden aus folgenden Gründen unterscheidet:

i) Erstens dürfte diese Entscheidung nach dem deutschen Patentgesetz von 1968 getroffen worden sein, das sich im Wortlaut erheblich von dem heute geltenden Patentgesetz von 1981 (das dem EPÜ genau entspricht) unterscheidet.

ii) Außerdem war die Sachlage anders. Im damaligen Fall handelte es sich bei dem fraglichen Dokument um eine Doktorarbeit, die wenige Tage vor dem relevanten Prioritätstag in das Archiv einer Bibliothek aufgenommen worden

case when a document was first made available to the public, the EPO (in this case the Board of Appeal) 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. This is the normal standard of proof in proceedings of this nature. On the above evidence, in the Board's view it is clearly much more likely that document (A) was placed on the open shelves of the Library on 26 November 1981, than that it was not so placed. It is to be presumed, in the absence of evidence to the contrary, that what the librarian stated would "normally" happen did in fact happen. Any uncertainty in this respect, for example because of the handwritten entry on the record card, is of a minimal nature. The Board therefore holds that document (A) was placed on the shelves of the Library on that date. It follows as a legal consequence of that fact that document (A) formed part of the state of the art for the purpose of Article 54 EPC on 26 November 1981.

(b) Furthermore, in his letter dated 11 July 1988 the Librarian went on to state that "the journal would have been available on that day to anyone who requested to see it", and the Board further holds that on the balance of probabilities this is a true statement of fact. In the Board's judgement, such fact is also sufficient to establish that document (A) was "made available to the public" for the purpose of Article 54(2) EPC on 26 November 1981. It is not necessary as a matter of law that any members of the public would have been aware that the document was available upon request on that day, whether by means of an index in the Library or otherwise. It is sufficient if the document was in fact available to the public on that day, whether or not any member of the public actually knew it was available, and whether or not any member of the public actually asked to see it. In the Board's view, that is the proper interpretation of Article 54(2) EPC.

As to the Decision of the Federal Patents Court, identified in paragraph VII(e) above, in the Board's view, that case should be distinguished from the present case for the following reasons:

(i) In the first place, it appears that the Decision was made under the provisions of the German Patent Law of 1968, which differ in wording considerably from the provisions of the current German Patent Law of 1981 (which correspond exactly to the provisions of the EPC).

(ii) Furthermore, the case should be distinguished on its facts. In that case, the document in question was a thesis, which had been placed in the archives of a library a few days before the relevant priority date. The archives of a

comme en l'espèce (date à laquelle un document a été rendu accessible au public pour la première fois), l'OEB (en l'occurrence la chambre de recours) doit déterminer ce qui s'est passé, sur la base des preuves dont il dispose et en pesant les probabilités, c'est-à-dire qu'il doit déterminer ce qui est "plus probable de s'être produit que de ne s'être pas produit." Telle est la méthode requise habituellement dans ce genre de procédure. Sur la base du témoignage mentionné ci-dessus, la Chambre estime qu'il est à l'évidence bien plus probable que le document A ait été placé le 26 novembre 1981 sur les étagères accessibles de la bibliothèque que l'inverse. En l'absence de preuve du contraire, il y a lieu de supposer que ce que le bibliothécaire a mentionné comme se produisant "en règle générale" s'est effectivement produit. Toute incertitude à cet égard, tenant par exemple au fait qu'une mention manuscrite a été portée sur le registre, n'a qu'une importance secondaire. La Chambre considère donc que le document A a été placé sur les étagères de la bibliothèque à cette date. La conséquence juridique qui en découle est que, le 26 novembre 1981, le document A était compris dans l'état de la technique au sens de l'article 54 CBE.

b) En outre, dans sa lettre datée du 11 juillet 1988, le bibliothécaire a également indiqué que "toute personne aurait pu consulter la revue ce jour-là en en faisant la demande". La Chambre considère encore que, compte tenu des probabilités, cela correspond à la réalité des faits. Elle estime qu'un tel énoncé des faits suffit également à établir que le document A a été "rendu accessible au public" au sens de l'article 54 (2) CBE le 26 novembre 1981. Du point de vue du droit, il n'est pas nécessaire qu'une quelconque personne du public ait su qu'à cette date le document était accessible sur demande, que ce soit en consultant le catalogue de la bibliothèque ou d'une autre manière. Il suffit que le document ait été **réellement** accessible au public à cette date; qu'une personne du public ait effectivement su ou non que ce document était accessible et demandé ou non à le consulter importe peu. Telle est, de l'avis de la Chambre, l'interprétation qu'il convient de donner à l'article 54 (2) CBE.

En ce qui concerne la décision du Tribunal fédéral allemand des brevets, citée au point VII(e) ci-dessus, la Chambre estime qu'il convient de faire la distinction entre ce cas et la présente affaire, pour les raisons suivantes:

i) En premier lieu, il apparaît que cette décision a été rendue sous le régime de la loi allemande sur les brevets de 1968, dont le texte diffère considérablement de celui de l'actuelle loi allemande sur les brevets de 1981 (dont les dispositions correspondent exactement à celles de la CBE).

ii) En outre, cette affaire se distingue par les faits qui la constituent. En l'occurrence, le document concerné était une thèse qui avait été rangée dans les dépôts d'archives d'une bibliothèque quelques jours avant la

war. Das Archiv ist natürlich ein Bereich der Bibliothek, der der Öffentlichkeit nicht zugänglich ist. Die Doktorarbeit war auch nicht vor dem Prioritätstag in das Register aufgenommen worden, so daß kein Mitglied der Öffentlichkeit vor dem Prioritätstag die Herausgabe aus dem Archiv verlangen konnte. Unter diesen Umständen wurde als Tatsache festgestellt, daß das Dokument nicht vor dem Prioritätstag veröffentlicht worden war.

Im Gegensatz dazu handelt es sich im vorliegenden Fall bei dem Dokument A um ein Heft der Zeitschrift "Chemical Communications", die regelmäßig erscheint und "als Forum für erste Berichte über neue, wichtige Arbeiten aus allen Bereichen der Chemie, die von besonderem allgemeinem oder fachlichem Interesse sein können" (aus Nr. 2.0 der unter Nr. V a genannten Abhandlung "Refereeing Procedure and Policy") dienen soll. Im selben Absatz heißt es weiter, daß nur solche Artikel zur Veröffentlichung angenommen werden sollten, deren Inhalt "so aktuell ist, daß eine rasche Veröffentlichung zum Fortschritt der chemischen Forschung beiträgt".

Unter diesen Umständen ist es zweifellos denkbar, daß ein interessiertes Mitglied der Öffentlichkeit am 26. November 1981 nach der neuesten Ausgabe der *Chemical Communications* also des Dokuments A, gefragt hat.

Außerdem- und dies ist ganz entscheidend - war das Dokument A, wie bereits erwähnt, der Öffentlichkeit vor dem Prioritätstag tatsächlich zugänglich.

Aus diesen Gründen muß die Beschwerde nach Auffassung der Kammer hinsichtlich des Hauptantrags scheitern.

#### Hilfsantrag

5. Wie unter Nummer VII angegeben, hat die Beschwerdeführerin den Antrag, daß hilfsweise ein Patent auf der Grundlage eines geänderten Hauptanspruchs erteilt werden sollte, in dem die in Dokument A offenbarten Verbindungen ausgenommen sind, erstmals in der mündlichen Verhandlung vor dieser Kammer gestellt. Dabei hatte die Prüfungsabteilung bereits vor Ergehen ihrer Entscheidung vom 19. Mai 1987 die Ansicht geäußert, daß die Ansprüche, die ihr zur Prüfung vorgelegt worden waren, keine tragfähige Grundlage für ein Patent darstellten (wenn auch aus Gründen, denen sich die Kammer nicht anschließen kann) (s. Nr. II und III). So mit war zumindest seit April 1986 die Erteilung eines europäischen Patents auf der Grundlage der Ansprüche, die den Gegenstand des Hauptantrags bilden, äußerst zweifelhaft.

In der Entscheidung T 153/85 "Alternativansprüche/AMOCO" (ABI. EPA 1988, 1) hat die Kammer festgestellt,

library are, of course, a part of a library which is not open to the public. The thesis had not been indexed before the priority date, and so no member of the public could have asked for it to be produced from the archives before the priority date. In these circumstances, it was held as a finding of fact that the document had not been published before the priority date.

In contrast, in the present case, document (A) is an issue of the journal "Chemical Communications" which is issued regularly, and which "is intended as a forum for preliminary accounts of original and significant work, in any area of chemistry that is likely to prove of wide general appeal or exceptional specialist interest" (from paragraph 2.0 of the paper "Refereeing Procedure and Policy" mentioned in paragraph V(a) above). This paper also states in the same paragraph that papers should only be accepted for publication in this journal if the content "is of such urgency that rapid publication will be advantageous to the progress of chemical research".

In these circumstances, it was clearly possible for an interested member of the public to ask for the latest issue of *Chemical Communications*, i.e. document (A), on 26 November 1981.

Furthermore, and most significantly, as stated previously, document (A) was in fact available to the public before the priority date.

For the above reasons, in the Board's judgement the appeal must fail in respect of the main request.

#### Auxiliary request

5. As stated in paragraph VII above, the Appellant's request that a patent should alternatively be granted on the basis of an amended main claim in which the compounds disclosed in document (A) are excluded was first made at the oral hearing before this Board. This was in spite of the fact that the Examining Division, before issuing its Decision dated 19 May 1987, had expressed its view that the claims which it was being asked to examine (albeit for reasons not upheld by the Board) could not validly form the basis for a patent (see paragraphs II and III above). Thus, at least since April 1986, the grant of a European patent on the basis of the claims which are the subject of the main request was seriously in doubt.

In Decision T 153/85 "Alternative claims/AMOCO" (OJ EPO 1988, 1), the Board stated the "normal rule" in re-

date de priorité concernée. Bien entendu, ces locaux ne sont pas accessibles au public. La thèse n'avait pas été cataloguée avant la date de priorité, de telle sorte qu'aucune personne du public n'aurait pu demander qu'elle soit retirée des archives avant la date de priorité. Aussi a-t-il été conclu qu'effectivement le document n'avait pas été publié avant la date de priorité.

En revanche, dans la présente affaire, le document A est un numéro de la revue "Chemical Communications" qui est publiée régulièrement et qui "est conçue comme une tribune destinée à rendre compte à titre préliminaire de travaux originaux et importants dans tous les domaines de la chimie susceptibles de retenir l'attention d'un large public ou de présenter un intérêt exceptionnel pour les spécialistes" (tiré du paragraphe 2.0 de la brochure intitulée "Refereeing Procedure and Policy" mentionnée au point V a) ci-dessus). Cette brochure indique également dans le même paragraphe que seuls devraient être acceptés en vue de leur publication dans la revue en question les articles dont le contenu "présente un tel caractère d'urgence qu'une publication rapide contribuerait à faire progresser la recherche dans le domaine de la chimie".

Dans ces conditions, toute personne du public intéressée pouvait à l'évidence, le 26 novembre 1981, demander à consulter le dernier numéro des "Chemical Communications", c'est-à-dire le document A.

Du reste, comme indiqué plus haut, le document A était effectivement accessible au public avant la date de priorité, et c'est ce fait qui est le plus important.

Pour les raisons mentionnées ci-dessus, la Chambre estime qu'il ne peut être fait droit au recours en ce qui concerne la requête principale.

#### Requête subsidiaire

5. Comme indiqué au point VII, cette requête en vue de la délivrance à titre subsidiaire d'un brevet sur la base d'une revendication principale modifiée excluant les composés divulgués dans le document A a été présentée pour la première fois par le requérant lors de la procédure orale tenue devant la Chambre, et ce, alors que la division d'examen, avant de rendre sa décision datée du 19 mai 1987, avait estimé que les revendications qu'elle avait été chargée d'examiner ne pouvaient pas (pour des motifs auxquels la Chambre ne saurait toutefois souscrire) valablement servir de base à la délivrance d'un brevet (cf. points II et III ci-dessus). Ainsi, depuis avril 1986 au moins, la délivrance d'un brevet européen sur la base des revendications faisant l'objet de la requête principale était très incertaine.

Dans la décision T 153/85 "Autre jeu de revendications/AMOCO" (JO OEB 1988, 1), la Chambre a énoncé comme

daß für die Einreichung von Alternativansprüchen im Beschwerdeverfahren "normalerweise folgende Regel" gilt:

"Wünscht ein Beschwerdeführer, daß die Gewährbarkeit eines alternativen Anspruchsatzes, der sich vom Gegenstand her von dem in erster Instanz vorgelegten unterscheidet, von der Beschwerdekammer bei der Entscheidung über die Beschwerde (nicht nur im Hinblick auf Artikel 123 EPÜ) geprüft wird, so müssen diese alternativen Anspruchssätze zusammen mit der Beschwerdebegründung eingereicht oder unverzüglich nachgereicht werden.

Bei der Entscheidung über eine Beschwerde in der mündlichen Verhandlung kann es die Kammer zu Recht ablehnen, Alternativansprüche zu berücksichtigen, wenn sie in einem sehr fortgeschrittenen Verfahrensstadium, z. B. in der mündlichen Verhandlung, eingereicht worden und nicht eindeutig gewährbar sind."

Die Gründe für diese Standardregel werden ebenfalls dargelegt - s. Nr. 2.1.

Aus den Ausführungen unter Nummer VII geht hervor, daß die Kammer in Ausübung des ihr nach Artikel 111 EPÜ eingeräumten Ermessens in der mündlichen Verhandlung entschieden hat, den Hilfsantrag im Verfahren zuzulassen und die Sache zur weiteren Entscheidung darüber an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen. Die Kammer hat hauptsächlich deshalb so entschieden, weil bei der hier gegebenen besonderen Sachlage der Gegenstand der Ansprüche, die dem Hilfsantrag zugrunde liegen, möglicherweise gewährbar ist und die erforderliche Tätigkeit dieses Gegenstands von der Prüfungsabteilung bei ihrer Entscheidung vom 19. Mai 1987 noch nicht geprüft worden war.

Es ist jedoch festzuhalten, daß die von der Kammer (auf Antrag der Beschwerdeführerin) gewählte Vorgehensweise nicht im Interesse der Öffentlichkeit liegt, weil sich die endgültige Entscheidung über die Erteilung eines europäischen Patents auf diese Anmeldung dadurch zwangsläufig weiter verzögert. Ein solcher weiterer Aufschub für die Dauer der Prüfung der Anmeldung auf erforderliche Tätigkeit liegt zwar möglicherweise im Interesse des Anmelders (da die Aussicht auf eine Patenterteilung kommerziell verwertbar ist), nicht aber im Interesse anderer potentieller Forscher auf demselben Gebiet.

Nach Auffassung der Kammer hätte in Fällen wie diesem, wo sich der Beschwerdeführer im Verfahren vor der Prüfungsabteilung darüber im klaren hätte sein müssen, daß der von ihr eingereichte einzige Anspruchssatz durchaus zurückgewiesen werden könnte, der Prüfungsabteilung ein Hilfsantrag vorgelegt werden müssen, der dem etwaigen Zurückweisungsgrund (hier die vorzeitige Veröffentlichung

lation to the filing of alternative claims during appeal proceedings as follows:

"If an appellant wishes that the allowability of the alternative set of claims, which differ in subject-matter from those considered at first instance, should be considered (both in relation to Article 123 EPC and otherwise) by the Board of Appeal when deciding on the appeal, such alternative sets of claims should be filed with the grounds of appeal, or as soon as possible thereafter.

When deciding on an appeal during oral proceedings, a Board 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."

The reasons for this normal rule are also set out - see paragraph 2.1.

As follows from what is stated in paragraph VII above, the Board in the exercise of its discretion under Article 111 EPC decided at the oral hearing to admit the auxiliary request into the proceedings and to remit the case to the Examining Division for further prosecution in relation to the auxiliary request. The main reason why the Board took this course was because, in the particular circumstances of this case, the subject-matter of the claims forming the basis of the auxiliary request was not clearly unallowable, and the question of inventive step of such subject-matter had not been considered by the Examining Division in its Decision dated 19 May 1987.

However, it should be stated that the course adopted by the Board (at the request of the Appellant) is contrary to the public interest, because the result of it is that there is inevitably a further delay in the making of a final decision as to whether or not a European patent may be granted on this application. Such a further delay, while the Examining Division examines and decides upon the application in relation to inventive step, could be in the interest of an applicant (the possibility of a patent being granted being a commercially valuable asset), and contrary to the interest of other potential workers in the same field.

In the Board's view, in a case such as the present, 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 likely refusal (here, in view of the prior publication of document (A)). Following the filing of

suit la "règle normale" en ce qui concerne le dépôt d'autres revendications durant la procédure de recours:

"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 de la 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."

La justification de cette règle habituellement appliquée est en outre exposée au point 2.1 de cette décision.

Ainsi qu'il ressort du point VII ci-dessus, la Chambre a décidé lors de la procédure orale, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation que lui confère l'article 111 CBE, de faire droit à la requête subsidiaire et de renvoyer l'affaire à la division d'examen aux fins de la poursuite de la procédure sur la base de cette requête subsidiaire. La raison en est essentiellement que, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'objet des revendications sur lesquelles se fonde la requête subsidiaire n'est pas à l'évidence inadmissible, et que la question de son activité inventive n'a pas été considérée par la division d'examen dans sa décision en date du 19 mai 1987.

Toutefois, il convient de noter que le parti qu'a ainsi pris la Chambre (à la demande du requérant) est contraire à l'intérêt du public puisqu'il implique inévitablement un nouveau report de la décision finale quant à la question de savoir si un brevet européen peut ou non être délivré sur la base de cette demande. Ce laps de temps supplémentaire dont dispose la division d'examen pour examiner et décider si la demande implique une activité inventive pourrait certes être dans l'intérêt d'un demandeur (la possibilité qu'un brevet soit délivré constituant un atout commercial précieux), mais contraire à celui d'autres personnes travaillant dans le même domaine.

La Chambre estime que, dans un cas tel que celui qui est à l'origine du présent recours, où le requérant aurait dû voir manifestement, durant la procédure devant la division d'examen, que l'unique jeu de revendications qu'il soumettait avait de fortes chances d'être rejeté, c'est la division d'examen qui aurait dû être saisie le cas échéant d'une requête subsidiaire, dans laquelle il aurait été dûment tenu compte du

des Dokuments A) Rechnung trägt. Nach Einreichung eines solchen Hilfsantrags (wie er der Kammer jetzt vorliegt) muß die Prüfungsabteilung zunächst über den Hauptantrag und wenn dieser nicht gewährbar ist - anschließend über den Hilfsantrag entscheiden (vorbehaltlich der Ausübung des ihr in Regel 86 (3) EPÜ eingeräumten Ermessens).

Wird dieser Hilfsantrag erst in einem fortgeschrittenen Stadium des Beschwerdeverfahrens (z. B. in der mündlichen Verhandlung) gestellt, so kann die Kammer ihn in Ausübung ihres Ermessens entsprechend den in der oben genannten Entscheidung T 153/85 dargelegten Grundsätzen zurückweisen.

Im vorliegenden Fall stellt die Kammer fest, daß die Prüfungsabteilung zwar in ihrem Bescheid vom 3. April 1986 die Ansicht geäußert hat, daß die Ansprüche 4, 6, 13, 15 und 19 keine erforderliche Tätigkeit aufwiesen, daß sie jedoch in ihrer Entscheidung vom 19. Mai 1987 keine diesbezügliche Feststellung getroffen hat, da ihr zu diesem Zeitpunkt noch kein Hilfsantrag vorlag.

Die Prüfungsabteilung sollte die Anmeldung nun auf der Grundlage der Ansprüche prüfen, die Gegenstand des der Kammer vorliegenden Hilfsantrags sind, und eine Entscheidung darüber treffen.

#### **Entscheidungsformel**

##### **Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die Entscheidung der Prüfungsabteilung vom 19. Mai 1987 wird aufgehoben.
2. Die Beschwerde wird zurückgewiesen, soweit sie den Hauptantrag betrifft.
3. Die Sache wird an die Prüfungsabteilung mit der Auflage zurückverwiesen, die Anmeldung auf der Grundlage der Ansprüche, die dem in der mündlichen Verhandlung vom 10. November 1988 eingereichten Hilfsantrag zugrunde liegen, zu prüfen und darüber zu entscheiden.

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) 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, in accordance with the principles set out in Decision T 153/85 identified above.

In the present case, the Board notes that in its communication dated 3 April 1986, the Examining Division expressed its view as to the lack of inventive step in Claims 4, 6, 13, 15 and 19, but that the Decision dated 19 May 1987 makes no finding in this respect, there having been no auxiliary request before it.

The Examining Division should now examine and decide upon the application, upon the basis of the claims which are the subject of the present auxiliary request before the Board.

#### **Order**

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

1. The decision of the Examining Division dated 19 May 1987 is set aside.
2. The appeal in respect of the main request is dismissed.
3. The case is remitted to the Examining Division in order that it should examine and decide upon the application with claims based upon the auxiliary request filed during the oral proceedings held on 10 November 1988.

motif du rejet éventuel (eu égard, en l'occurrence, à la publication antérieure que constituait le document A). Lorsqu'elle est saisie d'une telle requête subsidiaire (correspondant à celle dont la Chambre est saisie dans le présent recours), la division d'examen doit statuer sur la requête principale puis, en cas de rejet de celle-ci, sur la requête subsidiaire (sous réserve de l'exercice du pouvoir d'appréciation que lui confère la règle 86 (3) CBE).

Si une telle requête subsidiaire n'est présentée qu'à un stade avancé de la procédure de recours (par exemple durant la procédure orale), la chambre de recours peut la rejeter, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, en conformité avec les principes énoncés dans la décision T 153/85 mentionnée ci-dessus.

Dans la présente affaire, la Chambre note que la division d'examen, dans sa notification du 3 avril 1986, avait exprimé son point de vue en ce qui concerne l'absence d'activité inventive de l'objet des revendications 4, 6, 13, 15 et 19, mais que cette même division d'examen, dans sa décision en date du 19 mai 1987, ne s'est aucunement prononcée à ce sujet, n'ayant été saisie d'aucune requête subsidiaire.

Il appartient maintenant à la division d'examen d'examiner la demande et de rendre une décision sur la base des revendications faisant l'objet de la présente requête subsidiaire dont a été saisie la Chambre.

#### **Dispositif**

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

1. La décision de la division d'examen en date du 19 mai 1987 est annulée.
2. Le recours est rejeté en ce qui concerne la requête principale.
3. L'affaire est renvoyée à la division d'examen afin qu'après examen elle statue sur la demande comportant les revendications de la requête subsidiaire présentée au cours de la procédure orale qui s'est tenue le 10 novembre 1988.

## MITTEILUNGEN DES EUROPÄISCHEN PATENTAMTS

### Die Luxemburger Gemeinschaftspatentkonferenz 1989

#### Allgemeines

1. Am 15. Dezember 1989 sind die Weichen für die Verwirklichung eines einheitlichen Patentschutzes im europäischen Binnenmarkt gestellt worden. Zum Abschluß einer 5-tägigen Konferenz in Luxemburg haben sich die 12 Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften über ein Vertragswerk geeinigt, das es künftig ermöglicht, vom EPA für neue Erfindungen ein einheitliches europäisches Patent für den Gemeinsamen Markt, das sog. **Gemeinschaftspatent**, zu erhalten. Die vor über 30 Jahren begonnenen, immer wieder vom Scheitern bedrohten Arbeiten am Gemeinschaftspatent haben damit zu einem von vielen kaum mehr erwarteten Erfolg geführt.

2. Vor genau 14 Jahren, am 15. Dezember 1975, hatten die damals neun Mitgliedstaaten der EWG ein Übereinkommen über das europäische Patent für den Gemeinsamen Markt, das **Gemeinschaftspatentübereinkommen-GPÜ-**, abgeschlossen. Politische Schwierigkeiten und bestimmte Mängel haben sein Inkrafttreten verhindert. Ein neuer Anlauf auf der zweiten Luxemburger Konferenz im Dezember 1985 hat nur zu einem Teilerfolg geführt<sup>1)</sup>. Auf der dritten Konferenz ist mit der "Vereinbarung über Gemeinschaftspatente" vom 15. Dezember 1989 der Durchbruch gelungen.

3. Mit dem Gemeinschaftspatent wird der zweite Pfeiler des europäischen Patentsystems errichtet und das mit dem EPUSo erfolgreich begonnene Bauwerk in sich geschlossen und konsolidiert. Während das europäische Patent in den einzelnen Staaten, für die es erteilt worden ist, grundsätzlich wie ein nationales Patent behandelt wird und seine Schutzwirkungen auf das Gebiet dieser Staaten beschränkt sind, ist das Gemeinschaftspatent ein echtes supranationales Schutzrecht. Das Gemeinschaftspatent kann nur einheitlich erteilt, übertragen, für nichtig erklärt werden oder erloschen. Es hat im Gesamtgebiet der Vertragsstaaten während seiner einheitlichen Laufzeit einheitliche Schutzwirkungen, die sich allein nach dem autonomen Recht des GPÜ und

## INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

### 1989 Luxembourg Community Patent Conference

#### General Remarks

1. On 15 December 1989 a milestone was reached on the road to unitary patent protection in the European internal market. At the end of a five-day conference in Luxembourg the twelve Member States of the European Communities reached agreement on a treaty which will enable unitary European patents for the Common Market - **Community patents** - to be obtained from the EPO. This is a success of which many had begun to despair, for time and again over the last 30 years, work on the Community patent had seemed on the brink of failure.

2. Just over 14 years ago, on 15 December 1975, the then nine EEC Member States agreed a Convention for the European patent for the common market, known as the **Community Patent Convention (CPC)**. Political difficulties and certain shortcomings prevented its entry into force, and renewed efforts at a second Luxembourg Conference in December 1985 achieved only partial success<sup>1)</sup>. At the third conference, with the "**Agreement relating to Community Patents**" of 15 December 1989, the breakthrough has now been achieved.

3. The Community patent is the second pillar of the European patent system, and completes and consolidates the edifice begun so successfully with the EPC. Whereas a European patent is treated as a national patent in each individual State for which it is granted, and the protection it confers is limited to that State's territory, the Community patent will be a genuinely supranational industrial property right that may only be granted, transferred or revoked, or lapse, unitarily. The unitary protection it confers throughout the territory of the Contracting States for its uniform term is governed solely by the autonomous provisions of the CPC and EPC. As early as 1975 the Contracting States agreed that the Community patent should enjoy a high level of protection as a way of

## COMMUNICATIONS DE L'OFFICE EUROPÉEN DES BREVETS

### La Conférence de Luxembourg de 1989 sur le brevet communautaire

#### Généralités

1. Le 15 décembre 1989, les jalons ont été posés en vue de la matérialisation d'une protection unitaire par brevet à l'intérieur du marché unique européen. Au terme d'une conférence de cinq jours à Luxembourg, les douze Etats membres des Communautés européennes ont arrêté le texte d'un accord qui permettra à l'avenir d'obtenir la délivrance par l'Office européen des brevets, pour de nouvelles inventions, d'un brevet européen unitaire pour les pays du Marché commun, dit **brevet communautaire**. Entamés il y a plus de trente ans et à plusieurs reprises menacés d'échec, les travaux sur le brevet communautaire ont ainsi été couronnés de succès, ce qu'on n'attendait plus guère.

2. Quatorze ans auparavant, jour pour jour, le 15 décembre 1975, les Etats membres de la CEE, alors au nombre de neuf, avaient signé une Convention relative au brevet européen pour le marché commun, la **Convention sur le brevet communautaire (CBC)**. Cependant, des difficultés politiques et certaines imperfections ont empêché son entrée en vigueur. Une nouvelle tentative en décembre 1985, lors de la deuxième Conférence de Luxembourg, n'a été qu'un demi-succès<sup>1)</sup>. Le 15 décembre 1989, lors de la troisième conférence, l'**"Accord en matière de brevets communautaires"** a réussi la percée.

3. Le brevet communautaire constitue le deuxième pilier du système du brevet européen. Il vient couronner et consolider une œuvre qui, depuis la conclusion de la CBE, s'est révélée être une réussite dès le début. Alors que le brevet européen est traité dans les différents Etats pour lesquels il est délivré comme un brevet national et que la protection qu'il confère est limitée au territoire de ces Etats, le brevet communautaire institue un véritable titre de protection supranational. La délivrance du brevet communautaire, son transfert, son annulation ou son extinction ne peuvent avoir lieu qu'en bloc. Le brevet communautaire a une durée unitaire et produit pendant toute sa durée, dans l'ensemble du territoire des Etats contractants, des effets unitaires régis exclusivement

<sup>1)</sup> Vgl. den Bericht im ABI. EPA 1986, 65.

<sup>1)</sup> See report in OJ EPO 1986, 65.

<sup>1)</sup> Cf. Communiqué dans le JO OEB 1986, 65.

des EPÜ richten. Dabei haben sich die Vertragsstaaten bereits 1975 auf ein hohes Schutzniveau für das Gemeinschaftspatent geeinigt, das auch heute noch den wirtschaftlichen Interessen der Patentinhaber angemessen Rechnung trägt.

#### Ergebnisse der Luxemburger Gemeinschaftspatentkonferenz 1989

4. Bestandteil der Vereinbarung über Gemeinschaftspatente ist im wesentlichen die überarbeitete Fassung des GPÜ von 1975, das durch mehrere Protokolle ergänzt worden ist, nämlich durch

- das "Streitregelungsprotokoll" (Protokoll über die Regelung von Streitigkeiten über die Verletzung und die Rechtsgültigkeit von Gemeinschaftspatenten),

- das Protokoll über die Vorrechte und Immunitäten des Gemeinsamen Berufungsgerichts und

- das Protokoll über die Satzung des Gemeinsamen Berufungsgerichts.

Im übrigen enthält die Vereinbarung über Gemeinschaftspatente Regelungen über das Verhältnis des Gemeinschaftspatentrechts zur Rechtsordnung der Europäischen Gemeinschaften und über die Zuständigkeit des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften sowie die üblichen Schlußbestimmungen.

5. Auf der Gemeinschaftspatentkonferenz 1989 hat man sich über die beiden auf der Konferenz von 1985 offengebliebenen eher technischen Fragen endgültig einigen können.

a) Nach zähem Ringen konnte ein von allen Mitgliedstaaten der EG letztlich akzeptierter Finanzschlüssel für die Verteilung der Einnahmen und Ausgaben in bezug auf Gemeinschaftspatente gefunden werden (Art. 20 GPÜ). In welcher Höhe nach Abzug der Ausgaben auf die Vertragsstaaten Einnahmen danach aufzuteilen sind, wird insbesondere von der künftigen Gebührentestaltung abhängen. Hierfür wird neben dem durch das EPÜ vorgegebenen Gebot der Ausgeglichenheit des Haushalts des EPA der politische Wille der Vertragsstaaten maßgebend sein, das Gemeinschaftspatent für die Anmelder attraktiv auszustalten.

b) Des weiteren wurde Einigung über die Übersetzungserfordernisse bei Gemeinschaftspatenten erzielt. Danach sind nicht nur die Ansprüche (Art. 29 GPÜ; Art. 14 (7), 97 (5), Regel 51 (6) EPÜ), sondern auch der Gesamtinhalt des Gemeinschaftspatents in jeweils einer der Amtssprachen jedes GPÜ-Vertragsstaats zu übersetzen, in dem die Verfahrenssprache, keine Amtssprache ist (Art. 30 GPÜ). Dieses Übersetzungserfordernis stellt zwar im Vergleich zum GPÜ 1975 eine erhebliche finanzielle Belastung des Patentinhabers dar, da er dann, wenn alle EG-Mitgliedstaaten auch Vertragsstaaten des GPÜ sind, das Gemeinschaftspatent in 8 Sprachen zu übersetzen hat. Im

safeguarding patentees' interests, and this still holds true today.

#### Results of the 1989 Luxembourg Community Patent Conference

4. The Agreement relating to Community patents consists mainly of the 1975 CPC in revised form, plus three Protocols:

- the Protocol on Litigation (Protocol on the Settlement of Litigation concerning the Infringement and Validity of Community Patents),

- the Protocol on Privileges and Immunities of the Common Appeal Court and

- the Protocol on the Statute of the Common Appeal Court.

The Agreement also contains provisions on the relationship between Community patent law and the legal order of the European Communities and on the jurisdiction of the Court of Justice of the European Communities, plus the usual final provisions.

5. Agreement was finally reached at the 1989 Conference on two technicalities left unresolved at the 1985 Conference.

(a) After tough negotiations a funding scale for the apportionment of income and expenditure relating to Community patents (Article 20 CPC) was eventually worked out which all EC Member States could accept. The amount of income to be distributed among the Contracting States after deduction of expenditure will depend largely on the future fee structure. The key factors here will be the principle laid down in the EPC that the EPO budget should be balanced and the political will on the part of the Contracting States to make the Community patent attractive to applicants.

(b) Agreement was also reached on translation requirements for Community patents. Translations will have to be filed not only of the claims (Article 29 CPC; Articles 14 (7), 97 (5), Rule 51 (6) EPC), but also of the entire Community patent in one of the official languages of each of the CPC Contracting States in which the language of the proceedings is not an official language (Article 30 CPC). This translation requirement imposes a considerably greater financial burden on the patentee than did the 1975 CPC because once all EC Member States become CPC Contracting States he will have to translate the Community patent into eight languages. Compared with the present EPC system,

par le droit autonome de la CBC et de la CBE. Dès 1975, les Etats contractants étaient convenus de reconnaître au brevet communautaire un haut degré de protection qui, aujourd'hui encore, tient dûment compte des intérêts économiques des titulaires.

#### Résultats de la Conférence de Luxembourg de 1989 sur le brevet communautaire

4. L'accord en matière de brevets communautaires est essentiellement constitué de la version révisée de la CBC de 1975, laquelle a été complétée par plusieurs protocoles, à savoir:

- le "protocole sur les litiges" (protocole sur le règlement des litiges en matière de contrefaçon et de validité des brevets communautaires);

- le protocole sur les priviléges et immunités de la Cour d'appel commune;

- le protocole sur le statut de la Cour d'appel commune.

En outre, l'accord en matière de brevets communautaires contient des dispositions concernant le rapport du droit communautaire des brevets avec l'ordre juridique communautaire et la compétence de la Cour de justice des communautés européennes, ainsi que les dispositions finales d'usage.

5. La conférence de 1989 sur le brevet communautaire a permis de parvenir à un accord définitif sur les deux questions plutôt techniques qui n'avaient pas été réglées lors de la conférence de 1985.

a) Après des discussions acharnées, il a enfin été possible de fixer une clé de répartition des recettes et des dépenses relatives aux brevets communautaires acceptée en fin de compte par tous les Etats membres des CE (Art. 20 CPC). La question du montant de la répartition des recettes entre les Etats contractants après déduction des dépenses dépendra notamment de la politique qui sera menée en matière de taxes. Seront déterminants à cet égard, non seulement la nécessité d'assurer l'équilibre du budget de l'OEB comme le prescrit la CBE, mais également, pour les Etats contractants, la volonté politique de rendre le brevet communautaire attrayant pour les demandeurs.

b) Un accord a par ailleurs été obtenu au sujet des traductions requises pour les brevets communautaires. L'accord prévoit non seulement la traduction des revendications (art. 29 CPC; art. 14 (7), 97 (5), règle 51 (6) CBE), mais également la traduction du contenu intégral du brevet dans l'une des langues officielles de chacun des Etats contractants qui n'a pas la langue de la procédure comme langue officielle (art. 30 CPC). Comparée aux dispositions de la CBC de 1975, une telle exigence représente certes une charge financière considérable pour le titulaire du brevet, car si tous les Etats membres des CE sont également Etats contractants de la CBC, il devra fournir une traduction du

Verhältnis zum geltenden System nach dem EPÜ dürfte sich dieses Übersetzungserfordernis nach dem GPU aber nicht als erhebliche zusätzliche Belastung auswirken. Infolge der zentralen Verwaltung des Gemeinschaftspatents durch das EPA kann sich sogar eine nennenswerte Entlastung ergeben.

Die Übersetzungen des Gemeinschaftspatents sind innerhalb von 3 Monaten nach dem Hinweis auf seine Erteilung einheitlich beim EPA einzureichen und nicht mehr, wie nach dem EPÜ, dezentral bei den nationalen Patentämtern. Hat der Patentinhaber nicht alle Übersetzungen fristgerecht eingereicht, so kann er auch nach Abschluß des Erteilungsverfahrens noch vom Gemeinschaftspatent auf ein europäisches Patent "umsteigen". Für dieses "Umsteigen" ist dem Patentinhaber eine zusätzliche Frist von 2 Monaten nach Ablauf der Frist zur Einreichung der Übersetzungen eingeräumt worden. Die scharfe Sanktion, daß die Wirkungen des Gemeinschaftspatents als von Anfang an als nicht eingetreten gelten, wenn die Übersetzungen nicht fristgerecht eingereicht werden, wird wegen dieses zusätzlichen Rechtsbehelfs aller Voraussicht nach nicht praktisch werden. Diese Grundsätze gelten entsprechend, wenn das Gemeinschaftspatent im Einspruchsverfahren in geändertem Umfang aufrechterhalten wird.

Die Übersetzungen werden zentral vom EPA der Öffentlichkeit zugänglich gemacht und den nationalen Patentämtern in einer Form übermittelt, die eine angemessene und kostengünstige Informationsverbreitung ermöglicht. Hierfür bietet sich die elektronische Informationsspeicherung z.B. auf CD-ROM an.

Mit der Übersetzungsregelung konnte insgesamt eine Lösung gefunden werden, die auf der einen Seite die Patentinhaber im Vergleich zum System nach dem EPÜ nicht erheblich stärker belasten wird, auf der anderen Seite aber auch den Interessen der Wirtschaftskreise in den Vertragsstaaten umfassender Patentinformation in der jeweiligen Landessprache weitestgehend Rechnung trägt. Im übrigen soll die mit den Übersetzungen verbundene Kostenbelastung der Patentinhaber bei der Festsetzung der Jahresgebühren für Gemeinschaftspatente angemessen berücksichtigt werden.

#### Auswirkungen des GPU auf das Erteilungsverfahren

6. Wenn die Vereinbarung über Gemeinschaftspatente in Kraft getreten ist, hat der Anmelder die **Wahl, ob er für die Mitgliedstaaten der EG ein europäisches Patent oder ein Gemeinschaftspatent erhalten möchte** (Art. 81 GPU). Die Benennung eines Vertragsstaates des GPU wird als Benennung aller Vertragsstaaten fingiert (Art. 3 GPU). Der Anmelder muß folglich ausdrücklich erklären, kein Gemeinschaftspatent erhalten zu wollen. Diese - unwiderrufliche -

however, translation costs under the CPC should not prove to be too prohibitive. Indeed, the fact that the EPO will be administering the Community patent centrally may even result in considerable savings.

Translations of a Community patent will have to be filed within three months from the mention of its grant, but solely with the EPO, not with the national patent offices as under the EPC. If the patentee does not file all translations in due time he may switch from a Community patent to a European one even after completion of the grant procedure. He is allowed to carry out the switch within an additional period of two months from expiry of the time limit for filing the translations. The harsh sanction whereby a Community patent is deemed to be void *ab initio* if the translations are not filed in due time will most probably have no bearing in practice in view of this additional legal remedy. The same principles will apply *mutatis mutandis* where a Community patent is maintained in amended form in opposition proceedings.

The EPO will make the translations available to the public centrally and forward them to the national patent offices in a form which allows adequate and inexpensive dissemination, one possibility being electronic media such as CD-ROM.

The translation provisions have solved the problem of how to avoid overburdening the patentee compared with the EPC system while taking fully into account the interest industry has in obtaining comprehensive patent information in the language of a particular Contracting State. Moreover, the expenditure incurred by the patentee as a result of the translation requirement is to be borne in mind when fixing the scale of renewal fees for Community patents.

#### Impact of the CPC on the grant procedure

6. When the Agreement relating to Community patents enters into force, the applicant will be able to opt between a European patent and a Community patent for the EC Member States (Article 81 CPC). Designation of any one CPC Contracting State will be deemed to be designation of all Contracting States (Article 3 CPC). Consequently, any applicant who does not want a Community patent must expressly say so. He must file this statement-

brevet communautaire dans huit langues. Toutefois, par comparaison avec le système actuellement en vigueur dans le cadre de la CBE, l'obligation de traduction prévue dans la CBC ne devrait pas constituer une charge supplémentaire considérable. Un allègement sensible pourrait même se produire du fait de l'administration centralisée par l'OEB du brevet communautaire.

Le délai pour la production des traductions du brevet communautaire est de trois mois à compter de la publication de la mention de la délivrance du brevet; ces traductions doivent toutes être remises à l'OEB, et non plus de manière décentralisée, comme le prévoit la CBE, aux différents offices de brevets nationaux. Dans le cas où toutes les traductions ne sont pas produites dans les délais, le titulaire a la possibilité de "passer" au brevet européen, même si la procédure de délivrance est clôturée. Il dispose pour ce faire d'un délai de deux mois à compter de l'expiration du délai requis pour la production des traductions. Ce remède juridique supplémentaire permettra fort probablement d'éviter l'application de la sanction sévère prévue en cas de non production des traductions dans les délais (brevet communautaire réputé sans effet dès l'origine). Les mêmes principes s'appliquent dans le cas où, à l'issue de la procédure d'opposition, le brevet communautaire est maintenu tel qu'il a été modifié.

L'OEB est chargé de mettre de manière centralisée les traductions à la disposition du public et de les fournir aux offices de brevets nationaux sous une forme adaptée à une diffusion adéquate et peu onéreuse de l'information. Les moyens de stockage électroniques de l'information, par exemple les CD-ROM, pourront être utilisés à cette fin.

Au total, la solution adoptée en matière de traductions a l'avantage d'une part de ne pas entraîner pour le titulaire d'alourdissement sensible des charges par rapport au système en vigueur dans le cadre de la CBE, et d'autre part, de prendre largement en compte l'intérêt que revêt pour les milieux économiques des Etats contractants la possibilité d'avoir accès à des informations brevets complètes dans leurs langues nationales respectives. En outre, lors de la fixation des taxes annuelles relatives aux brevets communautaires, les coûts de traduction occasionnés aux titulaires de brevet devraient être dûment pris en considération.

#### Incidences de la CBC sur la procédure de délivrance

6. Une fois l'Accord en matière de brevets communautaires entré en vigueur, le demandeur aura la possibilité, pour les Etats membres des CE, d'obtenir, au choix, soit un brevet communautaire, soit un brevet européen (art. 81 CPC). La désignation d'un Etat partie à la CBC vaut désignation de l'ensemble de ceux-ci (art. 3 CPC). Si l'il ne désire pas obtenir un brevet communautaire, le demandeur doit donc le déclarer explicitement. Le demandeur

Erklärung kann der Anmelder noch bis zum Ende des Prüfungsverfahrens abgeben, spätestens, wenn er sich mit der Fassung des zu erteilenden Patents einverstanden erklärt (Regeln 32 GPÜ; 51 (4) EPÜ). Diese im Vergleich zum GPÜ1975 erheblich verlängerte generelle Wahlmöglichkeit zwischen dem Gemeinschaftspatent und dem europäischen Patent soll dem Interesse der Anmelder dienen, noch während des gesamten Prüfungsverfahrens das Schutzrechtsteritorium beschränken zu können.

Im übrigen wird das Verfahren zur Erteilung von europäischen und Gemeinschaftspatenten zentral vom EPA nach den einheitlichen Vorschriften des EPÜ durchgeführt.

#### **Verwaltung der Gemeinschaftspatente**

7. Für die Verwaltung der Gemeinschaftspatente ist allein das EPA zuständig; der Patentinhaber hat es also nur noch mit einem Amt zu tun, nicht mehr mit vielen nationalen Patentbehörden wie dies für europäische Patente der Fall ist. Für das Gemeinschaftspatent sind an das EPA einheitliche Jahresgebühren in einer einheitlichen Währung zu zahlen (Art. 48 GPÜ), und die das Gemeinschaftspatent betreffenden Umstände werden nurmehr in das vom EPA zu führende **Gemeinschaftspatentregister** eingetragen, so z. B. die Eintragung eines Rechtsübergangs, eines Pfandrechts oder einer Lizenz. Hierfür wird im EPA ein besonderes Organ, die **Patentverwaltungsabteilung**, errichtet.

#### **Gerichtliche Verfahren in Verletzungs- und Nichtigkeitssachen**

8. **Rechtsstreitigkeiten über die Verletzung und Rechtsgültigkeit von Gemeinschaftspatenten<sup>2)</sup>** wird ein noch zu errichtendes zentrales, europäisches Berufungsgericht, das sog. "Gemeinsame Berufungsgericht", abschließend entscheiden und dann auch dafür sorgen, daß die beiden europäischen Patentübereinkommen überall nach den gleichen Maßstäben angewendet werden.

Nach dem **Streitregelungsprotokoll** haben in erster Instanz ausschließlich sog. **Gemeinschaftspatentgerichte der Vertragsstaaten** über die Verletzung von Gemeinschaftspatenten zu entscheiden. Der Beklagte kann im Wege der **Widerklage die Nichtigkeitsklärung des Gemeinschaftspatents** beantragen. Die generelle Trennung von Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren, wie sie in einigen Vertragsstaaten auch für europäische Patente vorgesehen ist,

which may not be withdrawn - before the examination procedure has been completed or, at the latest, when indicating his approval of the text in which the patent is to be granted (Rules 32 CPC; 51 (4) EPC). The period in which applicants may opt between a Community patent and a European patent has thus been considerably extended compared with the 1975 CPC in a bid to accommodate the interest that they have in being able to restrict the territory of protection at any point throughout the examination procedure.

In all other respects the procedure for granting European and Community patents will be carried out centrally by the EPO in accordance with the unitary provisions of the EPC.

#### **Jurisdiction in infringement and validity cases**

7. The EPO alone is responsible for administering Community patents; the patentee will therefore henceforth only have to deal with one Office instead of numerous national patent offices as in the case of European patents. Unitary renewal fees for a Community patent are to be paid to the EPO in a single currency (Article 48 CPC), and particulars relating to the patent such as transfers, liens and licences will be recorded in a **Register of Community Patents** to be kept by the EPO. A special body called the **Patent Administration Division** will be set up in the EPO for this purpose.

#### **Jurisdiction in infringement and validity cases**

8. A centralised European body is to be set up, known as the "**Common Appeal Court**" which will deliver final instance judgments in **litigation concerning the infringement and validity of Community patents<sup>2)</sup>**, and also ensure that the two European patent conventions are applied universally according to the same criteria.

Under the **Protocol on Litigation, first-instance rulings on infringements** of Community patents are to be delivered solely by **Community patent courts in the Contracting States**, and the defendant may bring a **counterclaim to have the Community patent revoked**. The practice in some Contracting States of hearing patent infringement and validity cases separately will therefore not apply to Community patent litigation, which is to be concentrated at the

doit procéder à cette déclaration - irrévocable - avant la fin de la procédure d'examen, et au plus tard lorsqu'il donne son accord sur le texte qui doit donner lieu à la délivrance du brevet européen (règles 32 CPC, 51 (4) CBE). Cette nette prolongation dans le temps, par rapport au texte de la CBE de 1975, de la possibilité générale d'option entre le brevet communautaire et le brevet européen servira les intérêts des demandeurs qui pourront encore, pendant toute la durée de la procédure d'examen, limiter le territoire pour laquelle la protection est recherchée.

En outre, la procédure de délivrance des brevets européens et communautaires est centralisée par l'OEB et appliquée conformément aux règles uniformes établies par la CBE.

#### **Administration du brevet communautaire**

7. L'administration du brevet communautaire incombe exclusivement à l'OEB; le titulaire du brevet n'a donc désormais plus affaire qu'à une seule organisation, alors que pour le brevet européen, il devait traiter avec de nombreux services nationaux de la propriété industrielle. Le brevet communautaire nécessite le paiement à l'OEB de taxes annuelles unitaires libellées dans une monnaie unitaire (art. 48 CPC) et les données relatives au brevet communautaire, comme par exemple l'inscription d'un transfert, d'un droit de gage ou d'une licence, sont désormais inscrites dans un **Registre des brevets communautaires** tenu par l'OEB. A cette fin, une instance spéciale, la **division d'administration des brevets**, est créée au sein de l'OEB.

#### **Procédures judiciaires en matière de contrefaçon et de nullité**

8. Une cour d'appel européenne centrale appelée "**Cour d'appel commune**" sera créée afin de statuer en dernier recours sur les **litiges en matière de contrefaçon et de validité des brevets communautaires<sup>2)</sup>** et de veiller à ce que les deux conventions européennes en matière de brevets soient partout appliquées selon les mêmes critères.

**Le protocole sur les litiges** prévoit que les tribunaux des brevets communautaires des Etats contractants ont compétence exclusive, **en première instance**, pour toutes les actions en **contrefaçon** de brevets communautaires. Le défendeur peut requérir, par une **demande reconventionnelle**, l'**annulation du brevet communautaire**. Pour les litiges en matière de brevets communautaires, il n'y a donc plus de séparation générale entre les actions en

<sup>2)</sup> Das Verfahren nach dem Streitregelungsprotokoll hat Bruchhausen in seinem Referat "Die Institutionen und Verfahren bei Klagen, die Gemeinschaftspatente betreffen" (GRUR Int. 1987, 497-502) auf dem 3. Symposium europäischer Patentrichter in Wien 1986 eingehend dargestellt.

<sup>2)</sup> The procedure prescribed by the Protocol on Litigation has been set out in detail by Bruchhausen in his paper entitled "Institutions and Procedures Involved in Actions Relating to Community Patents" (18 IIC 682-692 (1987)) delivered at the third symposium of European patent judges in Vienna in 1986.

<sup>2)</sup> La procédure relative au Protocole sur les litiges a été décrite dans les détails par Bruchhausen dans un exposé intitulé "Les institutions et les procédures prévues pour les actions relatives au brevet communautaire" (PIBD, numéro spécial (1987), p. 123-140) présenté à l'occasion du troisième Colloque des juges européens de brevets qui s'est tenu à Vienne en 1986.

wird damit für Gemeinschaftspatentstreitigkeiten aufgehoben. Diese Verfahren sollen bei möglichst wenigen spezialisierten Gerichten in den Vertragsstaaten konzentriert werden.

Die Verletzungsklage ist grundsätzlich vor den Gerichten des Vertragsstaats zu erheben, in dem der Beklagte seinen Wohnsitz oder seine Niederlassung hat. Sie kann aber auch in jedem anderen Vertragsstaat eingereicht werden, in dem eine Verletzungshandlung begangen worden ist. Die Vollstreckung der Urteile der nationalen Gemeinschaftspatentgerichte richtet sich dann nach dem Vollstreckungsbereinkommen der EG.

Die in jedem Patentprozeß zentralen Streitpunkte, nämlich die Wirkungen und Rechtsgültigkeit des Streitpatents, werden für Gemeinschaftspatente in **zweiter und letzter Instanz** durch das **Gemeinsame Berufungsgericht ("COPAC")** entschieden. Seine Entscheidung ist für das gesamte weitere Verfahren vor den nationalen Gerichten zweiter und gegebenenfalls dritter Instanz bindend. Das Verfahren vor COPAC ist ein echtes Berufungsverfahren, da COPAC die ihm vorgelegten Streitpunkte in tatsächlicher und rechtlicher Sicht überprüft und entscheidet.

9. Die Gültigkeit des Gemeinschaftspatents kann aber nicht nur im Verletzungsstreit angegriffen werden. Vielmehr kann jedermann auch **beim EPA die Nichtigerklärung des Gemeinschaftspatents** beantragen. Dieses sozierte Nichtigkeitsverfahren (Art. 55 ff. GPÜ) wird vor besonderen, im EPA zu errichtenden Nichtigkeitsabteilungen durchgeführt. Über Beschwerden gegen Entscheidungen der Nichtigkeitsabteilungen (und der Patentverwaltungsabteilung) entscheidet wiederum letztinstanzlich COPAC.

COPAC sind somit alle wesentlichen materiellrechtlichen Fragen des GPÜ und EPÜ, wie insbesondere Patenterbarkeit, Wirkungen und Schutzbereich des Patents, zur abschließenden Entscheidung zugewiesen. Die Rechtsprechung COPAC's in Streitigkeiten über Gemeinschaftspatente wird daher weit über den Bereich des Gemeinschaftspatentrechts hinaus Ausstrahlungswirkung entfalten und wesentlich dazu beitragen, daß das europäische Patentrecht (GPÜ, EPÜ und harmonisierte nationale Patentgesetze) von allen europäischen und nationalen Instanzen einheitlich ausgelegt und angewendet wird.

#### Inkrafttreten der Vereinbarung über Gemeinschaftspatente

10. Die Vereinbarung über Gemeinschaftspatente muß von allen 12 Mitgliedsstaaten ratifiziert werden, um in Kraft zu treten. Dazu ist die Zustimmung der nationalen Parlamente erforderlich. Mit einer baldigen Ratifikation aller EG-Staaten ist allerdings nicht zu rechnen,

smallest possible number of specialised courts in the Contracting States.

Infringement suits must, in principle, be brought before the courts of the Contracting State in which the defendant is domiciled or has an establishment. They may, however, also be brought in any other Contracting State in which an act of infringement has been committed. The enforcement of judgments delivered by national Community patent courts is governed by the EC Convention on Jurisdiction and Enforcement.

The main points of dispute in any patent action are the effects and validity of the patent in suit. These points are to be decided in the case of Community patents by the **Common Appeal Court ("COPAC")**, acting as court of **second and final instance**. Its decision is binding for all subsequent proceedings before the national courts of second and, where applicable, third instance. COPAC will carry out a fully-fledged appeal procedure because it will examine the issues of which it is seised and give a ruling on fact and law.

9. A Community patent's validity can also be contested outside infringement proceedings. Any person may file an **application with the EPO for revocation of a Community patent**. This separate revocation procedure (Article 55 et seq. CPC) is to be carried out before special Revocation Divisions to be set up within the EPO. Here again it is COPAC that will deliver final-instance rulings on appeals from decisions of these Revocation Divisions (and of the Patent Administration Division).

COPAC is thus to be responsible for giving final rulings on all important substantive matters relating to the CPC and EPC such as questions of patentability, effects and extent of protection. The impact of COPAC's jurisprudence in Community patent litigation will therefore extend far beyond the scope of Community patent law, contributing in large measure to uniform interpretation and application of European patent law (CPC, EPC and harmonised national patent laws) by European and national bodies of all instances.

#### Entry into force of the Agreement relating to Community Patents

10. Since the Agreement has to be ratified by all twelve EC Member States to enter into force, approval is required from the national parliaments. However, there is little likelihood that all these States will ratify in the near future, since Denmark and Ireland will probably not

contrefaçon et en nullité comme c'est le cas dans certains Etats contractants même lorsqu'il s'agit de brevets européens. Le nombre de tribunaux spécialisés compétents pour statuer sur de telles actions dans les Etats contractants sera aussi limité que possible.

L'action en contrefaçon doit en principe être portée devant les tribunaux de l'Etat contractant sur le territoire duquel le défendeur a son domicile ou son établissement. Elle peut toutefois aussi être portée devant les tribunaux de tout autre Etat contractant sur le territoire duquel le fait de contrefaçon a été commis. L'exécution des jugements rendus par les tribunaux nationaux des brevets communautaires est régie par la Convention d'exécution des CE.

Les questions les plus importantes dans toute action judiciaire en matière de brevets, à savoir les effets et la validité du brevet en litige, sont, pour ce qui est du brevet communautaire, tranchées **en deuxième et dernière instance** par la **Cour d'appel commune ("COPAC")**. Les décisions de celle-ci sont contraignantes dans toute la suite de la procédure devant les juridictions nationales de deuxième instance et, le cas échéant, de troisième instance. La procédure devant la COPAC est une véritable procédure d'appel, car la COPAC examine toutes les questions dont elle est saisie et statue en fait et en droit.

9. La validité du brevet communautaire peut cependant être contestée par une autre voie que dans le cadre d'un litige en contrefaçon. Ainsi, toute personne peut également **présenter une demande en nullité auprès de l'OEB**. Cette procédure de nullité isolée (art. 55 ss. CBC) se déroulera devant des divisions d'annulation qui seront créées spécialement à cet effet au sein de l'OEB. Les recours formés à l'encontre de décisions rendues par les divisions d'annulation (ou par la division d'administration des brevets) seront tranchés en dernière instance par la COPAC.

La COPAC est donc chargée de statuer en dernier ressort sur toutes les questions de droit importantes découlant de la CBC et de la CBE, notamment sur celles concernant la brevetabilité, les effets et l'étendue de la protection conférée par le brevet. La jurisprudence de la COPAC concernant les litiges en matière de brevets communautaires aura par conséquent des répercussions bien au-delà du domaine du brevet communautaire et contribuera largement à l'interprétation et à l'application uniformes, par toutes les instances européennes et nationales, du droit européen des brevets (CBC, CBE ainsi que les législations nationales harmonisées relatives aux brevets).

#### Entrée en vigueur de l'accord en matière de brevets communautaires

10. Pour pouvoir entrer en vigueur, cet accord devra être ratifié par les douze Etats membres, et donc être approuvé par les parlements nationaux. Il ne faut cependant pas s'attendre à une ratification rapide par tous les Etats membres des CE, car il est probable

weil sich voraussichtlich Dänemark und Irland hierzu vorerst nicht in der Lage sehen werden. Man hat sich daher in einem besonderen Protokoll darauf geeinigt, erneut eine Regierungskonferenz abzuhalten, wenn die Vereinbarung über Gemeinschaftspatente am 15. Dezember 1991 noch nicht in Kraft getreten ist. Diese Konferenz, die im Rahmen einer der regelmäßigen Sitzungen des EG-Ministerrates stattfinden könnte, kann dann einstimmig beschließen, die Vereinbarung zunächst für weniger als alle 12 Mitgliedstaaten in Kraft zu setzen. Mit der Vollendung des Binnenmarkts am 1. Januar 1993 könnte daher auch das Gemeinschaftspatent für den größten Teil der Gemeinschaft Wirklichkeit werden.

### Die weitere Entwicklung

11. Im Rahmen des Interimsausschusses für das Gemeinschaftspatent hat das EPA zusammen mit den Mitgliedstaaten der Gemeinschaft bereits die Vorarbeiten aufgenommen, damit die Vereinbarung über Gemeinschaftspatente rasch in Kraft treten kann und das EPA dann für seine neuen Aufgaben gut gerüstet ist. Hier gilt es, z. B. durch eine vernünftige Gebührenbemessung die Grundlagen dafür zu schaffen, daß Industrie und Erfinder vom Gemeinschaftspatent ebenso rege Gebrauch machen wie vom europäischen Patent.

be in a position to do so for some time. It was therefore agreed in a special Protocol to convene another inter-governmental conference if the Agreement has not entered into force on 15 December 1991. This conference, which could take place within the framework of one of the regular meetings held by the EC Council of Ministers, will then be able to decide unanimously that the Agreement should initially enter into force for less than all twelve EC Member States. The Community patent could thus become a reality for most of the Community when the internal market is completed on 1 January 1993.

que le Danemark et l'Irlande ne vont pas, pour l'instant, être en mesure de le faire. Aussi a-t-il été convenu dans un protocole spécial de convoquer une nouvelle conférence intergouvernementale si l'Accord en matière de brevets communautaires devait ne pas encore être entré en vigueur le 15 décembre 1991. Lors de cette conférence, qui pourrait se tenir dans le cadre d'une des sessions régulières du Conseil des ministres des CE, il pourra alors être décidé à l'unanimité de mettre dans un premier temps cet accord en application pour un certain nombre seulement de ces douze Etats. Le brevet communautaire pourrait par conséquent devenir réalité pour la majeure partie des Etats de la Communauté le 1<sup>er</sup> janvier 1993, date fixée pour l'achèvement du marché intérieur.

### Future developments

11. The EPO and the EC Member States have, within the framework of the Community Patent Interim Committee, already started to carry out preparatory work to enable the Agreement to enter into force as soon as possible and to ensure that the EPO is well equipped for its new tasks. It is very important to create a sound foundation for the Agreement, for example by setting fees at a reasonable level to encourage industry and inventors to make as much use of the Community patent as they do of the European one.

### Evolution future

11. Dans le cadre du Comité intérimaire pour le brevet communautaire, l'OEB et les Etats membres des Communautés ont déjà commencé les travaux préparatoires afin que l'Accord en matière de brevets communautaires puisse rapidement entrer en vigueur et que l'OEB soit bien armé pour s'acquitter de ses nouvelles tâches. Il importe à cet égard de créer, par exemple par une politique judicieuse en matière de taxes, les conditions voulues pour que l'industrie et les inventeurs aient aussi largement recours aux brevets communautaires qu'aux brevets européens.

**Mitteilung vom 26. März 1990  
über die Neufassung des  
Formblatts für die Zahlung  
von Gebühren und Auslagen  
(EPA Form 1010)**

**Notice dated 26 March 1990  
concerning the revised form  
for payment of fees and  
expenses  
(EPO Form 1010)**

**Communiqué en date du  
26 mars 1990 relatif à la  
nouvelle version du  
bordereau de règlement de  
taxes et de frais  
(OEB Form 1010)**

**1. Neufassung des EPA Form 1010**

Das EPA hat eine Neufassung des Formblatts für die Zahlung von Gebühren und Auslagen (EPA Form 1010 04.90) herausgegeben. Die Neufassung ist nachstehend abgedruckt.

Obgleich das Amt alle erforderlichen Maßnahmen trifft, damit auch bei Eingang alter\* Formblätter 1010 die Gebührenzahlungen richtig verbucht werden, wird gebeten, ab sofort für die Zahlung von Gebühren und Auslagen an das Referat Kassen- und Rechnungswesen **das geänderte Formblatt** zu verwenden.

Das geänderte Formblatt für die Zahlung von Gebühren und Auslagen (EPA Form 1010 04.90) ist kostenlos beim EPA in München, Den Haag und Berlin, sowie bei den Zentralbehörden für den gewerblichen Rechtsschutz der Vertragsstaaten des EPÜ erhältlich.

**2. Wesentliche Änderungen**

Im Rahmen einer Umstellung des Gebührenkontrollsystems war es erforderlich, die Gebührenarten-Kennziffern von 2 auf 3 Stellen zu erweitern.

(Beispiel: Die Kennziffer 01 Anmeldegebühr wird zu 001.  
Die Kennziffer 33 Jahresgebühr für das 3. Jahr wird zu 033.)

Darüber hinaus mußten die nachstehenden Gebührenarten-Kennziffern geändert werden:

43 wird zu 053 (Zuschlagsgebühr für die verspätete Stellung des Prüfungsantrags)

45 wird zu 055 (Zusätzliche Abschriften der im europäischen Recherchenbericht aufgeführten Schriften)

48 wird zu 058 (Zusätzliche europäische Patentschriften)

49 wird zu 059 (Übermittlungskosten)

61 wird zu 161 (Grundgebühr in DEM)

62 wird zur 162 (Ergänzungsgebühr zur Grundgebühr in DEM)

63 wird zu 163 (Bestimmungsgebühr in DEM)

64 wird zu 164 (Bearbeitungsgebühr in DEM)

**1. Revised EPO Form 1010**

The EPO has produced a new form (reproduced below) for the payment of fees and expenses (EPO Form 1010 04.90).

Although the Office will take all necessary measures to ensure that fee payments are correctly allocated if the old\* Form 1010 is used, **the revised form should be used henceforward** for the payment of fees and expenses to Cash and Accounts.

The revised form for payment of fees and expenses (EPO Form 1010 04.90) may be obtained free of charge from the EPO in Munich, The Hague and Berlin or from the central industrial property offices of the EPC Contracting States.

**2. Main changes**

As part of a reorganisation of the system for monitoring fees the Office has had to expand the fee code from 2 to 3 digits

(Example: fee code 01 Filing fee becomes 001.  
Fee code 33 Third-year renewal fee becomes 033).

It has also been necessary to change the following fee codes:

43 becomes 053 (Surcharge for late filing of the request for examination)

45 becomes 055 (Additional copies of the documents cited in the search report)

48 becomes 058 (Additional European patent specifications)

49 becomes 059 (Postage and sundry communication expenses)

61 becomes 161 (Basic fee in DEM)

62 becomes 162 (Additional fees in DEM)

63 becomes 163 (Designation fee in DEM)

64 becomes 164 (Handling fee in DEM)

**1. Nouvelle version de OEB Form 1010**

L'OEB a publié une nouvelle version du bordereau de règlement de taxes et autres frais (OEB Form 1010 04.90). La nouvelle version est reproduite ci-après.

Bien que l'Office prenne toutes les mesures nécessaires pour que, en cas de réception d'anciens\* formulaires 1010, les paiements de taxes soient imputés correctement, il convient dès à présent d'utiliser le formulaire modifié pour le règlement, au service caisse et comptabilité, de taxes et de frais.

Le bordereau modifié de règlement de taxes et de frais (OEB Form 1010 04.90) peut être obtenu gratuitement auprès de l'OEB à Munich, à La Haye et à Berlin, ainsi qu'àuprès des services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants de la CBE.

**2. Principales modifications**

Dans le cadre d'une réorganisation du système de contrôle des taxes, l'Office a agrandi le code taxe de 2 à 3 positions.

(Exemple: Le code taxe 01 Taxe de dépôt devient 001.  
Le code taxe 33 3ème Taxe annuelle devient 033.)

De plus, il a été nécessaire de modifier les codes des taxes ci-après:

43 devient 053 (Surtaxe à la présentation tardive de la requête en examen)

45 devient 055 (Copies supplémentaires de documents cités dans le rapport de recherche)

48 devient 058 (Fascicules de brevet européen complémentaires)

49 devient 059 (Frais de communication)

61 devient 161 (Taxe de baseen DEM)

62 devient (Taxe supplémentaire en DEM)

63 devient (Taxe de désignation en DEM)

64 devient (Taxe de traitement en DEM)

Bitte nur mit Schreibmaschine ausfüllen

# ZAHLUNG VON GEBÜHREN UND AUSLAGEN

Referat Kassen- und  
Rechnungswesen des EPA  
Erhardtstraße 27  
D-8000 München 2

0

EPA · Erhardtstraße 27 · D-8000 München 2  
Name des Einzahlers

Zeichen des Einzahlers/Auftraggebers

Anschrift

ZAHLUNGSART

Bankinstitut/Postgiroamt

Bank/Postgiro-  
Überweisung 1)

Anliegender Scheck Nr.

Abbuchung vom beim  
EPA geführten lfd. Konto  
wird beantragt 2)

Nr. des laufenden Kontos

Aktenzeichen der Patentanmeldung/des Patents (für jedes Aktenzeichen ein Formblatt)

ZAHLUNGS-  
ZWECK

EP

PCT

KENNZIFFER		Währung <sup>3)</sup>	Betrag
001	Anmeldegebühr		
002	Recherchengebühr		
005	Benennungsgebühr(en) <sup>4)</sup>		
015	Anspruchsgebühr(en) (Regel 31 Abs. 1)		
055	Zusätzliche Abschrift(en)		
006	Prüfungsgebühr		
007	Erteilungsgebühr		
008	Druckkostengebühr		
033	Jahresgebühr für das 3. Jahr		
034	Jahresgebühr für das 4. Jahr		
035	Jahresgebühr für das 5. Jahr		

Erläuterung 1-4  
siehe Rückseite

GESAMTBETRAG

Unterschrift

Ort, Datum

- Die Zahlung ist auszuführen „ohne Kosten für den Begünstigten“. Konten der Europäischen Patentorganisation und entsprechende Zahlungswährungen siehe unten.
- Abbuchungen von beim Europäischen Patentamt geführten laufenden Konten sind nur in DEM möglich.
- Die Zahlungswährung richtet sich nach der Währung des Staats, in dem das Konto geführt wird. Verwenden Sie die unten aufgeführte Abkürzung für die Zahlungswährung.
- Nur bei **Abweichung** gegenüber den in Feld 26 des Formblattes 1001 (Erteilungsantrag) benannten Vertragsstaaten sollen die einzelnen Vertragsstaaten angegeben werden.

#### Gebührenarten-Kennziffern

001 = Anmeldegebühr  
 002 = Recherchengebühr für eine europäische Recherche oder eine ergänzende europäische Recherche  
 003 = Recherchengebühr für eine internationale Recherche  
 005 = Benennungsgebühr für jeden benannten Vertragsstaat  
 006 = Prüfungsgebühr  
 007 = Erteilungsgebühr  
 008 = Druckkostengebühr für die europäische Patentschrift  
 009 = Druckkostengebühr für eine neue europäische Patentschrift - Pauschalgebühr  
 010 = Einspruchsgebühr  
 011 = Beschwerdegebühr  
 012 = Weiterbehandlungsgebühr  
 013 = Wiedereinsetzungsgebühr  
 015 = Anspruchsgebühr für den elften und jeden weiteren Patentanspruch bei der Anmeldung (Regel 31 Abs. 1)  
 016 = Anspruchsgebühr gemäß Regel 51 Abs. 7  
 017 = Kostenfestsetzungsgebühr  
 018 = Beweissicherungsgebühr  
 019 = Übermittlungsgebühr für eine internationale Anmeldung  
 020 = Nationale Gebühr für eine internationale Anmeldung  
 021 = Gebühr für die vorläufige Prüfung einer internationalen Anmeldung  
 022 = Eintragung von Rechtsübergängen  
 023 = Eintragung von Lizzenzen und anderen Rechten  
 024 = Löschung der Eintragung einer Lizenz und anderen Rechten  
 025 = Zusätzliche Ausfertigung der Urkunde über das europäische Patent  
 026 = Auszug aus dem europäischen Patentregister  
 027 = Gewährung von Einsicht in die Akten einer europäischen Patentanmeldung  
 028 = Verwaltungsgebühr laufende Konten  
 029 = Ausstellung einer beglaubigten Kopie einer europäischen oder einer internationalen Anmeldung; Prioritätsbelege  
 030 = Auskunftserteilung aus den Akten einer europäischen Patentanmeldung  
 031 = Zuschlag für die Übermittlung mit Fernschreiben

032 = Zuschlaggebühr zur Anmeldegebühr, zur Recherchengebühr oder zu einer Benennungsgebühr  
 033 = Jahresgebühr für das 3. Jahr  
 093 = Zuschlagsgebühr für die verspätete Zahlung der 3. Jahresgebühr  
 034 = Jahresgebühr für das 4. Jahr  
 094 = Zuschlagsgebühr für die verspätete Zahlung der 4. Jahresgebühr  
 035 = Jahresgebühr für das 5. Jahr  
 095 = Zuschlagsgebühr für die verspätete Zahlung der 5. Jahresgebühr  
 036 = Jahresgebühr für das 6. Jahr  
 096 = Zuschlagsgebühr für die verspätete Zahlung der 6. Jahresgebühr  
 037 = Jahresgebühr für das 7. Jahr  
 097 = Zuschlagsgebühr für die verspätete Zahlung der 7. Jahresgebühr  
 038 = Jahresgebühr für das 8. Jahr  
 098 = Zuschlagsgebühr für die verspätete Zahlung der 8. Jahresgebühr  
 039 = Jahresgebühr für das 9. Jahr  
 099 = Zuschlagsgebühr für die verspätete Zahlung der 9. Jahresgebühr  
 040 = Jahresgebühr für das 10. Jahr  
 100 = Zuschlagsgebühr für die verspätete Zahlung der 10. Jahresgebühr  
 041 = Jahresgebühr für das 11. Jahr  
 101 = Zuschlagsgebühr für die verspätete Zahlung der 11. Jahresgebühr  
 042 = Jahresgebühr für das 12. Jahr  
 102 = Zuschlagsgebühr für die verspätete Zahlung der 12. Jahresgebühr  
 053 = Zuschlagsgebühr für die verspätete Stellung des Prüfantrags  
 055 = Zusätzliche Abschrift der im europäischen Recherchenbericht aufgeführten Schriften  
 056 = Zuschlagsgebühr nach Regel 58 (6) EPÜ  
 057 = Zusätzliche Druckschriften von Patentanmeldungen  
 058 = Zusätzliche europäische Patentschriften  
 059 = Übermittlungskosten  
 Von WIPO festgesetzte PCT-Gebühren in DEM  
 161 = Grundgebühr in DEM  
 162 = Ergänzungsgebühr zur Grundgebühr in DEM  
 163 = Bestimmungsgebühr in DEM  
 164 = Bearbeitungsgebühr in DEM  
 Bei Zahlung dieser PCT-Gebühren in anderen zugelassenen Währungen werden die Kennziffern vom EPA eingesetzt.

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

Bankkonten	Postgirokonten	Zahlungswährung	Bankkonten	Postgirokonten	Zahlungswährung
Nr. 333 880 000 DRESDNER BANK (BLZ 700 800 00) Promenadeplatz 7 D-8000 München 2	Nr. 300-800 POSTGIROAMT MÜNCHEN (BLZ 700 100 80) D-8000 München	Deutsche Mark (DEM)	Nr. 50 271 489 BARCLAYS BANK PLC 33 Old Broad Street GB-London EC2P 2 JE		Pound sterling (GBP)
Nr. 30004-00567-000200 20463-29 BANQUE NATIONALE DE PARIS Agence France-Etranger 2. Place de l'Opera F-75002 Paris		Franc français (FRF)	Nr. 322.005.01 B. SCHWEIZERISCHE BANKGESELLSCHAFT CH-8021 Zürich	Nr. 30-30 796-1 POSTSCHECKAMT BERN CH-3000 Bern	Schweiz. Franken (CHF)
Nr. 0340581.981. J. BANQUE WORMS 45, Boulevard Hausmann F-75427 Paris Cedex 09			Nr. 99-40 747 379 SVENSKA HANDELS- BANKEN S-106 70 Stockholm	Nr. 7 41 53-8 POSTGIROT S-105 06 Stockholm	Svenska kronor (SEK)
Nr. 5136 38547 ALGEMENE BANK NEDERLAND NV Kneuterdijk 1 Postbus 165 NL-2514 EM - Den Haag	Nr. 4012627 POSTBANK N.V. NL-6800 MA - Arnhem	Guilden (NLG)	Nr. 7-108/9134/200- étr. conv. BANQUE INTERNATIONA LE A LUXEMBOURG Bld. Royal 2 - BP 2205 Luxembourg	Nr. 26421-37 ADMINISTRATION DES P. & T. QUEQUES POSTAUX BP 2500 Luxembourg	Franc belge oder Franc Lux (BEF) (LUF)
Nr. 310-0449878-78- étr. conv. BANQUE BRUXELLES LAMBERT B.P. 948 BRU. 5. B-1050 Bruxelles	Nr. 000-1154426-29 OFFICE DES CHEQUES POSTAUX B-1100 Bruxelles	Franc belge (BEF)	Nr. 130-111-755/01 ÖSTERREICHISCHE LÄNDERBANK AG Am Hof 2 A-1010 Wien	Nr. 7451.030 ÖSTERREICHISCHE POSTSPARKASSE Georg Coch-Platz 2 A-1018 Wien	Österr. Schilling (ATS)
Nr. 37527 „ire interne“ BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Via Bissolati 2 I-00187 Roma	Nr. 10568277 CENTRO COMPARTIMENTALE SERVIZI BANCOPOSTA PER LA LOMBARDIA Piazza Vesuvio, 6 I-20100 Milano	Lire ital. (ITL)	Nr. 309714/5114 BANQUE COMMERCIALE DE GRECE Sophocleous 11 GR-10235 ATHEN		Drachme (GRD)
Nr. 30-34800-G „pesetas convertibles“ BANCO EXTERIOR DE ESPANA Carrera de San Jeronimo 36 E-28014 MADRID	Nr. 9.771.089 „pesetas convertibles“ CAJA POSTAL DE AHORROS Paseo Calvo Sotelo 7 E-28023 MADRID	Pesetas (ESP)	Nr. 3015/133759 DEN DANSKE BANK 12 Holmens Kanal DK-1092 COPENHAGEN K	Nr. 899 58 93 Postgiro Bernstorffsgade 36 DK-0800 København V	Danske kroner (DKK)

Please complete using a typewriter

## **PAYMENT OF FEES AND COSTS**

**EPO Cash and Accounts Department  
Erhardtstraße 27  
D-8000 München 2**

0

Name of payer

## Payer's reference

### **Address**

**MODE OF PAYMENT**

**Bank/Giro Office**

Enclosed Cheque No.

Bank/giro transfer

Enclosed Cheque No.

Debit from deposit account with the EPO is requested?

**Deposit account No.**

**Patent application/Patent No. (A separate form is required for each application)**

**PURPOSE OF PAYMENT** EP PCT

CODE	Currency <sup>3)</sup>	Amount
001	Filing fee	
002	Search fee	
005	Designation fee(s) <sup>4)</sup>	
015	Claims fee (Rule 31 par. 1)	
055	Additional copy(ies)	
006	Examination fee	
007	Fee for grant	
008	Fee for printing	
033	Renewal fee for the 3rd year	
034	Renewal fee for the 4th year	
035	Renewal fee for the 5th year	

For explanations of 1–4,  
see overleaf

TOTAL

**Signature**

Place, Date

- 1) Payment must be made without charge to the payee. For European Patent Organisation accounts and corresponding currencies of payment see below.
- 2) Debits from deposit accounts with the European Patent Office may only be made in DEM.
- 3) Payments must be made in the currency of the State in which the EPO account in question is held. Please use the abbreviations for currencies of payment shown below.
- 4) Contracting States should only be specified if they differ from those designated in box 26 of Form 1001 (Request for Grant).

#### Fee codes

001 = Filing fee  
 002 = Search fee in respect of a European or supplementary European search  
 003 = Search fee in respect of an international search  
 005 = Designation fee for each Contracting State designated  
 006 = Examination fee  
 007 = Fee for grant  
 008 = Fee for printing the European patent specification  
 009 = Fee for printing a new specification of the European patent - flat-rate fee  
 010 = Opposition fee  
 011 = Fee for appeal  
 012 = Fee for further processing  
 013 = Fee for re-establishment of rights  
 015 = Claims fee for the eleventh and each subsequent claim (Rule 31 paragraph 1)  
 016 = Claims fee according to Rule 51 paragraph 7  
 017 = Fee for the awarding of costs  
 018 = Fee for the conservation of evidence  
 019 = Transmittal fee for an international application  
 020 = National fee for an international application  
 021 = Fee for the preliminary examination of an international application  
 022 = Fee for registering a transfer  
 023 = Registering of licences and other rights  
 024 = Cancellation of entry in respect of licences and other rights  
 025 = Duplicate copies of the certificate of a European patent  
 026 = Extract from the Register of European Patents  
 027 = Inspection of the files of a European patent application  
 028 = Administrative fee deposit account  
 029 = Issue of a certified copy of a European patent application or an international application: priority documents  
 030 = Communication of information contained in the files of a European patent application  
 031 = Additional charge for information sent by telex  
 032 = Surcharge on the filing fee, the search fee or a designation fee

033 = Renewal fee for the 3rd year  
 093 = Additional fee for belated payment of the renewal fee for the 3rd year  
 034 = Renewal fee for the 4th year  
 094 = Additional fee for belated payment of the renewal fee for the 4th year  
 035 = Renewal fee for the 5th year  
 095 = Additional fee for belated payment of the renewal fee for the 5th year  
 036 = Renewal fee for the 6th year  
 096 = Additional fee for belated payment of the renewal fee for the 6th year  
 037 = Renewal fee for the 7th year  
 097 = Additional fee for belated payment of the renewal fee for the 7th year  
 038 = Renewal fee for the 8th year  
 098 = Additional fee for belated payment of the renewal fee for the 8th year  
 039 = Renewal fee for the 9th year  
 099 = Additional fee for belated payment of the renewal fee for the 9th year  
 040 = Renewal fee for the 10th year  
 100 = Additional fee for belated payment of the renewal fee for the 10th year  
 041 = Renewal fee for the 11th year  
 101 = Additional fee for belated payment of the renewal fee for the 11th year  
 042 = Renewal fee for the 12th year  
 102 = Additional fee for belated payment of the renewal fee for the 12th year  
 053 = Surcharge for late filing of the request for examination  
 055 = Additional copy of the documents cited in the European search report  
 056 = Surcharge payable under Rule 58 (6) EPC  
 057 = Additional printed patent applications  
 058 = Additional European patent specifications  
 059 = Postage and sundry communication expenses  
 PCT Fees in DEM fixed by WIPO  
 161 = Basic fee in DEM  
 162 = Additional fee in DEM  
 163 = Designation fee in DEM  
 164 = Handling fee in DEM  
 In the case of payment of these PCT-fees in other authorized currencies, the fee codes will be inserted the EPO.

#### List of European Patent Organisation bank and giro accounts and corresponding currencies of payment

Bank accounts	Giro accounts	Currency of payment	Bank accounts	Giro accounts	Currency of payment
Nr. 333 880 000 DRESDNER BANK (BLZ 700 800 00) Promenadeplatz 7 D-8000 München 2	Nr. 300-800 POSTGIROAMT MÜNCHEN (BLZ 700 100 80) D-8000 München	Deutsche Mark (DEM)	Nr. 50271 489 BARCLAYS BANK PLC 33 Old Broad Street GB-London EC2P 2 JE		Pound sterling (GBP)
Nr. 30004-00567-000200 20463-29 BANQUE NATIONALE DE PARIS Agence France-Etranger 2. Place de l'Opera F-75002 Paris		Franc français (FRF)	Nr. 322.005.01. B. SCHWEIZERISCHE BANKGESELLSCHAFT CH-8021 Zürich	Nr. 30-30 796-1 POSTSCHECKAMT BERN CH-3000 Bern	Schweiz. Franken (CHF)
Nr. 0340581.981. J. BANQUE WORMS 45, Boulevard Hausmann F-75427 Paris Cedex 09			Nr. 99-40 747 379 SVENSKA HANDELS- BANKEN S-106 70 Stockholm	Nr. 7 4153-8 POSTGIROT S-105 06 Stockholm	Svenska kronor (SEK)
Nr. 5136 38 547 ALGEMENE BANK NEDERLAND NV Kneuterdijk 1 Postbus 165 NL-2514 EM - Den Haag	Nr. 4012627 POSTBANK N.V. NL-6800 MA - Arnhem	Gulden (NLG)	Nr. 7-108/9134/200- étr. conv. BANQUE INTERNATIONAUX A LUXEMBOURG Bld. Royal 2 - BP 2205 Luxembourg	Nr. 26421-37 ADMINISTRATION DES P. & T. QUEQUES POSTAUX BP 2500 Luxembourg	Franc belge oder Franc Lux (BEF) (LUF)
Nr. 310-0449878-78- étr. conv. BANQUE BRUXELLES LAMBERT B.P. 948 BRU. 5. B-1050 Bruxelles	Nr. 000-1154426-29 OFFICE DES CHEQUES POSTAUX B-1100 Bruxelles	Franc belge (BEF)	Nr. 130-111-755/01 ÖSTERREICHISCHE LÄNDERBANK AG Am Hof 2 A-1010 Wien	Nr. 7451.030 ÖSTERREICHISCHE POSTSPARKASSE Georg Coch-Platz 2 A-1018 Wien	Österr. Schilling (ATS)
Nr. 37527 „lire interne“ BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Via Bissolati 2 I-00187 Roma	Nr. 10568277 CENTRO COMPARTIMENTALE SERVIZI BANCOPOSTA PER LA LOMBARDIA Piazza Vesuvio, 6 I-20100 Milano	Lire ital. (ITL)	Nr. 309714/5114 BANQUE COMMERCIALE DE GRECE Sophocleous 11 GR-10235 ATHEN		Drachme (GRD)
Nr. 30-34800-G „pesetas convertibles“ BANCO EXTERIOR DE ESPANA Carrera de San Jeronimo 36 E-28014 MADRID	Nr. 9.771.089 „pesetas convertibles“ CAJA POSTAL DE AHORROS Paseo Calvo Sotelo 7 E-28023 MADRID	Pesetas (ESP)	Nr. 3015/133759 DEN DANSKE BANK 12 Holmens Kanal DK-1092 COPENHAGEN K	Nr. 899 58 93 Postgiro Bernstorffsgade 36 DK-0800 København V	Danske kroner (DKK)

Prière de remplir uniquement à la machine à écrire

# BORDEREAU DE REGLEMENT DE TAXES ET DES FRAIS

Bureau Caisse et Compatibilité de l'OEB  
Erhardtstraße 27  
D-8000 München 2

O

OEB · Erhardtstraße 27 · D-8000 München 2  
Nom du payeur

Référence du donneur d'ordre

Adresse

---

---

## MODE DE PAIEMENT

Virement bancaire/postal<sup>1)</sup>

Banque/Centre de chèques postaux

Chèque ci-joint n°

Débit du compte courant  
auprès de l'OEB<sup>2)</sup>

Compte courant n°

N° de la demande de brevet/du brevet (un formulaire par demande ou brevet)

OBJET DU  
PAIEMENT

EP

PCT

CODE	Monnaie <sup>3)</sup>	Montant
001	Taxe de dépôt	
002	Taxe de recherche	
005	Taxes de désignation <sup>4)</sup>	
015	Taxe(s) de revendication (règle 31 par. 1)	
055	Copies suppl.docum.cités	
006	Taxe d'examen	
007	Taxe de délivrance	
008	Taxe d'impression	
033	Taxe annuelle pour la 3ème année	
034	Taxe annuelle pour la 4ème année	
035	Taxe annuelle pour la 5ème année	

Explications 1 - 4  
voir verso

TOTAL

Signature

Lieu, date

- 1) Le paiement est à effectuer „Sans frais pour le bénéficiaire”. Voir ci-dessous les comptes ouverts au nom de l’Organisation européenne des brevets et les monnaies de paiement correspondantes.
- 2) Les comptes courants ouverts à l’Office européen des brevets ne peuvent être débités qu’en DEM.
- 3) La monnaie de paiement est celle du pays dans lequel le compte est ouvert. Utiliser l’abréviation de la monnaie de paiement indiquée dans le tableau figurant ci-dessous.
- 4) Indiquer les différents Etats contractants **uniquement lorsqu’ils ne correspondent pas** aux Etats désignés à la rubrique 26 du formulaire 1001 (Requête en délivrance).

**Code de taxe**

001 = Taxe de dépôt  
 002 = Taxe de recherche par recherche européenne ou recherche européenne complémentaire  
 003 = Taxe de recherche par recherche internationale  
 005 = Taxe de désignation pour chaque Etat contractant désigné  
 006 = Taxe d'examen  
 007 = Taxe de délivrance du brevet  
 008 = Taxe d'impression du fascicule de brevet européen  
 009 = Taxe d'impression d'un nouveau fascicule de brevet européen - taxe forfaitaire  
 010 = Taxe d'opposition  
 011 = Taxe de recours  
 012 = Taxe de poursuite de la procédure  
 013 = Taxe de restitutio in integrum  
 015 = Taxe pour chaque revendication à partir de la onzième (règle 31, paragraphe 1)  
 016 = Taxe de revendication (règle 51 paragraphe 7)  
 017 = Taxe de fixation des frais  
 018 = Taxe de conservation de la preuve  
 019 = Taxe de transmission pour une demande internationale de brevet  
 020 = Taxe nationale pour une demande internationale  
 021 = Taxe d'examen préliminaire d'une demande internationale  
 022 = Inscription de transferts  
 023 = Inscription de licences et d'autres droits  
 024 = Radiation d'une inscription de licence et autres droits  
 025 = Duplicataats supplémentaires du certificat de brevet européen  
 026 = Extraits de registre européen des brevets  
 027 = Inspection publique du dossier d'une demande de brevet européen  
 028 = Taxe d'administration comptes courants  
 029 = Délivrance d'une copie certifiée conforme d'une demande de brevet européen ou d'une demande internationale; documents de priorité  
 030 = Communication d'informations contenues dans le dossier d'une demande de brevet européen  
 031 = Supplément demandé pour la transmission par télex

032 = Surtaxe à la taxe de dépôt, à la taxe de recherche ou à une taxe de désignation  
 033 = Taxe annuelle pour la 3ème année  
 093 = Surtaxe pour retard de paiement de la taxe annuelle pour la 3ème année  
 034 = Taxe annuelle pour la 4ème année  
 094 = Surtaxe pour retard de paiement de la taxe annuelle pour la 4ème année  
 035 = Taxe annuelle pour la 5ème année  
 095 = Surtaxe pour retard de paiement de la taxe annuelle pour la 5ème année  
 036 = Taxe annuelle pour la 6ème année  
 096 = Surtaxe pour retard de paiement de la taxe annuelle pour la 6ème année  
 037 = Taxe annuelle pour la 7ème année  
 097 = Surtaxe pour retard de paiement de la taxe annuelle pour la 7ème année  
 038 = Taxe annuelle pour la 8ème année  
 098 = Surtaxe pour retard de paiement de la taxe annuelle pour la 8ème année  
 039 = Taxe annuelle pour la 9ème année  
 099 = Surtaxe pour retard de paiement de la taxe annuelle pour la 9ème année  
 040 = Taxe annuelle pour la 10ème année  
 100 = Surtaxe pour retard de paiement de la taxe annuelle pour la 10ème année  
 041 = Taxe annuelle pour la 11ème année  
 101 = Surtaxe pour retard de paiement de la taxe annuelle pour la 11ème année  
 042 = Taxe annuelle pour la 12ème année  
 102 = Surtaxe pour retard de paiement de la taxe annuelle pour la 12ème année  
 053 = Surtaxe à la présentation tardive de la requête en examen  
 055 = Copie supplémentaire de documents cités dans le rapport de recherche  
 056 = Surtaxe visée à la règle 58 (6) CBE  
 057 = Demandes de brevet imprimées complémentaires  
 058 = Fascicules de brevet européen complémentaires  
 059 = Frais de communication  
 Taxes en DEM fixées par l'OMPI pour des demandes PCT  
 161 = Taxe de base en DEM  
 162 = Taxe supplémentaire en DEM  
 163 = Taxe de désignation en DEM  
 164 = Taxe de traitement en DEM  
 Dans le cas de paiement de ces taxes PCT dans une autre monnaie admise, le code de taxe sera ajouté par l'OEB.

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

Comptes bancaires	Comptes chèques postaux	Monnaie de paiement	Comptes bancaires	Comptes chèques postaux	Monnaie de paiement
Nr. 333 880 000 DRESDNER BANK (BLZ 700 800 00) Promenadeplatz 7 D-8000 München 2	Nr. 300-800 POSTGIROAMT MÜNCHEN (BLZ 700 100 80) D-8000 München	Deutsche Mark (DEM)	Nr. 50 271 489 BARCLAYS BANK PLC 33 Old Broad Street GB-London EC2P 2 JE		Pound sterling (GBP)
Nr. 30004-00567-000200 20463-29 BANQUE NATIONALE DE PARIS Agence France-Etranger 2. Place de l'Opera F-75002 Paris		Franc français (FRF)	Nr. 322.005.01 B. SCHWEIZERISCHE BANKGESELLSCHAFT CH-8021 Zürich	Nr. 30-30 796-1 POSTSCHECKAMT BERN CH-3000 Bern	Schweiz. Franken (CHF)
Nr. 0340581.981. J. BANQUE WORMS 45, Boulevard Hausmann F-75427 Paris Cedex 09			Nr. 99-40 747 379 SVENSKA HANDELS-BANKEN S-106 70 Stockholm	Nr. 7 4153-8 POSTGIROT S-105 06 Stockholm	Svenska kronor (SEK)
Nr. 51 36 38 547 ALGEMENE BANK NEDERLAND NV Kneuterdijk 1 Postbus 165 NL-2514 EM - Den Haag	Nr. 4012627 POSTBANK N.V. NL-6800 MA - Arnhem	Gulden (NLG)	Nr. 7-108/9134/200- ét. conv. BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG Bld. Royal 2 - BP 2205 Luxembourg	Nr. 26421-37 ADMINISTRATION DES P. & T. QUEQUES POSTAUX BP 2500 Luxembourg	Franc beige oder Franc Lux (BEF) (LUF)
Nr. 310-0449878-78- ét. conv. BANQUE BRUXELLES LAMBERT B.P. 948 BRU. 5. B-1050 Bruxelles	Nr. 000-1154426-29 OFFICE DES CHEQUES POSTAUX B-1100 Bruxelles	Franc belge (BEF)	Nr. 130-111-755/01 ÖSTERREICHISCHE LÄNDERBANK AG Am Hof 2 A-1010 Wien	Nr. 7451.030 ÖSTERREICHISCHE POSTSPARKASSE Georg Coch-Platz 2 A-1018 Wien	Österr. Schilling (ATS)
Nr. 37527 „lire interne“ BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Via Bissolati 2 I-00187 Roma	Nr. 10568277 CENTRO COMPARTIMENTALE SERVIZI BANCOPOSTA PER LA LOMBARDIA Piazza Vesuvio, 6 I-20100 Milano	Lire ital. (ITL)	Nr. 309714/5114 BANQUE COMMERCIALE DE GRECE Sophocleous 11 GR-10235 ATHEN		Drachme (GRD)
Nr. 30-34800-G „pesetas convertibles“ BANCO EXTERIOR DE ESPANA Carrera de San Jeronimo 36 E-28014 MADRID	Nr. 9.771.089 „pesetas convertibles“ CAJA POSTAL DE AHORROS Paseo Calvo Sotelo 7 E-28023 MADRID	Pesetas (ESP)	Nr. 3015/133759 DEN DANSKE BANK 12 Holmens Kanal DK-1092 COPENHAGEN K	Nr. 899 58 93 Postgiro Bernstorffsgade 36 DK-0800 København V	Danske kroner (DKK)

**VERTRETUNG**

**Liste  
der beim  
Europäischen Patentamt  
zugelassenen Vertreter\*)**

**REPRESENTATION**

**List of  
professional  
representatives before  
the European Patent Office\*)**

**REPRESENTATION**

**Liste des  
mandataires agréés  
près l'Office  
européen des brevets\*)**

**Belgien / Belgium / Belgique****Änderungen / Amendments / Modifications**

Debrabandere, René (BE)  
Bureau De Rycker  
Arenbergstraat 13  
B-2000 Antwerpen

**Schweiz / Switzerland / Suisse****Löschen / Deletions / Radiations**

Grange, Gordon Scott (GB) - cf. GB  
Jirasek, Karl (CH) - R. 102 (2) a)  
Lachenweg 5  
CH-4125 Riehen

Nikolaiski, Eckhard Siegfried (DE) - R. 102(2)a)  
Patentanwalt  
Postfach 122  
Auwiesenstrasse 2  
CH-8352 Räterschen

**Bundesrepublik Deutschland / Federal Republic of Germany / République fédérale d'Allemagne****Änderungen / Amendments / Modifications**

Beutil, Horst (DE)  
Postfach 10 02 36  
D-8000 München 1

König, Beate (DE)  
Dipl.-Phys. Dr. Beate König  
Patentanwältin  
Seidlstraße 25  
D-8000 München 2

Lemke, Jörg-Michael (DE)  
Oberländerstraße 16a  
D-8900 Augsburg

Rass, Johann (DE)  
Postfach 10 02 36  
D-8000 München 1

Reiser, Adolf (DE)  
Postfach 10 02 36  
D-8000 München 1

Sartorius, Peter (DE)  
Elisabethenstraße 18  
D-6803 Edingen-Neckarhausen 2

Vollmann, Heiko (DE)  
Patentanwälte Wilcken & Wilcken  
Musterbahn 1  
D-2400 Lübeck 1

**Löschen / Deletions / Radiations**

Fischer, Walter (DE) - R.102 (1)  
Spaldingstraße 218  
D-2000 Hamburg 1

Reuter, Johann-Heinrich (DE) - R. 102(1)  
Hoechst AG  
Postfach 80 03 20  
D-6230 Frankfurt (Main) 80

Schweiger, Erwin (DE) - R. 102(1)  
c/o Bayerische Motoren Werke AG - AJ-35  
Postfach 40 02 40  
D-8000 München 40

Wettlauffer, Willy (DE) - R.102(1)  
Hoechst AG  
Niederlassung Kalle  
Rheingaustraße 190  
Postfach 3540  
D-6200 Wiesbaden 1

**Dänemark / Denmark / Danemark****Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Andersen, William (DK)  
Nybro Vænge 58  
DK-2800 Lyngby

Blumensaadt, Hans Christian (DK)  
c/o V. Kann Rasmussen Industri A/S  
Tobaksvejen 10  
DK-2860 Søborg

Holme, Edvard (DK)  
c/o Hofman-Bang & Boutard A/S  
Adelgade 15  
DK-1304 Copenhagen K

Jensen, Peter Kim (DK)  
c/o Chas. Hude  
H.C. Andersens Boulevard 33  
DK-1553 Copenhagen V

\*) Alle in der Liste der zugelassenen Vertreter eingetragenen Personen sind Mitglieder des Instituts (EPI-Generalsekretariat Erhardtstraße 27, D-8000 München 2, Tel. 089/2017080 Tx. 5/216834, FAX 089/2021548).

\*) All persons on the list of professional representatives are members of the Institute (EPI General Secretariat, Erhardtstraße 27, D-8000 Munich 2, Tel. 089/2017080, Tx.5/216834, FAX 089/2021548).

\*) Toute personne inscrite sur la liste des mandataires agréés est membre de l'institut (EPI-Sekretariat Général Erhardtstraße 27 D-8000 Munich 2, 089/2017080 Tx. 5/216834, FAX 089/2021548).

Jeppesen, Finn Heiden (DK)  
c/o Chas. Hude  
H.C. Andersens Boulevard 33  
DK-1553 Copenhagen V

Rindorf, Hans Jørgen (DK)  
c/o Th. Ostenfeld Patentbureau A/S  
Rømersgade 3  
P.O. Box 1183  
DK-1011 Copenhagen K

Skøtt-Jensen, Knud (DK)  
c/o Patentingeniør K. Skøtt-Jensen  
Lemmingvej 225  
DK-8361 Hasselager

Zeuthen-Aagaard, Henrik (DK)  
c/o Chas. Hude  
H.C. Andersens Boulevard 33  
DK-1553 Copenhagen V

#### Änderungen / Amendments / Modifications

Lassen, Nanna Eriksdatter (DK)  
c/o Budde, Schou & Co.  
H.C. Andersens Boulevard 4  
DK-1553 Copenhagen V

Sundien, Gunnar (DK)  
c/o Hofman-Bang & Boutard A/S  
Adelgade 15  
DK-1304 Copenhagen K

## Spanien / Spain / Espagne

#### Änderungen / Amendments / Modifications

Diaz Gonzalez, Eugenio (ES)  
c/ Principe de Vergara, 89-7°  
E-28006 Madrid

## Frankreich / France

#### Änderungen / Amendments / Modifications

Bert, Emile (FR)  
115 bis, boulevard Haussmann  
F-75008 Paris

Colombe, Michel (FR)  
Bull S.A.  
Industrial Property Department  
P.C.: HQ 8M006  
BP 193.16  
121, avenue de Malakoff  
F-75764 Paris cedex 16

David, Daniel (FR)  
Kaysersberg  
Service Propriété Industrielle  
54, avenue Hoche  
F-75008 Paris cedex 08

Davroux, Yves (FR)  
Bull S.A.  
Industrial Property Department  
P.C.: HQ 8M006  
BP 193.16  
121, avenue de Malakoff  
F-75764 Paris cedex 16

Debay, Yves (FR)  
Bull S.A.  
Industrial Property Department  
P.C.: HQ 8M006  
BP 193.16  
121, avenue de Malakoff  
F-75764 Paris cedex 16

Denis, Hervé (FR)  
Bull S.A.  
Industrial Property Department  
P.C.: HQ 8M006  
BP 193.16  
121, avenue de Malakoff  
F-75764 Paris cedex 16

Fournier, Michel Robert Marie (FR)  
Bull S.A.  
Industrial Property Department  
P.C.: HQ 8M006  
BP 193.16  
121, avenue de Malakoff  
F-75764 Paris cedex 16

Gouesmel, Daniel (FR)  
Bull S.A.  
Industrial Property Department  
P.C.: HQ 8M006  
BP 193.16  
121, avenue de Malakoff  
F-75764 Paris cedex 16

Le Pennec, Magali (FR)  
Rhône-Poulenc Santé  
Brevets  
20, avenue Raymond Aron  
F-92165 Antony cedex

Pillard, Jacques (FR)  
Rhône-Poulenc Santé  
Brevets  
20, avenue Raymond Aron  
F-92165 Antony cedex

Rames, Michel (FR)  
SGS-Thomson Microelectronics S.A.  
7, avenue Galliéni  
F-94250 Gentilly cedex

Savina, Jacques (FR)  
Rhône-Poulenc Santé  
Brevets  
20, avenue Raymond Aron  
F-92165 Antony cedex

Sciaux, Edmond (FR)  
SOSPI  
14-16, rue de la Baume  
F-92008 Paris

Tilliet, René Raymond Claude (FR)  
Cabinet Lavoix  
2, place d'Estienne d'Orves  
F-75441 Paris cedex 09

#### Löschen / Deletions / Radiations

Aubel, Pierre (FR) - R. 102(2)a  
Institut Français du Pétrole  
1 et 4, avenue du Bois-Préau  
B.P. 311  
F-92502 Rueil-Malmaison

Charrière, François (FR) - R. 102(1)  
BP 44  
F-45250 Briare

Lazard, Christiane (FR) - R. 102 (1)  
Martinet & Lapoux  
62, rue des Mathurins  
F-75008 Paris

Le Goff, Yves (FR) - R. 102(1)  
11, Impasse du Parc  
F-91220 Bretigny-sur-Orge

Morash, Daniel (FR) - R. 102(2)a  
17, avenue La Bruyère  
F-78160 Marly-le-Roi

### Vereinigtes Königreich / United Kingdom / Royaume-Uni

#### Eintragungen / Entries / Inscriptions

Grange, Gordon Scott (GB)  
B.A. Yorke & Co.  
Coombe House  
7 St. John's Road  
GB-Isleworth, Middlesex TW7 6HN

Gregory, Timothy Mark (GB)  
A.A. Thornton & Co.  
4 Saxon Court  
Freeschool Street  
GB-Northampton, Northants NN1 1ST

#### Änderungen / Amendments / Modifications

Ben-Nathan, Laurence Albert (GB)  
Urquhart-Dykes & Lord  
91 Wimpole Street  
GB-London W1M 8AH

Hart, Robert John (GB)  
Intellectual Property International Ltd.  
Lingdales  
Glendyke Road  
GB-Liverpool L186JR

Brooks, Philip Cecil (GB)  
22 St. Martins Avenue  
GB-Epsom, Surrey

Hollinghurst, Antony (GB)  
Britax Limited  
Patent Department  
GB-Chichester, West Sussex PO19 2AQ

Couchman, Jonathan Hugh (GB)  
Bowles Horton  
Felden House  
Dower Mews  
High Street  
GB-Berkhamsted, Herts. HP4 2BL

Newman, Dennis Daniel Ernest (GB)  
3 Lower Goodwin Close  
Harwood  
GB-Bolton, Lancashire BL2 4HQ

Curtis, Philip Anthony (GB)  
Mobil Court  
3 Clements Inn  
GB-London WC2A 2EB

Waggett, Michael (GB)  
43 Fen Road  
Milton  
GB-Cambridge CB4 4AD

Eyles, Winifred Joyce (GB)  
'Wandlebury'  
Pendennis Close  
West Byfleet  
GB-Weybridge, Surrey KT14 6RX

Wain, Christopher Paul (GB)  
A.A. Thornton & Co.  
4 Saxon Court  
Freeschool Street  
GB-Northampton, Northants NN1 1ST

Goodenough, Nigel (GB)  
A.A. Thornton & Co.  
4 Saxon Court  
Freeschool Street  
GB-Northampton, Northants NN1 1ST

#### Löschungen / Deletions / Radiations

Greenhill, Malcolm (GB) - R.102(1)  
Ministry of Defence (PE)  
Pats 1B/6, AWRE  
GB-Aldermaston, Reading RG7 4PR

Loader, Peter Leslie (GB) - cf. NL

Stuart-Prince, Richard Geoffrey (GB) - R. 102(1)  
20 Queensmere  
GB-Slough, Berkshire SL1 1YZ

### Griechenland / Greece / Grèce

#### Löschungen / Deletions / Radiations

Doxa, Penelope (GR) - R. 102(1)  
4, Sofokleous Street  
GR-105 59 Athens

Platis, Vlassis (GR) - R. 102 (1)  
4, Sofokleous Street  
GR-105 59 Athens

### Luxemburg / Luxembourg

#### Löschungen / Deletions / Radiations

De Muyster, Jacques (LU) - R. 102(1)  
Office de Brevets  
Freylinger & Associés  
321, route d'Arlon  
B.P. 1  
L-8001 Strassen

### Niederlande / Netherland / Pays-Bas

#### Eintragungen / Entries / Inscriptions

Loader, Peter Leslie (GB)  
Carel van Bylandtlaan 30  
NL-2596 HR The Hague

**Schweden / Sweden / Suède****Änderungen / Amendments / Modifications**

Fogelberg, Lennart (SE)  
Stenhagen Patentbyrå AB  
Bellmansgatan 24  
S-116 47 Stockholm

Lindeström, Lennart (SE)  
Stenhagen Patentbyrå AB  
Bellmansgatan 24  
S-116 47 Stockholm

Nilsson, Karl Ingvar (SE)  
Stenhagen Patentbyrå AB  
Bellmansgatan 24  
S-116 47 Stockholm

Qviberg, Stefan Arne (SE)  
S:ta Gertrudsväg 33  
S-593 34 Västervik

Rosenquist, Holger (SE)  
P O Rosenquist Patentbyrå AB  
P.O. Box 260  
S-151 23 Södertälje

Rosenquist, Per Olof (SE)  
P O Rosenquist Patentbyrå AB  
P.O. Box 260  
S-151 23 Södertälje

**Löschungen / Deletions / Radiations**

Grefberg, Lars Alfred Sigurd (SE) - R. 102(1)  
AWAPATENT AB  
Drottninggatan 99  
Box 45086  
S-104 30 Stockholm

Kinberg, Tage (SE) - R. 102(1)  
Sydsvenska Patentbyrån AB  
Drottningtorget 1  
S-211 25 Malmö

Skogsborg, Jan (SE) - R.102(1)  
Jan Skogsborg Patentbyrå AB  
P.O. Box 3520  
S-183 03 Taaby

Wallin, John Erik (SE) - R.102(1)  
AWAPATENT AB  
Box 5117  
S-200 71 Malmö

**AUS DEN  
VERTRAGSSTAATEN**
**Luxemburg: Gesetzgebung**
**Neue Jahresgebühren**

Mit der Großherzoglichen Verordnung vom 28. Dezember 1989 über die Änderung der Großherzoglichen Verordnung vom 16. Dezember 1980 und des Ministerialerlasses vom 9. November 1945 sind die Jahresgebühren in Luxemburg mit Wirkung ab 1. Januar 1990 erhöht worden.

Inhaber europäischer Patente mit Wirkung in Luxemburg werden darauf hingewiesen, daß ab diesem Zeitpunkt folgende Gebührensätze gelten:

	LUF/BEF
3. Jahr	1 200
4. Jahr	1 500
5. Jahr	1 800
6. Jahr	2 200
7. Jahr	2 600
8. Jahr	3 000
9. Jahr	3 500
10. Jahr	4 000
11. Jahr	4 500
12. Jahr	5 000
13. Jahr	5 500
14. Jahr	6 000
15. Jahr	6 500
16. Jahr	7 000
17. Jahr	7 500
18. Jahr	8 000
19. Jahr	8 500
20. Jahr	9 500

**Fortschreibung der Informationsbroschüre "Nationales Recht zum EPÜ"**

Bezieher der Informationsbroschüre "Nationales Recht zum EPÜ" (6. Auflage) werden gebeten, die in der Tabelle VI, Spalte 1 genannten Gebührensätze entsprechend zu berichtigen.

**INFORMATION FROM THE CONTRACTING STATES**
**Luxembourg: Legislation**
**New Renewal Fees**

By Grand-Ducal Regulation of 28 December 1989 amending the Grand-Ducal Regulation of 16 December 1980 and the Ministerial Decree of 9 November 1945<sup>1)</sup>, the renewal fees in Luxembourg have been increased with effect from 1 January 1990.

Proprietors of European patents with effect in Luxembourg are advised that from this date the following rates apply:

	LUF/BEF
3rd year	1 200
4th year	1 500
5th year	1 800
6th year	2 200
7th year	2 600
8th year	3 000
9th year	3 500
10th year	4 000
11th year	4 500
12th year	5 000
13th year	5 500
14th year	6 000
15th year	6 500
16th year	7 000
17th year	7 500
18th year	8 000
19th year	8 500
20th year	9 500

**Updating of the information brochure "National law relating to the EPC"**

Users of the information brochure "National law relating to the EPC" (6th edition) are asked to make the appropriate corrections to the amounts of fees shown in Table VI, Column 1.

**INFORMATIONS RELATIVES AUX ETATS CONTRACTANTS**
**Luxembourg: Législation**
**Nouvelles taxes annuelles**

Conformément au règlement grand-ducal du 28 décembre 1989 portant modification du règlement grand-ducal du 16 décembre 1980 et de l'arrêté ministériel du 9 novembre 1945 les taxes annuelles ont été relevées au Luxembourg à compter du 1er janvier 1990.

Les titulaires de brevets européens ayant effet au Luxembourg sont informés qu'à compter de cette date les montants suivants sont applicables:

	LUF/BEF
3e année	1 200
4e année	1 500
5e année	1 800
6e année	2 200
7e année	2 600
8e année	3 000
9e année	3 500
10e année	4 000
11e année	4 500
12e année	5 000
13e année	5 500
14e année	6 000
15e année	6 500
16e année	7 000
17e année	7 500
18e année	8 000
19e année	8 500
20e année	9 500

**Mise à jour de la brochure d'information "Droit national relatif à la CBE"**

Les détenteurs de la brochure d'information "Droit national relatif à la CBE" (6e édition) sont priés de bien vouloir modifier en conséquence les montants des taxes indiqués dans le tableau VI, colonne 1.