

## ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der  
Technischen  
Beschwerdekommission 3.3.1  
vom 29. Juni 1989  
T 416/87 - 3.3.1  
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Jahn  
Mitglieder: C. Gérardin  
G. D. Paterson

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:**  
Japan Synthetic Rubber Co., Ltd.

**Einsprechender/Beschwerdeführer:**  
Hüls AG

**Stichwort:** Blockcopolymer/JSR

**Artikel:** 54, 56, 69 (1), 104, 111 (1) und  
114(2) EPU

**Regel:** 63(1) EPÜ

**Protokoll über die Auslegung des  
Artikels 69 EPÜ**

**Schlagwort:** "Neuheit (bejaht)" -  
"erfinderische Tätigkeit (bejaht)" -  
"verspätet eingereichtes Dokument  
zwar nächstliegender Stand der  
Technik, jedoch kein Hindernis für die  
Aufrechterhaltung des Patents" -  
"Dokument zugelassen" - "Ausübung  
des Ermessens nach  
Artikel 111 (1) EPÜ" - "keine  
Zurückverweisung an die  
Einspruchsabteilung" - "erstmalige  
Heranziehung des verspätet  
eingereichten Dokuments in der  
Beschwerdebegründung" - "keine  
Erwähnung der vor der  
Einspruchsabteilung herangezogenen  
Entgegenhaltungen in der  
Beschwerdebegründung" - "Mißbrauch  
des Verfahrens" - "Kostenverteilung"

### Leitsätze

I. Weist die Beschreibung bei richtiger Auslegung ein Merkmal als übergeordnetes Erfordernis der Erfindung aus, so können nach Artikel 69 (1) EPÜ und dem zugehörigen Protokoll die Ansprüche als dieses Merkmal enthaltend ausgelegt werden, auch wenn der Wortlaut der Patentansprüche für sich genommen nicht ausdrücklich ein solches Merkmal nennt (s. Nr. 5 der Entscheidungsgründe).

II. Wird ein früheres Dokument vom Einsprechenden erstmals in der Beschwerdephase des Einspruchsverfahrens herangezogen und von der Kammer als nächstliegender Stand der Technik für zulässig, nicht jedoch für patentbestandsgefährdend befunden, so kann die Kammer die Sache, statt sie an die erste Instanz zurückzuverweisen, nach Artikel 111(1) EPÜ selbst prüfen und eine Entscheidung treffen (s. Nr. 9 der Entscheidungsgründe). In einem solchen Fall können gemäß der Entscheidung T 117/86 Kosten/FILMTEC (ABI. EPA 1989, 401) die Kosten des

## DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of Technical Board  
of Appeal 3.3.1 dated  
29 June 1989  
T 416/87 - 3.3.1  
(Official Text)**

Composition of the Board:

Chairman: K. Jahn  
Members: C. Gérardin  
G. D. Paterson

**Patent proprietor/Respondent:**  
Japan Synthetic Rubber Co., Ltd.

**Opponent/Appellant:** Hüls AG

**Headword:** Block copolymer/JSR

**Article:** 54, 56, 69(1), 104, 111(1),  
114(2) EPC

**Rule:** 63(1) EPC

**Protocol on the Interpretation of  
Article 69**

**Keyword:** "Novelty (yes)" - "Inventive  
step (yes)" - "Late filed document is  
closest prior art but does not prejudice  
maintenance of patent" - "Document  
admitted" - "Exercise of discretion  
under Article 111(1) EPC" - "No remittal  
to Opposition Division" - "Late filed  
document first relied upon in grounds  
of appeal" - "Documents relied upon  
before Opposition Division not relied  
upon in grounds of appeal" - "Abuse of  
procedure" - "Apportionment of costs"

### Headnote

I. If the description on its proper interpretation specifies a feature to be an overriding requirement of the invention, following Article 69(1) EPC and its Protocol the claims may be interpreted as requiring this as an essential feature, even though the wording of the claims when read in isolation does not specifically require such feature (see Reasons paragraph 5).

II. In a case where a prior document is cited by an opponent for the first time during the appeal stage of an opposition and is considered by the Board to be the closest prior art and therefore admissible but not such as to prejudice maintenance of the patent, the Board may itself examine and decide the matter under Article 111(1) EPC rather than remit the matter to the first instance (see Reasons paragraph 9). In such a case an apportionment of costs may be made against the opponent in respect of the submission of evidence in reply by the patentee, following Decision

## DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de  
recours technique 3.3.1, en  
date du 29 juin 1989  
T 416/87 - 3.3.1  
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: K. Jahn  
Membres: C. Gérardin  
G.D. Paterson

**Titulaire du brevet/intimé:**  
Japan Synthetic Rubber Co., Ltd.

**Opposant/requérent:** Hüls AG

**Référence:** Copolymère séquencé/JSR

**Article:** 54, 56, 69 (1), 104, 111 (1) et  
114 (2) CBE

**Règle:** 63 (1) CBE

**Protocole interprétatif de l'article 69  
de la Convention**

**Mot-clé:** "Nouveauté (oui)" - "Activité  
inventive (oui)" - "Le document produit  
tardivement représente l'état de la  
technique le plus proche, mais ne fait  
pas obstacle au maintien du brevet" -  
"Document admis" - "Exercice du  
pouvoir d'appréciation conféré par  
l'article 111(1) CBE" - "Document non  
renvoyé devant la division  
d'opposition" - "Document produit  
tardivement invoqué pour la première  
fois dans le mémoire exposant les  
motifs du recours" - "Documents cités  
devant la division d'opposition non  
mentionnés dans le mémoire  
exposant les motifs du recours" -  
"Détournement de la procédure" -  
"Répartition des frais".

### Sommaire

I. Si ressort d'une interprétation cor-  
recte de la description que l'invention  
doit avant tout comporter une certaine  
caractéristique, il peut être considéré,  
en vertu de l'article 69 (1) CBE et de son  
protocole interprétatif, que les revendications  
exigent la présence de cette  
caractéristique essentielle, même si le  
texte des revendications, lu sans tenir  
compte de l'ensemble du brevet, ne  
l'exige pas explicitement (cf. point 5  
des motifs).

II. Lorsqu'une antériorité est citée  
pour la première fois par un opposant  
durant une procédure de recours faisant  
suite à une opposition, et qu'elle est  
considérée par la Chambre comme  
représentant l'état de la technique le  
plus proche, et par conséquent admissi-  
ble, sans être pourtant de nature à faire  
obstacle au maintien du brevet, la  
Chambre peut, en vertu de l'article 111  
(1) CBE, au lieu de renvoyer l'affaire  
devant la première instance, examiner  
d'office le document et prendre elle-  
même une décision (cf. point 9 des  
motifs). En pareil cas, l'opposant peut

Patentinhaber für die Vorlage von Gegenbeweisen zu ungünstigen Einsprechenden verteilt werden (s. Nr. 10 der Entscheidungsgründe).

T 117/86 Costs/FILMTEC (OJ EPO 1989, 401) (see Reasons paragraph 10).

être condamné à payer au titulaire du brevet une partie des frais que celui-ci a dû engager pour fournir des preuves en riposte (cf. décision T 117/86, Frais/FILMTEC, publiée au JO OEB 1989, 401) (voir point 10 des motifs).

## Sachverhalt und Anträge

I. Am 28. August 1985 wurde der Hinweis bekanntgemacht, daß auf die am 17. Dezember 1981 unter Inanspruchnahme der Priorität vier japanischer Voranmeldungen eingereichte europäische Patentanmeldung Nr. 81 305 931.8 auf der Grundlage von acht Ansprüchen das Patent Nr. 54 440 erteilt worden war.

Anspruch 1 lautete wie folgt:

"Styrol-Butadien-Blockcopolymer mit einer Mooney-Viskosität ( $ML_{1-4}$ , 100 °C) von 10 bis 150, mit einem Gesamtvinylgehalt im gesamten gebundenen Butadien von 30 bis 70 % und einem Gesamtgehalt an gebundenem Styrol von 10 bis 40 Gew.-%, wobei das Blockcopolymer folgendes umfaßt:

i) eine Kombination von (A) mindestens einem statistischen Styrol-Butadien-Copolymerblock mit einem Gehalt an gebundenem Styrol von 10 bis 50 Gew.-% und einem Vinylgehalt von 25 bis 50 % im Butadienteil und (B) mindestens einem statistischen Styrol-Butadien-Copolymerblock mit einem Gehalt an gebundenem Styrol von 1 bis 30 Gew.-% und einem Vinylgehalt von mindestens 60 % im Butadienteil, wobei der Block (A) 10 bis 90 Gew.-% des Copolymers ausmacht; oder

ii) eine Kombination von (A') mindestens einem Styrol-Butadien-Copolymerblock mit einem Gehalt an gebundenem Styrol von 10 bis 50 Gew.-% und einem Vinylgehalt von 10 bis 50 % im Butadienteil, (B') mindestens einem statistischen Styrol-Butadien-Copolymerblock mit einem Gehalt an gebundenem Styrol von 1 bis 30 Gew.-% und einem Vinylgehalt von mindestens 60 % im Butadienteil und (C) mindestens einem Polybutadienblock mit einem Vinylgehalt von 10 bis 50 %, wobei jeder der Blöcke (A'), (B') und (C) mindestens 10 Gew.-% des Copolymers ausmacht".

II. Am 13. Dezember 1985 legte die Beschwerdeführerin (Einsprechende) Einspruch ein und beantragte, das Patent wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit in vollem Umfang zu widerrufen. Der Einspruch stützte sich auf folgende Dokumente:

- (1) Kautschuk + Gummi-Kunststoffe, 33, Nr. 4/1980, Seiten 251 bis 255
- (2) PRT "Polymer Age", 4, September 1973, Seiten 332 bis 337

## Summary of Facts and Submissions

I. The mention of the grant of patent No. 54 440 in respect of European patent application No. 81 305 931.8 filed on 17 December 1981 and claiming the priorities of four earlier applications in Japan, was published on 28 August 1985 on the basis of 8 claims.

Claim 1 reads as follows:

"A styrene-butadiene block copolymer having a Mooney viscosity ( $ML_{1-4}$ , 100°C) of from 10 to 150, a total vinyl content in the whole of the bound butadiene of from 30 to 70% and a total bound styrene content of from 10 to 40% by weight, said block copolymer comprising:

(i) a combination of (A) at least one styrene-butadiene random copolymer block having a bound styrene content of from 10 to 50% by weight and a vinyl content of from 25 to 50% in the butadiene portion, and (B) at least one styrene-butadiene random copolymer block having a bound styrene content of from 1 to 30% by weight and a vinyl content of at least 60% in the butadiene portion, block (A) comprising from 10 to 90% by weight of the copolymer; or

(ii) a combination of (A') at least one styrene-butadiene copolymer block having a bound styrene content of from 10 to 50% by weight and a vinyl content of from 10 to 50% in the butadiene portion, (B') at least one styrene-butadiene random copolymer block having a bound styrene content of from 1 to 30% by weight and a vinyl content of at least 60% in the butadiene portion, and (C) at least one polybutadiene block having a vinyl content of from 10 to 50%, each of said blocks (A'), (B') and (C) comprising at least 10% by weight of the copolymer".

II. On 13 December 1985 the appellant (opponent) filed a notice of opposition requesting the revocation of the whole patent on the ground of lack of inventive step. The following documents were cited in support of the opposition:

- (1) Kautschuk + Gummi-Kunststoffe, 33, n° 4/1980, pages 251 à 255
- (2) PRT "Polymer Age", 4, septembre 1973, pages 332 à 337

## Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n°81305931.8, déposée le 17 décembre 1981, qui revendiquait la priorité de quatre demandes antérieures déposées au Japon, a donné lieu à la délivrance du brevet n° 54 440 sur la base de huit revendications. La mention de la délivrance a été publiée le 28 août 1985.

La revendication 1 s'énonce comme suit:

"Copolymère séquéncé butadiène-styrène ayant une viscosité Mooney ( $ML_{1-4}$ , 100°C) comprise entre 10 et 150, une teneur totale en groupes vinyle dans la totalité du butadiène fixé comprise entre 30 et 70 % et une teneur totale en styrène fixé comprise entre 10 et 40% en poids, le copolymère séquéncé comprenant:

(i) une combinaison de (A) au moins une séquence de copolymère statistique butadiène-styrène ayant une teneur en styrène fixé comprise entre 10 et 50% en poids et une teneur en groupes vinyle comprise entre 25 et 50 % dans la partie butadiène, et (B) au moins une séquence de copolymère statistique butadiène-styrène ayant une teneur en styrène fixé comprise entre 1 et 30 % en poids et une teneur en groupes vinyle d'au moins 60 % dans la partie butadiène, la séquence (A) représentant de 10 à 90% en poids du copolymère; ou

(ii) une combinaison de (A') au moins une séquence de copolymère butadiène-styrène ayant une teneur en styrène fixé comprise entre 10 et 50 % en poids et une teneur en groupes vinyle comprise entre 10 et 50 % dans la partie butadiène, (B') au moins une séquence de copolymère statistique butadiène-styrène ayant une teneur en styrène fixé comprise entre 1 et 30 % en poids et une teneur en groupes vinyle d'au moins 60 % dans la partie butadiène, et (C) au moins une séquence de polybutadiène ayant une teneur en groupes vinyle comprise entre 10 et 50 %, chacune des séquences (A'), (B') et (C) représentant au moins 10 % en poids du copolymère\*.

II. Le 13 décembre 1985, la requérante (opposante) a fait opposition et demandé que le brevet soit révoqué dans sa totalité pour défaut d'activité inventive. Les antériorités suivantes étaient citées à l'appui de l'opposition:

- (1) Kautschuk + Gummi-Kunststoffe, 33, n° 4/1980, pages 251 à 255
- (2) PRT "Polymer Age", 4, septembre 1973, pages 332 à 337

\* Texte de la traduction de la revendication 1 fournie par la demanderesse.

(3) Kautschuk + Gummi-Kunststoffe, 28, Nr. 3/1975, Seiten 131 bis 135

III. Die Einspruchsabteilung wies den Einspruch mit Entscheidung vom 29. September 1987 zurück.

Darin wurde festgestellt, daß die Lehre der Entgegenhaltungen (1) bis (3) nicht über allgemeine Zusammenhänge zwischen der Glasübergangstemperatur und der Naßrutschfestigkeit oder zwischen dem Vinyl- und Styrolgehalt und dem Rollwiderstand sowie der Glasübergangstemperatur hinausgehe. Der Argumentation der Einsprechenden lägen außerdem nur Einzelinformationen zugrunde, die aus den genannten Entgegenhaltungen allein deshalb ausgewählt worden seien, weil sie dem einen oder anderen Einzelmerkmal des Blockcopolymers gemäß dem Streitpatent entsprächen. Eine solchermaßen restriktive Auslegung des Stands der Technik könnte die Merkmalskombination, die für das beanspruchte Blockcopolymer als Ganzes kennzeichnend sei, nicht nahelegen und müsse daher als reiner *Ex-post-facto*-Ansatz angesehen werden.

IV. Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) legte daraufhin am 28. November 1987 unter Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühr Beschwerde ein. In der am 28. Januar 1988 eingereichten Beschwerdebegründung, die die Argumentation der Einspruchentscheidung in keiner Weise anfocht, wurde zunächst eingeräumt, daß die Entgegenhaltungen (1) bis (3) nur den allgemeinen technischen Hintergrund beschrieben und lediglich einige der für die Eigenschaften von Styrol-Butadien-Copolymeren maßgeblichen allgemeinen Grundsätze offenbarten. Im sachlichen Teil der Beschwerdebegründung bezog sich die Beschwerdeführerin ausschließlich auf neue Dokumente

(4) JP-74/37415 (in englischer Übersetzung)

(5) DE-A-1 963 038

(6) DE-A-3 115 878

und argumentierte wie folgt:

Entgegen der Behauptung im angefochtenen Patent (S. 2, Zeilen 40 - 42) unterschieden sich die Blöcke A und B der Styrol- Butadien-Blockcopolymere der Entgegenhaltung (4) nur durch ihren Vinylgehalt und nicht auch durch den Gehalt an gebundenem Styrol. Da nicht klar sei, auf welcher Grundlage und wie der Vinylgehalt ermittelt werde, könne dieser Parameter nicht als Unterscheidungsmerkmal gewertet werden; der Gegenstand des Streitpatents sei daher nicht neu.

Außerdem sei der Einfluß des Vinyl- und des Styrolgehalts auf die Eigenschaften statistischer Styrol-Butadien-Blockcopolymere und zufälliger Copolymeren aus den Entgegenhaltungen (4) bzw. (5) bekannt. Der Gegenstand des

(3) *Kautschuk + Gummi-Kunststoffe* 28, No. 3/1975, pages 131 to 135.

III. The Opposition Division rejected the opposition in a decision dated 29 September 1987.

It was stated therein that the teaching of documents (1) to (3) did not go beyond general relationships between glass transition temperature and wet skid resistance, or between the vinyl and styrene contents and rolling resistance and glass transition temperature. The opponent's argumentation was further based on pieces of information selected from these documents for the only reason that they corresponded to one or the other specific feature of the block copolymer according to the opposed patent. Such a restrictive interpretation of the prior art could not suggest the combination of features characterising the claimed block copolymer as a whole and was thus regarded as a mere *ex post facto* approach.

IV. The appellant (opponent) thereafter filed a notice of appeal on 28 November 1987 and paid the prescribed fee at the same time. In the Statement of grounds filed on 28 January 1988 which did not challenge at all the reasoning set out in the decision, it was first acknowledged that documents (1) to (3) only represented background art which did not disclose more than some of the general principles which govern the properties of styrene-butadiene copolymers. The substantive grounds of appeal referred exclusively to new documents

(4) JP-74/37415 (translation into English thereof)

(5) DE-A-1 963 038

(6) DE-A-3 115 878

and were based on the following arguments:

In contradiction with the statement in the opposed patent (page 2, lines 40 to 42) blocks A and B of the styrene-butadiene block copolymers according to document (4) do not differ both in their bound styrene contents and in their vinyl contents, but only in their vinyl contents. Since it is not clear on which basis and how the vinyl content is determined, this parameter cannot be regarded as a distinguishing feature; the subject-matter of the patent in suit is thus not novel.

Besides, the influence of vinyl content and styrene content on the properties of statistical styrene-butadiene block copolymers and random copolymers is known from document (4) and document (5) respectively. The subject-mat-

(3) *Kautschuk + Gummi-Kunststoffe* 28, n° 3/1975, pages 131 à 135.

III. La division d'opposition a rejeté l'opposition par décision en date du 29 septembre 1987.

Dans cette décision, il était dit que le seul enseignement fourni par les documents (1), (2) et (3) était un exposé des relations générales existant entre la température de transition vitreuse et la résistance au dérapage sur route mouillée ainsi qu'entre la teneur en groupes vinyle et en groupes styrène d'une part et la résistance au roulement et la température de transition vitreuse d'autre part. De plus, l'opposante avait appuyé son argumentation sur des éléments d'information qu'elle avait sélectionnés dans les documents en question simplement parce qu'ils correspondaient à telle ou telle caractéristique spécifique du copolymère séquencé selon le brevet attaqué. La division d'opposition a considéré qu'une interprétation aussi restrictive de l'état de la technique ne permettait pas de conclure que les antériorités suggéraient la combinaison de caractéristiques propre à l'ensemble du copolymère séquencé revendiquée; une telle approche relevait bien plutôt d'une analyse *a posteriori*.

IV. La requérante (opposante) a alors formé un recours contre cette décision, le 28 novembre 1987, date à laquelle elle a également acquitté la taxe prescrite. Dans son mémoire exposant les motifs du recours, produit le 28 janvier 1988, elle ne contestait nullement l'argumentation de la division d'opposition, et reconnaissait tout d'abord que les documents (1), (2) et (3) correspondaient à un état de la technique antérieure divulguant simplement les principes généraux gouvernant les propriétés des copolymères butadiène-styrène. Pour ce qui est du fond, ledit mémoire de recours ne se référait qu'à des documents qui n'avaient pas encore été cités auparavant, en l'occurrence:

(4) JP-74/37415 (traduction en anglais)

(5) DE-A-1 963 038

(6) DE-A-3 115 878,

et l'argumentation développée était la suivante:

Contrairement à ce qui est affirmé dans le brevet contesté (page 2, lignes 40 à 42), les séquences A et B des copolymères séquencés butadiène-styrène selon le document (4) ne diffèrent pas à la fois par leur teneur en styrène fixé et en groupes vinyle, mais uniquement par leur teneur en groupes vinyle. Comme l'on ne voit pas clairement comment et sur quelle base est déterminée la teneur en groupes vinyle, ce paramètre ne saurait être considéré comme une caractéristique distinctive; il s'ensuit que l'objet du brevet contesté n'est pas nouveau.

De plus, l'influence de la teneur en groupes vinyle et en groupes styrène sur les propriétés des copolymères statistiques séquencés butadiène-styrène, d'une part, et des copolymères statistiques en général, d'autre part, est

Streitpatents sei somit eine naheliegende Kombination dieser Lehren, aus der sich kein erkennbarer Vorteil ergebe, wie einem Vergleich zwischen Tabelle 4 (Beispiele 1 - 10) des Streitpatents und Tabelle 8 (Beispiel 2-1) der Entgegenhaltung (4) zu entnehmen sei, so daß keine erforderliche Tätigkeit vorliege.

ter of the patent in suit is thus an obvious combination of these teachings which does not lead to any discernible advantage, as is evident from a comparison between Table 4 (Examples 1 to 10) of the opposed patent and Table 8 (Example 2-1) of document (4), and therefore does not involve an inventive step.

connue respectivement par l'enseignement des documents(4) et (5). Le brevet contesté n'est donc qu'une combinaison évidente desdits enseignements, laquelle combinaison n'apporte aucun avantage perceptible, ce qui peut facilement être constaté si l'on compare le tableau 4 du brevet contesté (exemples 1 à 10) au tableau 8 du document (4) (exemple 2-1); par conséquent, le brevet n'implique pas d'activité inventive.

Einem aus dem Streitpatent hervorgehenden nationalen Patent sei in Anbetracht der Lehre der Entgegenhaltung (6) die Neuheit abzusprechen.

As far as novelty of the national patent to be issued from the opposed patent is concerned, it cannot be acknowledged in view of the teaching of document (6).

Par ailleurs, compte tenu de l'enseignement du document (6), il est impossible d'admettre la nouveauté de l'objet du brevet national qui doit dériver du brevet contesté.

V. In ihrer am 7. September 1988 eingereichten Erwiderung wandte die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) zunächst ein, daß die Beschwerdegrundung neue, im vorangegangenen Einspruchsverfahren nicht herangezogene Dokumente einführe und vollkommen neue Fragen anschneide.

V. In the counterstatement filed on 7 September 1988 the respondent (patentee) first objected that the grounds of appeal involve new documents not previously made part of the opposition proceedings and raise completely fresh issues.

V. Dans sa réponse du 7 septembre 1988, l'intimée (titulaire du brevet) a tout d'abord rétorqué que dans son mémoire de recours, la requérante a cité de nouveaux documents qui n'avaient pas été invoqués jusque-là durant la procédure d'opposition, et que donc, les problèmes soulevés étaient entièrement nouveaux.

In der Beschreibung des angefochtenen Patents werde klar und deutlich festgestellt, daß die Blockcopolymere Styrol-Butadien-Copomerblöcke enthielten, die sich voneinander im Styrol- und im Vinylgehalt unterschieden, so daß die Neuheit nicht bestritten werden könne.

The description of the opposed patent clearly specifies that the block copolymers comprise styrene-butadiene copolymer blocks differing from each other in their styrene content and in their vinyl content, so that novelty cannot be disputed.

Dans la description du brevet contesté, il est clairement spécifié que les copolymères séquencés se composent de séquences de copolymères butadiène-styrène qui n'ont pas la même teneur en groupes styrène, ni en groupes vinyle, de sorte que la nouveauté de l'objet revendiqué est incontestable.

Die aus den Entgegenhaltungen (4) und (5) gewonnenen Erkenntnisse über den Einfluß des Styrol- und/oder Vinylgehalts auf die Eigenschaften von Styrol-Butadien-Blockcopolymeren könnten nicht zur vorliegenden Erfahrung führen, da deren Ziel nicht die Verbesserung einer bestimmten Eigenschaft, sondern die Optimierung des Verhältnisses der Eigenschaften zueinander sei. Der Vergleich zwischen den beanspruchten Blockcopolymeren und den Copolymeren aus der Entgegenhaltung (4) sei aufgrund der unterschiedlichen Zusammensetzung ohne jede Aussagekraft.

The knowledge from documents (4) and (5) of the influence of the styrene content and/or vinyl content on the properties of styrene-butadiene block copolymers cannot lead to the present invention, since the object thereof is to optimise the balance of characteristics, not to improve one particular property. As to the comparison between the claimed block copolymers and the copolymers taught in document (4), it is meaningless because of the compounding differences.

La divulgation par les documents(4) et (5) de l'influence de la teneur en groupes styrène et/ou en groupes vinyle sur les propriétés des copolymères séquencés butadiène-styrène ne peut conduire à la présente invention, celle-ci visant à établir le meilleur équilibre possible entre les différentes caractéristiques, et non pas à améliorer une propriété particulière. D'autre part, la comparaison entre les copolymères séquencés revendiqués et ceux décrits dans le document (4) n'a aucun sens, vu leurs différences de composition.

Die Entgegenhaltung (6) sei keine Vorveröffentlichung, sondern nur eine ältere deutsche Anmeldung; überdies sei im angefochtenen Patent Deutschland nicht einmal benannt. Deshalb stehe diese Entgegenhaltung dem vorliegenden Patent in keinem Teil entgegen.

Document (6) is not a prior publication, but merely an earlier German application; moreover the opposed patent does not even designate Germany. Therefore, this document does not bar any part of the present patent.

Le document(6) n'est pas une publication antérieure, mais simplement une demande allemande plus ancienne; de plus, l'Allemagne ne figure même pas parmi les Etats désignés dans le brevet contesté. Donc, le document en question ne peut en aucune mesure être opposé au présent brevet.

VI. Die Beschwerdeführerin stellte den Antrag, die Entgegenhaltungen (4) bis (6) als einschlägigen Stand der Technik im Verfahren zuzulassen, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent zu widerrufen.

VI. The appellant requested that documents (4) to (6) be accepted as relevant prior art in the proceedings, the impugned decision be set aside and the patent revoked.

VI. La requérante a demandé à la Chambre d'admettre dans le cadre de la procédure les documents (4), (5) et (6) comme constituant un état de la technique pertinent, d'annuler la décision attaquée et de révoquer le brevet.

Die Beschwerdegegnerin beantragte die Ablehnung der Entgegenhaltungen (4) bis (6) und die Zurückweisung der Beschwerde. Außerdem behielt sich die Patentinhaberin für den Fall einer mündlichen Verhandlung das Recht vor, eine den Umständen nach angemessene Erstattung ihrer Kosten geltend zu machen.

The respondent requested that documents (4) to (6) not be accepted and the appeal be rejected. Further, in the event of oral proceedings, the patentee reserved right to argue for his costs to be paid on a scale and to the extent appropriate to the circumstances.

L'intimée a demandé à la Chambre de ne pas tenir compte des documents (4), (5) et (6) et de rejeter le recours. De plus, si une procédure orale a lieu, elle se réserve le droit de demander un remboursement de ses frais en rapport avec les circonstances.

VII. In Anbetracht der vorstehend dargelegten Gründe, Argumente und Anträge unterrichtete die Kammer die Betei-

VII. In view of the above grounds, arguments and requests the Board issued a communication on 27 October

VII. Au vu des motifs, arguments et requêtes exposés ci-dessus, la Chambre a, le 27 octobre 1988, émis une notifica-

ligen in einer Mitteilung vom 27. Oktober 1988 davon, daß die verspätet eingereichten Entgegenhaltungen (4) bis (6) geprüft worden seien. Die Entgegenhaltung (4) könne zwar als hinreichend relevant für eine Einführung in das Verfahren angesehen werden, scheine dem Streitpatent aber weder die Neuheit noch die erforderliche Tätigkeit zu nehmen. Die Kammer wies ferner darauf hin, daß sie in Anlehnung an die Entscheidung T 117/86 nach Artikel 104(1) EPÜ eine Kostenverteilung zugunsten der Beschwerdegegnerin vorschlage.

Die Erwiderung der Beschwerdeführerin vom 21. Dezember 1988 enthielt weder in sachlicher noch in verfahrenstechnischer Hinsicht neue Argumente.

### Entscheidungsgründe

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

2. Die Kammer stellt fest, daß die von der Einspruchsabteilung in ihrer Zureckweisungsentscheidung vorgebrachte Argumentation in der Beschwerdebegründung in keiner Weise in Frage gestellt wird und die Beschwerdeführerin zur Untermauerung ihrer Beschwerdebegründung sich nicht mehr auf die dem Einspruch zugrunde liegenden Entgegenhaltungen (1) bis (3) beruft. In der Beschwerdebegründung werden diese Entgegenhaltungen eher als technische Hintergrundinformation betrachtet, die allenfalls allgemeine, für die Eigenschaften von Styrol-Butadien-Blockcopolymeren maßgebliche Grundsätze offenbare. Die Beschwerdeführerin erkennt damit de facto an, daß die Entgegenhaltungen (1) bis (3) weder einzeln noch in Verbindung miteinander betrachtet den Gegenstand des Streitpatents nahelegen; dies war auch das Fazit der erinstanzlichen Entscheidung gewesen.

3. Wie aus den vorstehenden Ausführungen unter Nummer IV hervorgeht, hält die Beschwerdeführerin in ihrer Beschwerdebegründung nunmehr die Entgegenhaltung (4) für das mit Abstand relevanteste Dokument des herangezogenen Stands der Technik. Auf dieses Dokument wird in der Einführung des Streitpatents verwiesen, so daß es der Beschwerdeführerin bekannt gewesen sein müßte. Die Beschwerdeführerin hat jedoch keinen Grund angegeben, weshalb sie diese Entgegenhaltung erst in der Beschwerdebegründung erstmals als Hauptargument gegen die Rechtsgültigkeit des Streitpatents ins Feld geführt hat. Hier stellt sich die Frage, ob und auf welcher Grundlage die Entgegenhaltungen (4) bis (6) in diesem Stadium des Einspruchs im Beschwerdeverfahren zugelassen werden sollten.

4. Nach Auffassung der Kammer stellt die Entgegenhaltung (4) den nächstliegenden Stand der Technik dar und sollte daher in das Beschwerdeverfahren einbezogen werden.

Diese Entgegenhaltung bezieht sich auf eine für Reifenlaufflächen geeignete Kautschukmischung auf der Basis eines Styrol-Butadien-Blockcopolymeren, das

1988 informing the parties that the late filed documents (4) to (6) had been examined. Although document (4) could be considered as sufficiently relevant to be admitted into the proceedings, it did not appear to deprive the patent in suit of novelty and inventive step. The Board further indicated that following Decision T 117/86 it proposed to apportion the costs in favour of the respondent pursuant to Article 104(1) EPC.

The appellant's reply dated 21 December 1988 did not contain any new argument, neither from a substantive, nor from a procedural point of view.

### Reasons for the Decision

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

2. The Board notes that the grounds of appeal do not challenge at all the reasoning set out in the decision of the Opposition Division rejecting the opposition and that documents (1) to (3) which were the basis for the opposition are no longer cited by the appellant to support the appeal grounds. In the grounds of appeal these documents are regarded more as background art disclosing at most general principles which govern the properties of styrene-butadiene block copolymers. The appellant thus acknowledges in effect that documents (1) to (3), either alone or in combination, do not suggest the subject-matter of the patent in suit; this was also the conclusion of the decision of the first instance.

3. As is apparent from paragraph IV above, in the appellant's grounds of appeal, document (4) is now considered to be by far the most relevant of the cited prior art documents. It is referred to in the introduction of the patent in suit and should therefore have been known to the appellant. The appellant has given no reason, however, why this document has been relied upon as the main basis for attacking the validity of the patent in suit for the first time in the grounds of appeal. The question arises as to whether documents (4) to (6) should be admitted into the appeal proceedings at this stage of the opposition, and if so, upon what terms.

4. In the Board's view, document (4) represents the closest state of the art and should therefore be admitted in the appeal proceedings.

This document relates to a rubber composition suitable for tyre treads based on a styrene-butadiene block copolymer which comprises a

tion afin d'informer les parties qu'elle avait examiné les documents (4), (5) et (6) qui avaient été produits tardivement. Le document (4), bien que jugé suffisamment pertinent pour pouvoir être pris en compte au cours de la procédure, ne lui est toutefois pas apparu de nature à détruire la nouveauté de l'objet du brevet contesté ou à faire obstacle à l'activité inventive. De plus, se référant à la décision T 117/86, elle a déclaré qu'elle proposait, en application de l'article 104(1) CBE, une répartition des frais en faveur de l'intimée.

Dans sa réponse, en date du 21 décembre 1988, la requérante n'a pas fait valoir de nouveaux arguments, qu'il s'agisse du fond ou des questions de procédure.

### Motifs de la décision

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

2. La Chambre observe que, dans son mémoire de recours, la requérante ne conteste nullement l'argumentation développée par la division d'opposition dans sa décision de rejet, et qu'elle a renoncé à étayer son recours sur les documents (1), (2) et (3) sur lesquels elle s'était fondée lorsqu'elle avait formé opposition. Dans ledit mémoire, les documents en question sont considérés plutôt comme des documents représentatifs d'un certain état de la technique, qui ne divulguent tout au plus que les principes généraux gouvernant les propriétés des copolymères séquencés butadiène-styrène. Donc, la requérante reconnaît en fait que les documents (1), (2) et (3), qu'ils soient considérés isolément ou en combinaison les uns avec les autres, ne peuvent conduire à l'objet du brevet contesté; telle était également la conclusion de la première instance.

3. Comme indiqué au point IV ci-dessus, la requérante estime à présent dans son mémoire de recours que, de toutes les antériorités citées, c'est le document (4) qui est de beaucoup le plus pertinent. Étant cité dans l'introduction de la description du brevet contesté, ce document devait déjà auparavant être connu de la requérante. Or, celle-ci n'explique pas pourquoi ce n'est que dans le mémoire de recours qu'elle a décidé pour la première fois de s'appuyer essentiellement sur ce document pour contester la validité du brevet en litige. La question qui se pose à la Chambre est donc de savoir si les documents (4), (5) et (6) doivent être admis dans la procédure de recours à ce stade de l'opposition et, si oui, dans quelles conditions.

4. La Chambre est d'avis que le document (4) constitue l'état de la technique le plus proche, et doit donc être pris en considération dans la procédure de recours.

Ce document porte sur une composition de caoutchouc pour bandes de roulement de pneus, à base de copolymère séquéncé butadiène-styrène

einen Copolymerblock (A) mit 0 bis 35 Gew.-% einer aromatischen Monovinylverbindung und 10 bis 20 % Vinylstruktur im kombinierten Butadien sowie einen Copolymerblock (B) mit 0 bis 35 Gew.-% einer aromatischen Monovinylverbindung und 40 bis 95 % Vinylstruktur im kombinierten Butadien umfaßt, wobei das Gewichtsverhältnis (A):(B) zwischen 20:1 und 1:20 liegt, die Gesamtvinylmenge 20 bis 50 % beträgt, die aromatische Monovinylverbindung zumindest entweder in (A) oder (B) enthalten ist und das Blockcopolymer eine Mooney-Viskosität (1 + 4 Minuten, 100 °C) von 25 bis 200 aufweist (Anspruch 2 und S. 2, Abs. 4 bis S. 3, Abs. 1).

copolymer block (A) containing 0 to 35% by weight of a monovinyl aromatic compound and 10 to 20% of vinyl structure in combined butadiene and a copolymer block (B) containing 0 to 35% by weight of a monovinyl aromatic compound and 40 to 95% of vinyl structure in combined butadiene, the weight ratio (A):(B) being 20:1 to 1:20, the overall amount of vinyl structure being 20 to 50%, the monovinyl aromatic compound being contained in at least either (A) or (B) and the block copolymer having a Mooney viscosity (1+4 minutes, 100°C) of 25 to 200 (Claim 2 and page 2, paragraph 4 to page 3, paragraph 1).

comportant une séquence (A) de copolymère ayant par rapport à la totalité du butadiène fixé une teneur en composé monovinylnaromatiqe comprise entre 0 et 35% en poids et une teneur en groupes vinyle comprise entre 10 et 20% en poids, et une séquence (B) de copolymère ayant par rapport à la totalité du butadiène fixé une teneur en composé monovinylnaromatiqe comprise entre 0 et 35% en poids et une teneur en groupes vinyle comprise entre 40 et 95% en poids, le rapport pondéral (A):(B) pouvant varier de 20:1 à 1:20, la teneur totale en groupes vinyle pouvant aller de 20 à 50%, le composé monovinylnaromatiqe étant présent dans l'une au moins des deux séquences (A) ou (B), et le copolymère séquencé ayant une viscosité Mooney (1+4 minutes, 100°C) comprise entre 25 et 200 (revendication 2, et page 2, paragraphe 4, ainsi que page 3, paragraphe 1).

Im Gegensatz zu dem relativ niedrigen Vinylgehalt in Block (A) der Entgegenhaltung (10 bis 20 %) ist für Block (A) der Blockcopolymere des Streitpatents ein Vinylgehalt von 25 bis 50 % verlangt. Diese Zahlen hängen nicht von der Länge, d.h. dem Molekulargewicht des betrachteten Kettensegments ab, wie die Beschwerdeführerin vorgebracht hat (S. 9, Abs. 2), sondern beziehen sich auf das Verhältnis des eine 1,2-Polyaddition eingehenden Butadiens zu der in die Polymerhauptkette eingebauten Gesamtbutadienmenge, wie der Formulierung "Vinylgehalt im Butadienteil (%)" in Tabelle 2 zu entnehmen ist; sie drücken also objektive Unterschiede aus zwischen dem Stand der Technik und dem Gegenstand des Streitpatents, dem somit Neuheit zuerkannt werden kann.

By contrast to the relatively low amount of vinyl structure in block (A) (10 to 20%), vinyl contents from 25 to 50% are required for block (A) of the block copolymers according to the patent in suit. These figures do not depend on the length, i.e. the molecular weight of a particular segment as the appellant put forward (page 9, paragraph 2), but refer to the ratio of butadiene which undergoes 1,2-polyaddition with regard to the total amount of butadiene incorporated into the polymer backbone, as is evident from the expression "vinyl content in butadiene portion (%)" in Table 2; they represent thus objective differences between the prior art and the subject-matter of the patent in suit, so that novelty can be acknowledged on that basis.

Or, alors que, dans la composition décrite par ce document, la teneur en groupes vinyle de la séquence (A) est relativement faible (de 10 à 20 %), la séquence (A) des copolymères séquencés selon le brevet contesté doit avoir une teneur en groupes vinyle comprise entre 25 et 50 %. Contrairement à ce que prétend la requérante (page 9, 2e paragraphe de son mémoire), ces valeurs ne sont pas fonction de la longueur de la séquence considérée, c'est-à-dire de son poids moléculaire, mais se réfèrent à la proportion de butadiène subissant une réaction de polyaddition 1,2, considérée par rapport à la quantité totale de butadiène incorporé dans la chaîne principale du polymère, comme le montre l'expression "teneur en groupes vinyle dans la partie butadiène (%)", qui figure dans le tableau 2. Ces valeurs constituent donc des différences objectives entre l'état de la technique et l'objet du brevet contesté, si bien qu'il est possible sur cette base de reconnaître la nouveauté de l'objet du brevet.

La Chambre observe en outre que le document (4) divulgue uniquement des copolymères séquencés du type (A) (B) correspondant à la variante (i) de la revendication 1 du brevet contesté; rien dans ce document ne suggère la présence d'une séquence supplémentaire de polybutadiène (séquence (C)), comme dans la variante (ii), sur laquelle la Chambre ne reviendra pas par la suite.

Es wird ferner festgestellt, daß die Entgegenhaltung (4) nur Blockcopolymere vom Typ (A) (B) offenbart, die der Alternative (i) in Anspruch 1 des Streitpatents entsprechen; die Entgegenhaltung enthält keinerlei Hinweis darauf, daß zusätzlich ein Polybutadienblock (C) vorläge, der also der Alternative (ii) entspräche, die daher im folgenden außer Betracht bleibt.

It is further observed that document (4) only discloses block copolymers of type (A) (B) corresponding to the alternative (i) in Claim 1 of the patent in suit; nothing in this document suggests the additional presence of a polybutadiene block (C) corresponding thus to the alternative (ii) which will not be considered hereinafter.

5. Bevor unter Berücksichtigung der Unterschiede zwischen der Entgegenhaltung (4) und dem Streitpatent auf die Frage der erfinderischen Tätigkeit eingegangen wird, muß die genaue Struktur der im Streitpatent beanspruchten Blockcopolymere des Typs (A) (B) geklärt werden. In der Beschreibung des Streitpatents ist als übergeordnetes Erfordernis der Erfindung ausdrücklich genannt, daß sich die beiden Styrol-Butadien-Blöcke des Copolymers sowohl im Styrol- als auch im Vinylgehalt unterscheiden müssen (S. 2, Zeilen 3 - 5 und Zeilen 52 - 58). Auch wenn Anspruch 1 vom Wortlaut her nur das letztere Merkmal gezielt verlangt, da sich die angegebenen Bereiche des Styrol-

5. Before discussing the problem of inventive step in the light of the differences between document (4) and the patent in suit, the exact structure of the block copolymers of type (A) (B) as claimed in the latter has to be made clear. It is explicitly specified in the description of the patent in suit as an overriding requirement of the invention that the two styrene-butadiene blocks of the copolymer should differ in their styrene content as well as in their vinyl content (page 2, lines 3 to 5 and lines 52 to 58). Although only the latter feature is specifically required by the wording of Claim 1, there being some overlap in the ranges of styrene content (10 to 50% compared with 1 to 30%), the

5. Avant de discuter du problème de l'activité inventive compte tenu des différences qui existent entre le document (4) et le brevet contesté, il convient de définir la structure exacte des copolymères séquencés de type (A) (B) tels que revendiqués dans le brevet contesté. Dans la description dudit brevet, il est clairement précisé qu'une des caractéristiques essentielles de l'invention est que les deux séquences butadiène-styrène du copolymère doivent avoir des teneurs différentes non seulement en groupes vinyle, mais aussi en groupes styrène (page 2, lignes 3 à 5 et lignes 52 à 58). Bien que le texte de la revendication 1 n'exige expressément la présence que de cette première

gehalts etwas überschneiden (10 - 50 % gegenüber 1 - 30 %), sollte der genaue Umfang des Anspruchs gemäß Artikel 69(1) EPÜ und dem zugehörigen Protokoll vor dem Hintergrund der Beschreibung ausgelegt werden. Weist die Beschreibung bei richtiger Auslegung ein Merkmal als übergeordnetes Erfordernis der Erfindung aus, so können nach Ansicht der Kammer die Ansprüche nach Artikel 69(1) EPÜ und dem zugehörigen Protokoll als dieses Merkmal enthaltend ausgelegt werden, auch wenn der Wortlaut der Patentansprüche für sich genommen nicht ausdrücklich ein solches Merkmal nennt. Im vorliegenden Fall muß das übergeordnete Erfordernis eines unterschiedlichen Styrolgehalts der beiden Blöcke als im Anspruch 1 enthalten gelten und kann daher nicht einfach übergangen werden; daraus folgt, daß die gesamte Argumentation der Beschwerdeführerin (S.3, Abs. 1), die davon ausgeht, daß der Vinylgehalt das einzige Unterscheidungsmerkmal zwischen Block (A) und Block (B) der beanspruchten Blockcopolymeren sei, eine zu starke Vereinfachung darstellt, die die Kammer nicht gelten lassen kann.

*De facto* hat die Beschwerdegegnerin im Streitpatent angegeben, worin die technische Bedeutung dieses doppelten Erfordernisses liegt (S.3, Zeilen 12 - 22). Demnach sind die zwischen den Blöcken (A) und (B) bestehenden Unterschiede im Styrol- und im Vinylgehalt wesentliche Faktoren, die dazu beitragen, daß sich trotz der unterschiedlichen Merkmale und Löslichkeitsparameter der Blöcke durch Vulkanisierung Verträglichkeit erzielen läßt.

6. Von der Lehre der Entgegenhaltung (4) unterscheidet sich der Gegenstand des Streitpatents in folgender Hinsicht:

Im Stand der Technik beträgt der Vinylgehalt 10 bis 20 % in Block (A) und 40 bis 95 % in Block (B), wobei diese Grenzen als kritisch für die Aufrechterhaltung des Fahrkomforts gelten (S.4, Zeilen 12 - 18), während nach dem Streitpatent 25 bis 50 % bzw. mindestens 60 % erforderlich sind, um die Bruchegenschaften und das Verhältnis zwischen Naßrutschfestigkeit und Rollwiderstand zu optimieren (S.3, Zeilen 26 - 28 und Zeilen 34 - 38).

Im Stand der Technik wird bei Block (A) oder (B) die Menge der aromatischen Monovinylverbindung aus dem Bereich von 0 bis 35 Gew.-% ausgewählt, wobei der obere Wert für die Gewährleistung einer hohen Abriebfes-

exact scope thereof should be interpreted in the light of the description as laid down in Article 69(1) EPC and its Protocol. In the Board's view, if the description on its proper interpretation specifies a feature to be an overriding requirement of the invention, following Article 69(1) EPC and its Protocol the claims may be interpreted as requiring this as an essential feature, even though the wording of the claims when read in isolation does not specifically require such feature. In the present case, the overriding requirement regarding the difference in styrene content between the two blocks is to be implied in Claim 1, and cannot therefore be ignored; it follows from this that all the argumentation by the appellant (page 3, paragraph 1) based on the vinyl content as the only distinguishing feature between block (A) and block (B) of the claimed block copolymers is an oversimplifying approach which cannot be accepted by the Board.

In fact, the respondent has given the technical meaning of this double requirement in the patent in suit (page 3, lines 12 to 22). The difference in styrene content and the difference in vinyl content between blocks (A) and (B) are essential factors which contribute to the compatibility of the blocks through vulcanisation in spite of their different characteristics and solubility parameters.

6. With regard to the teaching of document (4) the subject-matter of the patent in suit differs in the following respects:

In the prior art the vinyl content is 10 to 20% in block (A) and 40 to 95% in block (B), these limits being regarded as critical to ensure driving comfort (page 4, lines 12 to 18), whereas 25 to 50% and respectively at least 60% are required according to the patent in suit in order to optimise the fracture characteristics and the balance between wet skid resistance and rolling resistance (page 3, lines 26 to 28 and lines 34 to 38).

In the prior art the amount of the monovinyl aromatic compound is selected from the range of 0 to 35% by weight in block (A) or (B), the upper limit being regarded as critical to ensure high abrasion resistance (page 4, para-

caractéristique, les plages de valeurs indiquées en ce qui concerne la teneur en groupes styrène de chacune de ces séquences se recouplant dans une certaine mesure (respectivement 10 à 50 % et 1 à 30 %), il convient, pour apprécier la portée exacte de cette revendication, de l'interpréter à la lumière de la description, conformément aux dispositions de l'article 69(1) CBE et de son protocole interprétatif. La Chambre considère que s'il ressort d'une interprétation correcte de la description que l'invention doit avant tout comporter une certaine caractéristique, il peut être considéré, en vertu de l'article 69(1) CBE et de son protocole interprétatif, que les revendications exigent la présence de cette caractéristique essentielle, même si le texte des revendications, lu sans tenir compte de l'ensemble du texte du brevet, ne l'exige pas explicitement. Dans la présente espèce, la caractéristique essentielle exigée, à savoir que les deux séquences ne doivent pas avoir la même teneur en groupes styrène, doit être considérée comme figurant de manière implicite dans la revendication 1 et ne peut donc être ignorée ; par conséquent, toute l'argumentation de la requérante, qui prétend dans son mémoire (page 3, 1er paragraphe) que les séquences (A) et (B) des copolymères séquencés revendiqués ne diffèrent l'une de l'autre que par leurs teneurs respectives en groupes vinyle, constitue une simplification à l'extrême, que la Chambre ne saurait accepter.

En fait, dans le brevet contesté (page 3, lignes 12 à 22), l'intimité justifie cette double exigence par des raisons d'ordre technique. La différence de teneur en groupes styrène et la différence de teneur en groupes vinyle sont pour les séquences (A) et (B) des éléments essentiels, favorisant leur compatibilité par vulcanisation, même si lesdites séquences n'ont pas les mêmes caractéristiques, ni les mêmes paramètres de solubilité.

6. L'objet du brevet contesté présente les différences suivantes par rapport à l'enseignement fourni par le document (4):

dans le document (4), la teneur en groupes vinyle doit se situer à l'intérieur d'une plage comprise entre 10 et 20 % pour la séquence (A), et entre 40 et 95 % pour la séquence (B), le non-dépassement de ces limites étant jugé d'une importance cruciale pour le confort de la conduite (cf. page 4, lignes 12 à 18); selon le brevet contesté, en revanche, la teneur en groupes vinyle des deux séquences doit être comprise entre 25 et 50 % pour l'une, et être d'au moins 60 % pour l'autre, si l'on veut obtenir une résistance optimale à la rupture, et un équilibre optimal entre la résistance au dérapage sur route mouillée et la résistance au roulement (cf. page 3, lignes 26 à 28 et lignes 34 à 38).

Par ailleurs, dans le document (4), les séquences (A) et (B) doivent avoir une teneur en composé monovinylaromatique comprise entre 0 et 35 % en poids, le non-dépassement de la valeur supérieure étant jugé crucial pour ce qui

stigkeit als kritisch angesehen wird (S. 4, Abs. 5 bis S. 5, Abs. 1); die Tatsache, daß diese Verbindung in Block (A) oder (B) völlig fehlen kann, zeigt, daß es weniger auf ihre Verteilung auf die beiden Blöcke ankommt als auf die Gesamtmenge. Im Gegensatz dazu beträgt der Gehalt an gebundenem Styrol in den jeweiligen Blöcken des Streitpatents 10 bis 50 Gew.-% bzw. 1 bis 30 Gew.-% (S. 3, Zeilen 39 - 45); unterhalb dieses Bereichs werden unbefriedigende Brucheigenschaften erzielt, oberhalb verschlechtert sich der Rollwiderstand.

graph 5 to page 5, paragraph 1); the fact that this compound may be totally absent from block (A) or (B) shows that its distribution is less relevant than the overall amount thereof. By contrast, the bound styrene contents in the respective blocks in the patent in suit are 10 to 50% and 1 to 30% by weight (page 3, lines 39 to 45); below these limits unsatisfactory fracture characteristics are provided and above them the rolling resistance is inferior.

concerne la résistance à l'abrasion (page 4, 5e paragraphe à page 5, 1er paragraphe); le fait que l'une des deux séquences (A) ou (B) puisse être totalement dépourvue de ce composé prouve que la répartition de ce composé entre (A) et (B) a moins d'importance que sa quantité totale. Par comparaison, dans le brevet contesté (page 3, lignes 39 à 45), la teneur des deux séquences en styrène fixé doit être comprise entre 10 et 50 % en poids pour l'une et 1 et 30 % en poids pour l'autre; en deçà de ces valeurs, les caractéristiques de résistance à la rupture ne sont pas satisfaisantes, au-delà, la résistance au roulement est moindre.

Aus diesem Vergleich geht hervor, daß die Anteile der Styrol- und Vinyleinheiten und deren Verteilung auf die Blöcke (A) und (B) im Stand der Technik und im Streitpatent nach unterschiedlichen Kriterien ausgewählt werden, in denen sich die unterschiedliche Vorstellung von dem zu erreichenden Verhältnis der Eigenschaften zueinander widerspiegelt. Einschlägige Beispiele und Vergleichsbeispiele im Streitpatent belegen überzeugend, daß die im Anspruch 1 angegebenen Bereiche erforderlich sind, um das gewünschte Verhältnis der Eigenschaften zu erzielen. Da in der Entgegenhaltung (4) nicht vorgeschlagen wird, wie das Verhältnis der Eigenschaften bei den bekannten Styrol-Butadien- Blockcopolymeren verbessert werden könnte, muß der Gegenstand des Streitpatents als erfundensich angesehen werden.

This comparison shows that the proportions and the distribution of styrene and vinyl units between blocks (A) and (B) are selected in the prior art and in the patent in suit according to different criteria which reflect the different balances of properties to be achieved. Appropriate examples and comparative examples in the patent in suit demonstrate convincingly that the ranges as specified in Claim 1 are necessary to obtain the desired balance of properties. Since document (4) does not suggest how to improve the balance of properties of the known styrene-butadiene block copolymers, the subject-matter of the patent in suit must be regarded as inventive.

Il ressort de cette comparaison que la teneur en groupes styrène et en groupes vinyle et la répartition de ces deux composés entre les séquences (A) et (B) ne sont pas choisies selon les mêmes critères dans le document (4) et dans le brevet contesté, ce qui reflète une différence d'objectifs en ce qui concerne l'équilibre de propriétés à réaliser. Les exemples pertinents de réalisation et les exemples comparatifs donnés dans le brevet contesté montrent de manière convaincante que, pour parvenir à l'équilibre de propriétés voulu, il faut respecter les plages de valeurs spécifiées dans la revendication 1. Le document (4) n'indiquant pas comment améliorer l'équilibre entre les propriétés des copolymères séquencés connus butadiène-styrène, il doit être considéré que l'objet du brevet contesté implique une activité inventive.

7. Dem Einwand der Beschwerdeführerin, daß die Mischungen für die Reifenherstellung, die auf den beanspruchten Blockcopolymeren basieren, den in der Entgegenhaltung (4) offebarten Mischungen in keiner Weise überlegen seien, kann nicht zugestimmt werden. Zunächst einmal ist es nicht Ziel der vorliegenden Erfindung, eine einzelne Eigenschaft zu verbessern, sondern mehrere Eigenschaften in ihrem Verhältnis zueinander zu optimieren. Außerdem ist der Vergleich zwischen den Mischungen aus dem Stand der Technik (S. 13, Tabelle 5) und denjenigen nach dem Streitpatent (S. 10, Tabelle 3) ohne jede Aussagekraft, da sich weder die Stoffe, die in die Mischung eingehen, noch ihre jeweiligen Anteile decken. Bei einem objektiven Vergleich hätte die Beschwerdeführerin mit allen Eigenschaften einer Mischung arbeiten müssen, die auf dem Blockcopolymer gemäß Entgegenhaltung (4) basiert und den entsprechenden Anteil der spezifischen Zusätze gemäß Tabelle 3 des Streitpatents enthält. Kann das EPA den Sachverhalt von Amts wegen nicht ermitteln, so geht dieser Nachteil nach der Entscheidung T 219/83 dieser Kammer (ABI. EPA 1986, 211) zu Lasten des Einsprechenden. Der Entscheidung folge reicht es in einem Einspruchsverfahren nicht aus, wenn der Einsprechende ein erteiltes Patent mit einer nicht belegbaren Behauptung angreift (Nr. 12, Abs. 4 und 5). In diesem Sinne hat es die Beschwerdeführerin also eindeutig versäumt, Beweise für ihre Behauptungen zu erbringen.

7. The objection raised by the appellant that the tyre compositions based on the claimed block copolymers do not exhibit any superiority at all with regard to the compositions disclosed in document (4) cannot be accepted. First of all, the object of the invention is not to improve one particular property, but to optimise a balance of properties. Besides, the comparison between the prior art compositions (page 13, Table 5) and the compositions according to the patent in suit (page 10, Table 3) is meaningless because of the compounding differences which affect both the ingredients and the proportions thereof. An objective comparison would have required from the appellant to provide all the properties of a composition based on the block copolymer according to document (4) and containing the specific additives in the proportions according to Table 3 of the patent in suit. According to decision T 219/83 of this Board published in OJ EPO 1986, 211, if the EPO is unable to establish the facts of its own motion, the patent proprietor is given the benefit of the doubt. This decision specifies that it is not sufficient in opposition proceedings for the opponent to impugn a granted patent with an assertion which cannot be substantiated (point 12, paragraphs 4 and 5). In this respect, thus, the appellant has clearly failed to prove his case.

7. La Chambre ne peut accepter l'objection soulevée par la requérante, qui prétend que les compositions pour pneus à base de copolymères séquencés identiques à ceux revendiqués ne sont nullement supérieures à celles divulguées dans le document (4). Tout d'abord, le but de l'invention n'est pas d'améliorer une propriété particulière, mais d'assurer un équilibre optimal entre les différentes propriétés. D'autre part, une comparaison entre les compositions selon l'état de la technique (page 13, tableau 5) et selon le brevet contesté (page 10, tableau 3) n'a aucun sens, puisque ces compositions comportent des ingrédients différents, dans des proportions différentes. Pour que la comparaison soit objective, il aurait fallu que la requérante se fonde sur une composition possédant toutes les propriétés de la composition à base du copolymère séquéncé divulgué dans le document (4), et comportant les additifs spécifiques dans les mêmes proportions que celles indiquées dans le tableau 3 du brevet contesté. D'après une décision antérieure de la Chambre (T 219/83), publiée au JO OEB 1986, 211, si l'OEB n'est pas en mesure d'établir les faits en procédant à un examen d'office, c'est l'opposant qui doit subir les désavantages de cette situation. Il est stipulé dans cette décision que pour pouvoir attaquer valablement au cours d'une procédure d'opposition un brevet déjà délivré, il ne suffit pas d'avancer des affirmations sans preuves (point 12, 4e et 5e paragraphes). Or à cet égard, il est clair que la requérante n'a pas prouvé la véracité de ses dires.

8. Zusammenfassend ist festzustellen, daß die Entgegenhaltung (4) den Gegenstand des Streitpatents weder vorwegnimmt noch nahelegt.

Dasselbe gilt für die Entgegenhaltung (5), die sich überhaupt nicht mit dem Vinylgehalt in den beiden Blöcken auseinandersetzt und daher auch nichts darüber aussagt, wie der Einfluß der Vinylgehaltverteilungsbreite auf die Eigenschaften des Blockcopolymers eingeschätzt wird. Die Entgegenhaltung (6) ist keine Vorveröffentlichung (Veröffentlichungstag: 14. Januar 1982). Die beiden zuletzt genannten Dokumente sind für die Zulassung im Beschwerdeverfahren nicht hinreichend relevant.

9. In früheren Fällen, insbesondere in den Entscheidungen T 258/84 vom 18. Juli 1986 (ABI. EPA 1987, 119) und T 273/84 vom 21. März 1986 (ABI. EPA 1986, 346), haben die Beschwerdekammern den Grundsatz aufgestellt, daß ein Dokument, das vom Einsprechenden erstmals in der Beschwerdephase eines Einspruchs angezogen wird und für eine Zulassung im Beschwerdeverfahren hinreichend relevant ist, (in Ausübung der Ermessensbefugnis der Kammer nach Artikel 111(1)EPÜ) in der Regel an die erste Instanz zurückverwiesen werden sollte, damit das neue Dokument in zwei Instanzen geprüft werden könne und dem Patentinhaber somit keine Rechtsinstanz vorenthalten werde.

Ein solches Vorgehen ist zweifellos angebracht, wenn die Kammer das neu eingeführte Dokument für so bedeutsam hält, daß sie die Aufrechterhaltung des Patents gefährdet sieht. Im vorliegenden Fall ist die Kammer jedoch nach sorgfältiger Prüfung der Entgegenhaltung (4) (s. vorstehend Nrn. 4 bis 8) zu dem Schluß gelangt, daß das Patent nicht in seinem Bestand gefährdet ist. Da die Beschwerdeführerin (Einsprechende) die verspätete Vorlage der Entgegenhaltung (4) im Einspruchsverfahren zu vertreten hat, hat die Kammer unter diesen Umständen beschlossen, von ihrer Befugnis nach Artikel 111(1) EPÜ Gebrauch zu machen und die Sache nicht an die erste Instanz zur Prüfung zurückzuverweisen, sondern diese Entgegenhaltung selbst zu prüfen und im Hinblick darauf über den Einspruch zu entscheiden. Wenn die Kammer diesen Weg wählt, verliert die Beschwerdeführerin (Einsprechende) in bezug auf die Entgegenhaltung (4) eine Prüfungsinstanz; dies ist jedoch nur recht und billig, weil sie die Entgegenhaltung verspätet in das Verfahren eingeführt hat. Im anderen Falle, d. h. bei Zurückweisung der Entgegenhaltung (4) an die erste Instanz zur Prüfung, würde sich der Kostenaufwand für die Beschwerdegegnerin unnötig erhöhen, das Verfahren würde sich verzögern und der Beschwerdegegnerin entstünden dadurch Nachteile. Unter den gegebenen Umständen haben die Interessen der Beschwerdegegnerin nach Ansicht der Kammer eindeutig Vorrang vor denen der Beschwerdeführerin.

8. In conclusion, document (4) does not either anticipate or suggest the subject-matter of the patent in suit.

The same applies to document (5) which does not even consider the vinyl content in the two blocks and thereby fails to appreciate the influence of the vinyl content distribution breadth on the properties of block copolymers. Document (6) is not a pre-published document (date of publication: 14 January 1982). These two documents are not sufficiently relevant to be admitted into the appeal.

9. Previous decisions of the Boards of Appeal, in particular Decisions T 258/84, dated 18 July 1986, published in OJ EPO 1987, 119 and T 273/84, dated 21 March 1986, published in OJ EPO 1986, 346, have stated that a document which is relied upon by an opponent for the first time during the appeal stage of an opposition and which is sufficiently relevant to be admitted into the opposition proceedings, should (in the exercise of the Board's discretion under Article 111(1) EPC) normally be referred back to the first instance, in particular so as to allow the new document to be examined at two levels of jurisdiction and thus so as not to deprive the patent proprietor of one such level of jurisdiction.

Such a procedure is clearly right when the Board considers that a newly introduced document is so relevant that the maintenance of the patent is at risk. However, in the present case, as set out in paragraphs 4 to 8 above, the Board has carefully considered document (4) and has come to the conclusion that the maintenance of the patent is not prejudiced. Since it is the appellant (the opponent) who is responsible for the late introduction of document (4) into the opposition proceedings, the Board has decided in the circumstances of this case to exercise its discretion under Article 111(1) EPC by itself examining document (4) and deciding the opposition having regard to this document, rather than referring it back to the first instance for examination. If the Board follows this approach the appellant (the opponent) loses one instance of examination in respect of document (4), but that is fair because he introduced the document late. The alternative course of referring document (4) to the first instance for examination would unjustifiably increase the costs of the respondent, would prolong the proceedings and would be unfair to the respondent. In the circumstances of the present case, in the Board's view the interests of the respondent clearly outweigh those of the appellant.

8. Il convient donc de conclure que le document (4) ne détruit pas la nouveauté de l'objet du brevet attaqué, et qu'il ne saurait conduire à cet objet.

Il en va de même en ce qui concerne le document (5), qui ne mentionne même pas la teneur des deux séquences en groupes vinyle, et par conséquent ne peut apprécier l'influence de la plage de distribution des valeurs de la teneur en groupes vinyle sur les propriétés des copolymères séquences. Le document (6) quant à lui ne constitue pas une antériorité, puisqu'il a été publié le 14 janvier 1982. Ces deux documents ne sont pas suffisamment pertinents pour pouvoir être admis dans le cadre de la procédure de recours.

9. Dans la jurisprudence antérieure des chambres de recours, en particulier dans la décision T 258/84 du 18 juillet 1986, publiée dans le JO OEB 1987, 119, et dans la décision T 273/84 du 21 mars 1986, publiée dans le JO OEB 1986, 346, il a été considéré qu'un document cité pour la première fois par un opposant dans une procédure de recours contre une décision de la division d'opposition, et suffisamment pertinent pour pouvoir être admis dans la procédure d'opposition, devait normalement (en application de l'article 111(1) CBE qui reconnaît un pouvoir d'appreciation à la chambre de recours) être renvoyé devant la première instance, ceci afin notamment de permettre son examen par les deux instances, et d'éviter au titulaire du brevet de perdre le bénéfice d'une instance.

Cette procédure se justifie pleinement lorsque la Chambre considère que le nouveau document cité est d'une pertinence telle que le brevet risque de ne plus pouvoir être maintenu. Toutefois, dans la présente espèce, ainsi qu'il a été expliqué aux points 4 à 8 ci-dessus, la Chambre, ayant examiné avec soin le document (4), a conclu finalement qu'il ne fait pas obstacle au maintien du brevet. Comme c'est la requérante (opposante) qui a introduit tardivement ce document (4) au cours de la procédure d'opposition, la Chambre a décidé dans ces conditions d'exercer le pouvoir d'appreciation qui lui est reconnu par l'article 111(1) CBE en examinant d'office le document (4) et en statuant sur l'opposition sur la base de ce document, sans le renvoyer devant la première instance aux fins d'examen. Ce faisant, la requérante (opposante) perd certes le bénéfice d'une instance d'examen en ce qui concerne le document (4), mais c'est là une mesure équitable, puisqu'elle a cité tardivement le document en question. L'autre solution, qui consisterait à renvoyer le document (4) devant la première instance aux fins d'examen, entraînerait une augmentation injustifiée des frais de l'intimée, prolongerait la procédure, et ne serait pas équitable vis-à-vis de l'intimée. La Chambre estime que, vu les circonstances de la cause, l'intérêt de l'intimée prévaut clairement sur celui de la requérante.

10. Wie bereits unter Nummer 2 dargelegt, werden in der Beschwerdebegrundung nicht die in der Entscheidung der Einspruchsabteilung vorgebrachten Argumente angefochten, sondern neue Dokumente herangezogen, die 20 Monate nach Ablauf der Einspruchsfrist gemäß Artikel 99(1) EPÜ vorgelegt wurden. Erst jüngst hat die Kammer in der Entscheidung T 117/86 vom 1. August 1988 (ABI. EPA 1989, 401) die Auffassung vertreten, daß Artikel 99(1) in Verbindung mit Regel 55 c) EPÜ klar und deutlich verlangt, daß der Einsprechende seine Einwände gegen das angefochtene Patent in der Einspruchsschrift ausführlich und vollständig darlegt und nicht nach und nach vorbringt und weiter ausarbeitet (Nr. 4, Abs. 4). Die Tatsache, daß ein Dokument bereits im angefochtenen Patent erwähnt wird, rechtfertigt nicht, daß dieses Dokument zur Stützung eines Einwands wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit erstmals nach Ablauf der Einspruchsfrist von neun Monaten angeführt wird (Nr. 6, Abs. 2).

Im vorliegenden Fall stellt die Tatsache, daß die Beschwerdeführerin in der Beschwerdeschrift ausschließlich drei neue Dokumente angezogen und erstmals auch die Frage der Neuheit auf der Grundlage eines bereits im Streitpatent erörterten Dokuments aufgeworfen hat, nach Meinung der Kammer einen Mißbrauch des Einspruchsverfahrens dar. Durch die Einführung von Argumenten und Dokumenten, die mit den im ursprünglichen Einspruch vorgelegten nur wenig zu tun haben, legt die Beschwerdeführerin in der Beschwerdephase praktisch einen neuen Einspruch ein. Dies kann definitionsgemäß nicht Zweck einer Beschwerde sein.

Durch die verspätete Vorlage der Entgegenhaltungen (4) bis (6) sind der Beschwerdegegnerin zweifellos erheblich höhere Kosten entstanden, als dies der Fall gewesen wäre, wenn alle Tatsachen und Beweismittel innerhalb der Frist von neun Monaten eingereicht worden wären. Obwohl die Beschwerdegegnerin eindeutig angegeben hat, daß sie nur im Fall einer mündlichen Verhandlung eine Kostenentscheidung beantragen werde, rechtfertigt der vorliegende Verfahrensmißbrauch nach Ansicht der Kammer eine Umlegung der während der Beweisaufnahme entstandenen Kosten. Nach Regel 63(1) EPÜ gehört die Vergütung für die Vertreter der Beteiligten zu den Kosten (s. die noch zu veröffentlichte Entscheidung T 117/86 Kosten/FILMTEC vom 1. August 1988, ABI. EPA 1989, 401).

Nach sorgfältiger Prüfung aller maßgeblichen Umstände des Falls hat die Kammer beschlossen, aus Gründen der Billigkeit eine Kostenverteilung anzurufen, derzu folge die Beschwerdeführerin der Beschwerdegegnerin 50 % der Kosten erstattet, die deren Vertreter bei der Ausarbeitung und Einreichung der Beschwerdeerwidern vom 7. September 1988 entstanden und der Beschwerdegegnerin in Rechnung gestellt worden sind.

10. As noted above in point 2, the grounds of appeal make no criticism of the reasons for the decision of the Opposition Division, but rely only on documents submitted 20 months after the period of lodging an opposition provided by Article 99(1) EPC. The Board has recently stated in Decision T 117/86 of 1 August 1988 (OJ EPO 1989, 401) that Article 99(1) and Rule 55(c) EPC considered together clearly require that an opponent's case against an opposed patent should be set out fully and completely in the notice of opposition and should not be presented and developed piecemeal (point 4, paragraph 4). In particular, the fact that a document is mentioned in the opposed patent already does not provide any justification for citing this document for the first time in support of lack of invention outside the nine month opposition period (point 6, paragraph 2).

In the present case, the fact that the appellant relies in the statement of grounds of appeal on three new documents exclusively and for the first time even raises the issue of novelty on the basis of a document already discussed in the patent in suit is regarded by the Board as an abuse of the opposition procedure. By introducing arguments and documents which bear little relation to those filed in the original opposition, the appellant has produced virtually a new opposition at the appeal stage. This cannot be, by definition, the purpose of an appeal.

The late filing of documents (4) to (6) must have considerably increased the costs incurred by the respondent, in comparison with the situation if all facts and evidence had been filed within the nine-month period. Although the respondent has clearly envisaged requesting a decision on costs only in the event of oral proceedings, the present abuse of procedure justifies, in the Board's view, the apportionment of costs incurred during taking of evidence. As provided in Rule 63(1) EPC, such costs include the remuneration of the representatives of the parties (see Decision T 117/86 Costs/FILMTEC dated 1 August 1988, OJ EPO 1989, 401).

Having carefully considered all the relevant circumstances of the case, the Board has decided for reasons of equity to order an apportionment of costs by which the appellant shall pay to the respondent fifty per cent of the costs which were incurred by the respondent's representative and charged to the respondent in preparing and filing the reply to the appeal dated 7 September 1988.

10. Il a déjà été noté au point 2 ci-dessus que dans le mémoire de recours, les motifs de la décision rendue par la division d'opposition ne sont pas contestés, la requérante se fondant uniquement sur des documents qu'elle cite vingt mois après l'expiration du délai dans lequel, en vertu de l'article 99(1) CBE, l'opposition doit être formée. Dans une décision récente (T 117/86, en date du 1<sup>er</sup> août 1988, publiée au JO OEB 1989, 401), la Chambre a jugé que les dispositions conjointes de l'article 99(1) et de la règle 55 c) CBE exigent incontestablement que l'opposant à un brevet expose son cas en détail et de manière exhaustive dans son acte d'opposition, au lieu de soumettre et développer ses arguments au coup par coup, après la production de l'acte d'opposition (point 4, paragraphe 4). En particulier, un document déjà cité dans le brevet contesté ne saurait être invoqué pour la première fois par l'opposant après l'expiration du délai d'opposition de neuf mois, pour prouver le défaut d'activité inventive (point 6, paragraphe 2).

Dans la présente espèce, la Chambre estime qu'étant donné que la requérante a cité pour seuls documents dans son mémoire de recours trois documents qu'elle n'avait pas cités auparavant, et qu'elle a même soulevé pour la première fois le problème de la nouveauté par rapport à un document déjà mentionné dans le brevet contesté, il y a détournement de la procédure d'opposition. En introduisant des arguments et des documents sans grand rapport avec ceux qui avaient été soumis dans la procédure initiale d'opposition, la requérante a en fait formé une nouvelle opposition devant l'instance de recours, ce qui ne saurait, par définition, répondre à l'objectif d'une procédure de recours.

La production tardive des documents (4), (5) et (6) ne pouvait manquer d'accroître de façon considérable les frais occasionnés à l'intimée par rapport à ceux qu'elle aurait eu à supporter si tous les faits avaient été présentés et si toutes les preuves avaient été produites avant l'expiration du délai de neuf mois. Bien que l'intimée ait clairement déclaré qu'elle n'envisageait de présenter une requête en répartition des frais que pour le cas où une procédure orale aurait lieu, la Chambre estime que dans la présente espèce, le détournement de la procédure justifie une répartition des frais de l'instruction. La règle 63(1) CBE précise que ces frais incluent la rémunération des représentants des parties (cf. décision T 117/86 Frais/FILMTEC, en date du 1<sup>er</sup> août 1988, JO OEB 1989, 401).

Compte dûment tenu de toutes les circonstances pertinentes de l'affaire, la Chambre a décidé, pour des raisons d'équité, de prescrire une répartition des frais selon laquelle la requérante paiera à l'intimée cinquante pour cent des frais occasionnés au représentant de l'intimée et portés dans les honoraires de celui-ci pour la préparation et l'envoi le 7 septembre 1988 de la réponse de l'intimée au mémoire de la requérante.

Entscheidungsformel	Order	Dispositif
<b>Aus diesen Gründen wird entschieden:</b> 1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen. 2. Die Kosten im Beschwerdeverfahren werden so verteilt, daß die Beschwerdeführerin der Beschwerdegegnerin 50 % der Kosten erstattet, die deren Vertreter bei der Ausarbeitung und Einreichung der Beschwerdeerwidierung vom 7. September 1988 entstanden und der Beschwerdegegnerin in Rechnung gestellt worden sind.	<b>For these reasons, it is decided that:</b> 1. The appeal is dismissed. 2. The costs in the appeal procedure shall be apportioned so that the appellant shall pay to the respondent fifty per cent of the costs which were incurred by the respondent's representative and charged to the respondent in preparing and filing the respondent's reply to the appeal dated 7 September 1988.	<b>Par ces motifs, il est statué comme suit:</b> 1. Le recours est rejeté. 2. Au titre de la répartition des frais de la procédure de recours, la requérante paiera à l'intimée cinquante pour cent des frais occasionnés au représentant de l'intimée et portés dans les honoraires de celui-ci pour la préparation et l'envoi le 7 septembre 1988 de la réponse de l'intimée au mémoire de la requérante.

**Entscheidung der  
Technischen  
Beschwerdekammer 3.3.1  
vom 13. Februar 1989  
T 459/88 - 3.3.1  
(Amtlicher Text)**

Zusammensetzung der Kammer:

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

**Patentinhaber/Beschwerdeführer:**  
**MAN Gutehoffnungshütte**

**Einsprechender/Beschwerdeführer:**  
**ASEA Aktiebolag**

**Einsprechender/weiterer  
Verfahrensbeteiligter:** **VOEST-ALPINE**

**Stichwort:** Zulässig/MAN

**Artikel:** 108, 110(1), 102(3) a), 113(2)  
**EPÜ**

**Regel:** 65 EPÜ

**Schlagwort:** "Antrag des Patentinhabers auf Widerruf seines Patents nach Einreichung der Beschwerdeschrift und vor Einreichung der Beschwerdebegründung" - "Beschwerdegründe beziehen sich nur auf den Widerrufsantrag des Patentinhabers" - "Zulässigkeit der Beschwerde"

**Leitsätze**

**I.** Die Beschwerde des Einsprechenden ist zulässig, wenn sich die schriftliche Begründung ausschließlich darauf stützt, daß der Patentinhaber nach Einlegung der Beschwerde selbst den Antrag auf Widerruf des Patents gestellt hat.

**II.** Beantragt der Patentinhaber den Widerruf seines Patents, so ist das Patent auf der Grundlage dieses Antrags zu widerrufen. Es besteht kein öffentliches Interesse daran, ein Patent gegen den Willen des Patentinhabers aufrechtzuerhalten (im Anschluß an die Entscheidungen T 186/84, ABI. EPA 1986, 79 und T 237/86, ABI. EPA 1988, 261).

**Sachverhalt und Anträge**

I. Gegen das europäische Patent Nr. 58 774 wurde von zwei Einsprechenden ordnungsgemäß Einspruch eingelegt. Mit einer Entscheidung nach Artikel

**Decision of Technical Board  
of Appeal 3.3.1 dated  
13 February 1989  
T 459/88 - 3.3.1  
(Translation)**

**Composition of the Board:**

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

**Patent proprietor/Respondent:**  
**MAN Gutehoffnungshütte**

**Opponent/Appellant:** ASEA  
Aktiebolag

**Opponent/Other party:** VOEST-  
ALPINE

**Headword:** Admissible/MAN

**Article:** 108, 110(1), 102(3)(a), 113(2)  
EPC

**Rule:** 65 EPC

**Keyword:** "Request by the patent proprietor for revocation of his patent after notice of appeal has been filed and before statement of grounds is filed" - "Grounds of appeal relate only to the patent proprietor's request for revocation" - "Admissibility of the appeal"

**Headnote**

**I.** An opponent's appeal is admissible when the written statement of grounds is based solely on the fact that the patent proprietor himself filed the request for revocation of the patent after the appeal was filed.

**II.** If the patent proprietor requests that his patent be revoked, it is to be revoked on the basis of this request. It is not in the public interest to maintain a patent against the patent proprietor's will (further to Decisions T 186/84, OJ EPO 1986, 79, and T 237/86, OJ EPO 1988, 261).

**Summary of Facts and Submissions**

I. Notice of opposition was filed in due form against European patent No. 58 774 by two opponents. In a decision under Article 102 (3) EPC dated 13 July

**Décision de la Chambre de  
recours technique 3.3.1, en  
date du 13 février 1989  
T 459/88 - 3.3.1  
(Traduction)**

**Composition de la Chambre:**

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

**Titulaire du  
brevet/intimé:** MAN  
Gutehoffnungshütte

**Opposant/requérant:** ASEA

**Opposant/autre partie:** VOEST-  
ALPINE

**Référence:** Recevabilité/MAN

**Article:** 108, 110 (1), 102 (3) a), 113 (2)  
CBE

**Règle:** 65 CBE

**Mot-clé:** "Requête en révocation de son propre brevet présentée par le titulaire après le dépôt d'un acte de recours et avant la production du mémoire exposant les motifs du recours" - "Motifs du recours se rapportant uniquement à la requête en révocation formulée par le titulaire du brevet" - "Recevabilité du recours"

**Sommaire**

**I.** Le recours formé par l'opposant est recevable même lorsque celui-ci fait valoir comme seul argument dans son mémoire écrit exposant les motifs du recours que le titulaire du brevet a demandé lui-même la révocation de son brevet après que le recours a été formé.

**II.** Si le titulaire du brevet demande la révocation de son brevet, il convient de prononcer la révocation sur la base de cette requête. Le public n'a pas intérêt à ce qu'un brevet soit maintenu contre le gré de son titulaire (cf. décisions T 186/84 (JO OEB 1986, 79) et T 237/86 (JO OEB 1988, 261)).

**Exposé des faits et conclusions**

I. Le brevet européen n° 58 774 a fait l'objet de deux oppositions, toutes deux dûment formées. Dans sa décision du 13 juillet 1988 rendue en application de

102 (3) EPÜ vom 13. Juli 1988 beschloß die Einspruchsabteilung die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang.

II. Von einer der beiden Einsprechenden wurde am 9. September 1988 unter Entrichtung der Beschwerdegebühr Beschwerde eingelegt und der Widerruf des Patents beantragt. Am 3. Oktober 1988 erklärte die Beschwerdegegnerin, daß "das Patent zurückgenommen werde", und beantragte mit einem bestätigten Fernschreiben vom 28. Oktober 1988, das Patent zu widerrufen. Auf einen Bescheid des Geschäftsstellenbeamten der Beschwerdekammern vom 14. November 1988 hin reichte die Beschwerdeführerin eine Beschwerdebegründung nach, in der sie als einzigen Beschwerdegrund den Widerrufsantrag der Beschwerdegegnerin vom 28. Oktober 1988 angab.

### Entscheidungsgründe

1. Bei der vorliegenden Beschwerde ist zunächst zu prüfen, ob sie zulässig ist, d.h. insbesondere, ob das am 19. November 1988 eingegangene Schreiben der Beschwerdeführerin, in dem sie ihren Antrag auf Widerruf damit begründet, daß die Patentinhaberin den Widerruf beantragt hat, eine schriftliche Begründung im Sinne des Artikels 108 Satz 3 EPÜ enthält. Die Beschwerdekammer ist nur dann befugt, die Beschwerde nach den Artikeln 110(1) und 111(1) EPÜ zu prüfen bzw. darüber zu entscheiden, wenn diese zulässig ist.

2. Bereits in früheren Entscheidungen der Beschwerdekammern ist untersucht worden, was dieses Erfordernis des Artikels 108 EPÜ bedeutet. So weist insbesondere die Entscheidung J 22/86 "Nichteinverständnis/MEDICAL BIOLOGICAL" (ABI. EPA 1987, 280) darauf hin, daß dies kein reines Formerfordernis ist, sondern voraussetzt "daß der Beschwerdeführer seine Sache vorträgt", und zwar mit einer "Begründung, in der auf die Sache eingegangen wird"; sie weist ferner darauf hin, daß dieser Aspekt der Zulässigkeit "nur aus dem jeweiligen Zusammenhang heraus entschieden werden" kann (s. Entscheidungsgründe, Nr. 2). In den Entscheidungen T 220/83 "Beschwerdebegründung/HÜLS" (ABI. EPA 1986, 249) und T 213/85 "Beschwerdebegründung II/FISCHER" (ABI. EPA 1987, 482) ist außerdem festgestellt worden, daß entsprechend diesem Erfordernis "in der Beschwerdebegründung darzulegen [ist], aus welchen rechtlichen oder tatsächlichen Gründen die angefochtene Entscheidung aufgehoben werden soll."

In den beiden letzten Fällen hatten die Anmelder in der Beschwerde behauptet, die angefochtenen Entscheidungen seien sachlich nicht richtig gewesen, und die Kammer hatte festgestellt, daß sie die rechtlichen oder tatsächlichen Gründe für diese Behauptung nicht angegeben hatten.

3. Anders gelagert sind die Fälle, in denen sich die Sachlage nach Ergehen

1988 the Opposition Division decided to maintain the patent in amended form.

II. On 9 September 1988 one of the two opponents filed an appeal, paid the fee for appeal and requested that the patent be revoked. On 3 October 1988 the respondents announced that "the patent would be withdrawn" and, by fax dated 28 October 1988, subsequently confirmed in writing, requested that the patent be revoked. In reply to a communication from the registrar of the Boards of Appeal dated 14 November 1988 the appellants submitted a statement of grounds of appeal in which they cited as sole ground of appeal the respondents' request of 28 October 1988 that the patent be revoked.

l'article 102(3) CBE, la division d'opposition a prononcé le maintien du brevet tel qu'il avait été modifié.

II. Le 9 septembre 1988, l'une des deux opposantes a formé un recours en acquittant la taxe correspondante et a demandé la révocation du brevet. L'intimée a alors déclaré le 3 octobre 1988 qu'elle "retirait le brevet" et le 28 octobre 1988, elle a demandé la révocation du brevet, par télex dûment confirmé. En réponse à une notification en date du 14 novembre 1988 émanant du greffe des chambres de recours, la requérante a présenté un mémoire exposant les motifs du recours, dans lequel elle faisait valoir pour seul motif la requête en révocation présentée par l'intimée le 28 octobre 1988.

### Reasons for the Decision

1. In the case of the present appeal the Board first has to consider whether it is admissible, i.e. in particular whether the letter received from the appellants on 19 November 1988, in which they give as their reason for requesting revocation of the patent the fact that the patent proprietors requested that it be revoked, contains a written statement of grounds within the meaning of Article 108, third sentence, EPC. The Board of Appeal is competent to examine and decide on the appeal under Articles 110(1) and 111(1) EPC only if it is admissible.

2. Earlier Board of Appeal decisions have discussed the implications of this requirement of Article 108 EPC. Decision J 22/86 "Disapproval/MEDICAL BIOLOGICAL" (OJ EPO 1987, 280) in particular pointed out that this is not merely a formal requirement "but involves a presentation of the appellant's case" in a "statement which sets out the substance" of that case. It pointed out furthermore that the admissibility aspect "can only be decided in the context of that particular case" (see Reasons for the Decision, No. 2). In Decisions T 220/83 "Grounds for appeal/HÜLS" (OJ EPO 1986, 249) and T 213/85 "Grounds for appeal II/FISCHER" (OJ EPO 1987, 482) the Board furthermore ruled that in compliance with this requirement [the appellants] "must state in their grounds the legal or factual reasons why the contested decision should be set aside".

In the last two instances the applicants had claimed in their appeals that the contested decisions were faulty in substance and the Board held that they had failed to state the legal or factual reasons for that claim.

3. The situation is different where the circumstances change after the depart-

### Motifs de la décision

1. Dans la présente espèce, il s'agit d'abord de vérifier si le recours est recevable, c'est-à-dire notamment si la lettre reçue par l'Office le 19 novembre 1988, dans laquelle la requérante demande la révocation au motif que la titulaire du brevet a elle-même demandé la révocation de son propre brevet, constitue bien un mémoire écrit exposant les motifs du recours au sens où l'entend l'article 108, 3<sup>e</sup> phrase CBE. La Chambre ne peut en effet examiner le recours et statuer à son sujet conformément aux articles 110 (1) et 111 (1) CBE que si celui-ci est recevable.

2. La question de l'interprétation qu'il convient de donner de l'exigence énoncée à l'article 108 CBE a déjà été examinée dans des décisions antérieures des chambres de recours. En particulier, dans la décision J 22/86 "Désaccord/MEDICAL BIOLOGICAL" (JO OEB 1987, 280), il a été souligné qu'il ne s'agit pas en l'occurrence d'une pure condition de forme, mais qu'il est exigé "que le requérant expose son cas", plus précisément qu'il dépose "un mémoire dans lequel il expose brièvement son cas"; il est en outre déclaré qu'à cet égard la question de la recevabilité "ne peut être tranchée qu'en fonction du contexte général de l'affaire" (cf. point 2 des motifs de cette décision). Dans les décisions T 220/83 "Mémoire exposant les motifs du recours/HÜLS" (JO OEB 1986, 249) et T 213/85 "Mémoire exposant les motifs du recours II/FISCHER" (JO OEB 1987, 482), il a été précisé par ailleurs que pour satisfaire à cette exigence, il convient d'exposer, dans le mémoire exposant les motifs du recours, "les motifs de droit ou de fait qui justifiaient l'annulation de la décision" attaquée.

Dans ces deux dernières affaires, les demandeurs avaient affirmé durant la procédure de recours que les décisions attaquées n'étaient pas correctes quant au fond, et la Chambre avait constaté qu'ils n'avaient pas étayé cette affirmation sur des motifs de fait ou de droit.

3. Il n'en va pas de même lorsque la situation de fait s'est modifiée après la

der erstinstanzlichen Entscheidung ändert. Ein Beispiel hierfür ist die Entscheidung T 105/87 "Inland Steel" vom 25. Februar 1988 (nicht veröffentlicht); hier hatte der Beschwerdeführer in der Beschwerdebegründung die erstinstanzliche Entscheidung inhaltlich nicht angefochten, sondern eingeräumt, daß sie richtig war, und dementsprechend geänderte Anspruchssätze eingereicht, die dieser Entscheidung sachlich Rechnung tragen sollten. Auf das Vorgebringen des Beschwerdegegners hin hat die Kammer damals erklärt: "Aus dem Wortlaut der Artikel 106 bis 108 und Regel 64 EPÜ ist nichts zu entnehmen, was darauf schließen läßt, daß sich die Aufgabe der Beschwerdekammern ausschließlich darauf beschränkt zu prüfen, ob die Entscheidung der ersten Instanz allein aufgrund der ihr vorgelegten Tatsachen und Argumente richtig ist ... Das EPÜ enthält auch sonst nichts, was eine solche Annahme er härten würde. Es ist im Gegenteil eindeutig vorgesehen, daß je nach Lage des Einzelfalles neue Tatsachen und Argumente im Beschwerdeverfahren vorgebracht und von den Beschwerdekammern nach Maßgabe des Artikels 114 (2) EPÜ geprüft werden können ...".

4. Der vorliegende Fall ist ein weiteres Beispiel für eine solche Änderung der Sachlage nach Ergehen der erstinstanzlichen Entscheidung. Hier besteht die Änderung darin, daß die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) den Widerruf ihres Patents beantragt hat, nachdem Beschwerde eingelebt worden war.

In der Sache T 186/84 (ABI. EPA 1986, 79) hat die Beschwerdekammer entschieden, daß der im Einspruchsbeschwerdeverfahren gestellte Antrag eines Patentinhabers auf Widerruf seines Patents gleichbedeutend mit dem Entzug seines für die Zwecke des Artikels 113 (2) EPÜ erforderlichen Einverständnisses mit der erteilten Fassung ist und daß das Patent auf dieser Grundlage ohne Prüfung der sachlichen Einspruchsgründe widerrufen werden muß. In der Sache T 237/86 (ABI. EPA 1988, 261) hat die Beschwerdekammer entschieden, daß sie von ihrer Befugnis nach Artikel 111 (1) EPÜ Gebrauch machen und den Widerruf des Patents beschließen kann, wenn ihr im Einspruchsbeschwerdeverfahren mitgeteilt wird, daß Patentinhaber und Einsprecher beider den Widerruf des Patents wünschen (z.B. durch einen ausdrücklichen Antrag des Patentinhabers auf Widerruf seines Patents oder durch eine andere Formulierung mit gleicher Wirkung). Seit Ergehen dieser Entscheidung haben die Beschwerdekammern in einer Reihe von Fällen auf einen entsprechenden Antrag des Patentinhabers hin den Widerruf des Patents nach Artikel 111 (1) EPÜ beschlossen.

5. Im Hinblick auf die oben genannten Entscheidungen ist die Kammer der Auffassung, daß das Schreiben der Beschwerdeführerin, eingegangen am 19. November 1988 (s. Nr. 1) einen rechtsgültigen Grund dafür enthält, daß die Kammer nach Artikel 111(1) EPÜ

ment of first instance has given its decision, as exemplified by Decision T 105/87 "Inland Steel" dated 25 February 1988 (unpublished). In this case the appellants, in their statement of grounds of appeal, had not contested the substance of the decision of the department of first instance but had conceded that it was correct and had accordingly filed amended sets of claims which were intended to take due account of that decision. In response to the respondents' submission the Board commented: "There is nothing in the wording of [Article 106 to 108 and Rule 64 EPC] supporting the idea that the task of a Board of Appeal should be strictly limited to [considering] whether or not the decision of the first instance is correct on the basis only of facts and arguments presented before that instance ... Nor is there anywhere else in the EPC any support for this idea. On the contrary, it is clearly foreseen that, depending on the particular circumstances of each individual case, new facts and arguments may be presented in the appeal proceedings and considered by the Board of Appeal subject to the provisions of Article 114(2) EPC ...".

4. The present case is a further example of circumstances changing after the department of first instance has taken its decision. Here the change consists in the fact that the respondents (patent proprietors) requested that their patent be revoked after notice of appeal had been filed.

In case T 186/84 (OJ EPO 1986, 79) the Board of Appeal decided that the request made by a patent proprietor during the appeal stage of opposition proceedings that his patent be revoked is equivalent to withdrawal of his agreement - required for the purposes of Article 113(2) EPC - to the text of the patent as granted and that on this basis the patent must be revoked without examination of the substantive grounds for opposition. In case T 237/86 (OJ EPO 1988, 261) the Board decided that it may exercise its power under Article 111(1) EPC by deciding to revoke the patent when it is made quite clear to the Board during the appeal stage of an opposition (for example in the form of a statement from the patent proprietor explicitly requesting that his patent be revoked or some other wording having the same effect) that both the patent proprietor and the opponent are agreed that the patent should be revoked. Since that decision was given the Boards of Appeal have decided in a number of cases to revoke patents under Article 111(1) EPC at the request of their proprietors.

5. In view of the above-mentioned decisions the Board considers that the appellants' letter received on 19 November 1988 (see point 1 above) contains a valid ground enabling it under Article 111(1) EPC to set aside the contested decision and revoke the

décision rendue en première instance, comme cela a été le cas par exemple dans l'affaire ayant fait l'objet de la décision T 105/87 "Inland Steel" du 25 février 1988 (non publiée); dans le mémoire où elle exposait les motifs de son recours, la requérante n'avait pas attaqué le contenu de la décision rendue en première instance; ayant au contraire admis son bien-fondé, elle avait déposé des revendications modifiées en conséquence, censées tenir compte pour le fond des objections soulevées dans cette décision. La Chambre avait alors rétorqué à l'intimée qu'"il ne ressort pas du texte des articles 106, 107 et 108 et de la règle 64 CBE que les chambres de recours doivent se borner à examiner si la décision rendue en première instance est correcte, en se fondant uniquement sur les faits et les arguments qui lui ont été soumis... Les autres dispositions de la CBE ne permettent pas elles non plus d'étayer une telle hypothèse. Au contraire, il est prévu sans équivoque que, le cas échéant, des arguments et des faits nouveaux peuvent être présentés lors de la procédure de recours et examinés par les chambres de recours dans les conditions prévues à l'article 114(2) CBE...".

4. La présente affaire est un nouvel exemple de modification de la situation de fait après que la première instance a rendu sa décision. Cette modification tient en l'occurrence au fait qu'un recours ayant été formé par l'opposante, l'intimée (la titulaire du brevet) a demandé la révocation de son brevet.

Dans sa décision T 186/84 (JO OEB 1986, 79), la chambre de recours avait déclaré que la requête en révocation de son propre brevet présentée par le titulaire durant la procédure de recours faisant suite à une opposition pouvait être assimilée au retrait de l'approbation du texte du brevet tel qu'il avait été délivré, approbation requise aux fins de l'article 113(2) CBE, et que ce brevet devait être par conséquent révoqué sur cette seule base, sans qu'il soit procédé à l'examen quant au fond des motifs allégués par l'opposante. Dans l'affaire T 237/86 (JO OEB 1988, 261), la chambre de recours a décidé que lorsqu'il lui a été clairement précisé, lors de la procédure de recours faisant suite à une opposition, par exemple dans une requête expresse du titulaire du brevet demandant la révocation de son propre brevet, ou dans un autre document produisant le même effet, que le titulaire du brevet et l'opposant sont d'accord pour que le brevet soit révoqué, la chambre peut révoquer le brevet, en utilisant du pouvoir que lui confère à cet égard l'article 111(1) CBE. Depuis que cette décision a été rendue, les chambres de recours ont décidé dans toute une série de cas de révoquer un brevet à la demande de son titulaire, et ceci conformément à l'article 111(1) CBE.

5. Compte tenu des décisions mentionnées ci-dessus, la Chambre estime que la lettre de la requérante, reçue le 19 novembre 1988 (cf. point 1 supra) contient un motif juridiquement valable qui lui permet, en vertu de l'article 111(1) CBE, d'annuler la décision atta-

die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents beschließen kann. Beantragt nämlich im Verfahren vor dem EPA der Patentinhaber selbst den Widerruf seines Patents, so gibt es wohl kaum einen triftigeren Grund für den Widerruf, da die Öffentlichkeit kein Interesse daran haben kann, daß ein Patent gegen den Willen seines Inhabers aufrechterhalten wird.

Angesichts dieser nach Ergehen der angefochtenen Entscheidung eingetretenen Änderung der Sachlage, d. h. des Antrags der Beschwerdegegnerin auf Widerruf ihres Patents, wäre es nach Auffassung der Kammer völlig überflüssig, wenn sich die Beschwerdebegründungen neben der Tatsache, daß die Beschwerdegegnerin selbst den Widerruf beantragt hat, noch auf andere Sachverhalte beziehen würde.

Nach Auffassung der Kammer sind somit die Artikel 106 bis 108 und Regel 64 EPÜ erfüllt; die Beschwerde ist also zulässig.

6. Nach Ansicht der Kammer hat das EPA im Einspruchsverfahren die grundlegende Aufgabe, Streitigkeiten zwischen den Beteiligten zu klären. Im vorliegenden Fall sind sich Beschwerdegegnerin und Beschwerdeführerin nach Einreichung der Beschwerdeschrift nunmehr darüber einig, daß das Patent widerrufen werden soll; es liegt also keine Meinungsverschiedenheit mehr zwischen ihnen vor. Die Kammer hat deshalb - auch unter Berücksichtigung der unter Nummer 5 angestellten Überlegungen - in Ausübung ihrer Befugnis nach Artikel 111 (1) EPÜ entschieden, das Patent zu widerrufen.

#### Entscheidungsformel

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die Entscheidung der Einspruchsstellung vom 13. Juli 1988 wird aufgehoben.
2. Das europäische Patent Nr. 58 774 wird widerrufen.

patent. If, in proceedings before the EPO, the patent proprietor himself requests that his patent be revoked, there can scarcely be any more cogent reason for revoking it since it cannot be in the public interest to maintain a patent against its proprietor's will.

Given this change in the situation after the contested decision was taken and brought about by the respondents' request for revocation of their patent, the Board considers it would be completely superfluous for the statement of grounds of appeal to refer to circumstances other than the fact that the respondents themselves requested the revocation.

In the opinion of the Board the requirements of Articles 106 to 108 and Rule 64 EPC are thus met and the appeal is therefore admissible.

6. The Board holds that the fundamental role of the EPO in opposition proceedings is to settle disputes between the parties. In the present case, following filing of the notice of appeal, the respondents and the appellants are now agreed that the patent should be revoked; there is therefore no longer any difference of opinion between them. Therefore, in the exercise of its powers under Article 111(1) EPC and having regard also to the considerations in point 5 above, the Board has decided to revoke the patent.

quée et de prononcer la révocation du brevet. En effet, il n'existe guère de motif plus impérieux de révocation que la requête en révocation de son propre brevet formulée par le titulaire au cours de la procédure devant l'OEB, puisque le public ne peut avoir intérêt à ce qu'un brevet soit maintenu contre le gré de son titulaire.

Compte tenu de cette modification de la situation intervenue après qu'a été rendue la décision attaquée (l'intimée demandant la révocation de son propre brevet), la Chambre juge qu'il serait tout à fait superflu que le mémoire exposant les motifs du recours fasse état d'autres faits que la requête en révocation présentée par la titulaire du brevet.

La Chambre estime ainsi que le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108 et à la règle 64 CBE; il est donc recevable.

6. De l'avis de la Chambre, la mission essentielle incombe à l'OEB au cours de la procédure d'opposition, c'est le règlement des litiges opposant les parties. Or dans la présente espèce, après la formation du recours, l'intimée et la requérante sont désormais d'accord pour que le brevet soit révoqué, ce qui met fin au litige qui les opposait. Pour cette raison, et compte tenu également des considérations développées au point 5, la Chambre décide la révocation du brevet, en usant du pouvoir que lui confère l'article 111(1) CBE.

#### Order

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

1. The decision of the Opposition Division dated 13 July 1988 is set aside.
2. European patent No. 58 774 is revoked.

#### Dispositif

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

1. La décision de la division d'opposition en date du 13 juillet 1988 est annulée.
2. Le brevet européen n° 58 774 est révoqué.

**Entscheidung der  
Technischen  
Beschwerdekammer 3.4.1  
vom 17. April 1989  
T 544/88 - 3.4.1  
(Amtlicher Text)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Lederer  
Mitglieder: J. Roscoe  
C. Payraudeau

Anmelder: Uhde GmbH

**Stichwort: Verminderung des NO<sub>x</sub>-Gehalts/UHDE**

**Artikel: 82 EPÜ**

**Regel: 25 (1) EPÜ**

**Schlagwort: "Uneinheitlichkeit - Fortsetzung des Prüfungsverfahrens"**

**Decision of Technical Board  
of Appeal 3.4.1 dated  
17 April 1989  
T 544/88 - 3.4.1  
(Translation)**

Composition of the Board:

Chairman: K. Lederer  
Members: J. Roscoe  
C. Payraudeau

**Applicant: Uhde GmbH**

**Headword: Reduction in NO<sub>x</sub> content/UHDE**

**Article: 82 EPC**

**Rule: 25(1) EPC**

**Keyword: "Lack of unity - continuation of examination procedure"**

**Décision de la Chambre de  
recours technique 3.4.1 en  
date du 17 avril 1989  
T 544/88 - 3.4.1  
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: K. Lederer  
Membres: J. Roscoe  
C. Payraudeau

**Demandeur: Uhde GmbH**

**Référence: Réduction de la teneur  
en NO<sub>x</sub> /UHDE**

**Article: 82 CBE**

**Règle: 25(1) CBE**

**Mot-clé: "Absence d'unité -  
Poursuite de la procédure d'examen"**

**Leitsätze**

I. Nach Vorlage durch den Anmelder von neuen, als einheitlich behaupteten Ansprüchen auf eine Beanstandung der Uneinheitlichkeit im Sinne von Artikel 82 EPÜ hin ist das Prüfungsverfahren auch dann fortzusetzen, wenn die übrigen Anmeldungsunterlagen nicht auf die Gegenstände dieser Ansprüche beschränkt wurden.

II. In bezug auf die Beschreibung und die Zeichnungen kann dagegen die Prüfungsabteilung den Anmelder dazu auffordern, diese in Einklang mit den gültigen Ansprüchen zu bringen (R. 27 (1) d) EPÜ) und die Teile der Beschreibung und der Zeichnungen, die sich nicht auf beanspruchte Erfindungen beziehen, aus den Patentunterlagen zu streichen (R. 34 (1) c) EPÜ). Dabei wird im Einzelfall zu prüfen sein, ob es zweckmäßig ist, solche Anpassungen so lange zurückzustellen, bis gewährbare Ansprüche vorliegen.

**Sachverhalt und Anträge**

I. Die Beschwerdeführerin ist Anmelder der europäischen Patentanmeldung 85 100 682.5 (Veröffentlichungsnummer 0 163 001).

II. In einem Bescheid der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts vom 9. Juli 1987 wurde die Einheitlichkeit im Sinne von Art. 82 EPÜ des Gegenstandes dieser Anmeldung beanstandet.

III. Ihrer am 5. November 1987 eingereichten Erwiderung auf diesen Bescheid hat die Beschwerdeführerin einen neuen Satz von Ansprüchen beigelegt, die der weiteren Prüfung zugrundegelegt werden sollten, unter dem Hinweis, daß damit kein Verzicht auf weitere Ansprüche ausgedrückt werden solle. Sie beantragte, eine eventuelle Ausscheidung, insbesondere der Inhalte der ursprünglichen Ansprüche 9 bis 12, zurückzustellen, bis Gewährbarkeit über die anliegenden oder vergleichbaren Ansprüche erzielt sei. Eine geänderte Beschreibung wurde nicht eingereicht.

IV. Die europäische Anmeldung wurde am 27. Juni 1988 von der Prüfungsabteilung zurückgewiesen, mit der Begründung daß die ursprüngliche Patentanmeldung, insbesondere deren Patentansprüche 1 bis 12 das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung im Sinne von Art. 82 EPÜ nicht erfülle. In Bezug auf die am 5. November 1987 neu eingereichten Patentansprüche wurde von der Prüfungsabteilung festgestellt, daß durch die bloße Vorlage von neuen Patentansprüchen - ungeachtet ob diese einheitlich sind oder nicht - eine uneinheitliche Patentanmeldung grundsätzlich nicht vereinheitlicht werden könne. Die Einheitlichkeit einer Anmeldung könnte nämlich nur durch eine vorbehaltlose ausdrückliche Beschränkung hergestellt werden, und zwar entweder in Form eines Verzichts oder durch Ausscheidung (Teilung).

V. Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdeführerin Beschwerde eingelegt.

VI. In ihrer Beschwerdebegründung wies die Beschwerdeführerin darauf

**Headnote**

I. If an applicant, in response to a lack-of-unity objection under Article 82 EPC, files new claims allegedly relating to an invention meeting the unity requirement, examination should be continued even if the other application documents have not been limited to the subject-matter of those claims.

II. However, the Examining Division may request the applicant to bring the description and drawings into line with the valid claims (Rule 27(1)(d) EPC) and to delete from the patent documents those parts of the description and drawings which do not refer to claimed inventions (Rule 34(1)(c) EPC). It will then be necessary to check in each individual case whether such adjustments ought to be deferred until allowable claims are submitted.

**Summary of Facts and Submissions**

I. The appellants filed European patent application No. 85 100 682.5 (publication No. 0 163 001).

II. In a communication dated 9 July 1987 the European Patent Office's Examining Division objected to the subject-matter of this application on the grounds that it lacked unity within the meaning of Article 82 EPC.

III. The appellants filed their reply to this communication on 5 November 1987, enclosing a new set of claims for examination and stating that this did not preclude the filing of further claims. They requested that the deletion of any subject-matter, particularly that of the original Claims 9 to 12, be deferred until a set of allowable claims was arrived at on the basis of those enclosed or a comparable set. No amended description was filed.

IV. On 27 June 1988 the European application was refused by the Examining Division on the grounds that the original application, and particularly its Claims 1 to 12, did not comply with the unity-of-invention requirement under Article 82 EPC. With regard to the claims newly filed on 5 November 1987, the Examining Division stated that an application lacking unity could not acquire it merely through the submission of new claims - whether or not they related to an invention meeting the unity requirement. An application could be made to meet that requirement only through an unconditional and explicit limitation involving either surrender or the deletion of subject-matter.

V. The appellants filed an appeal against this decision.

VI. In their statement of grounds the appellants pointed out that, in addition

**Sommaire**

I. Lorsque, en réponse à une objection soulevée pour absence d'unité au sens de l'article 82 CBE, le demandeur a présenté de nouvelles revendications dont il allègue l'unité, la procédure d'examen doit être poursuivie même si les autres pièces de la demande n'ont pas été limitées aux objets desdites revendications.

II. Pour ce qui concerne la description et les dessins, en revanche, la division d'examen peut inviter le demandeur à les mettre en harmonie avec les revendications valables (règle 27(1) d) CBE) et à supprimer dans les documents de brevets les parties de la description et des dessins qui ne se rapportent pas à des inventions revendiquées (règle 34 (1)c) CBE). Elle examinera dans chaque cas l'opportunité d'ajourner ces adaptations jusqu'à la présentation de revendications admissibles.

**Exposé des faits et conclusions**

I. Le requérant a déposé la demande de brevet européen n° 85 100 682.5 (publiée sous le n° 0 163 001).

II. Dans une notification en date du 9 juillet 1987, la division d'examen de l'Office européen des brevets a soulevé une objection pour absence d'unité de l'objet de ladite demande au sens de l'article 82 CBE.

III. Le 5 novembre 1987, le requérant a présenté sa réponse à cette notification en y joignant un nouveau jeu de revendications devant servir de base à la poursuite de l'examen, et en indiquant que cela ne constituait pas une renonciation à d'autres revendications. Il a demandé l'ajournement d'une éventuelle division, notamment de la teneur des revendications initiales 9 à 12 jusqu'à ce que soit reconnue l'admissibilité des revendications voisines ou comparables. Il n'a pas été déposé de description modifiée.

IV. La demande européenne a été rejetée par la division d'examen le 27 juin 1988, au motif que la demande de brevet initiale, et notamment ses revendications 1 à 12, ne satisfaisait pas à l'exigence d'unité de l'invention visée à l'article 82 CBE. Pour ce qui concerne les nouvelles revendications présentées le 5 novembre 1987, la division d'examen a constaté que la simple présentation de nouvelles revendications que celles-ci répondent à l'exigence d'unité ou non- ne suffisait pas à remédier au défaut d'unité d'une demande de brevet. Il ne saurait y avoir unité de la demande qu'après limitation expresse et sans réserve, soit sous la forme d'une renonciation, soit par division.

V. Le requérant a formé un recours contre cette décision.

VI. Dans l'exposé des motifs du recours, le requérant a fait observer

hin, daß es neben einem Verzicht oder einer Ausscheidung auch die Möglichkeit gebe, die Einheitlichkeit einer Patentanmeldung durch entsprechende sprachliche Anpassung der Anspruchsfomulierung oder dergleichen herzustellen, insbesondere wenn und soweit die Anmelderin der Auffassung sei, daß die Anmeldung einen einheitlichen Gegenstand bzw. eine einheitliche Erfindung betreffe, auch wenn dies möglicherweise die Ansprüche vorab nicht sofort erkennen ließen. Gleichzeitig reichte sie einen neuen Satz von Patentansprüchen 1 bis 8 ein, die dem weiteren Verfahren zugrundegelegt werden sollten und die nach ihrer Auffassung einen einheitlichen Gegenstand oder eine einheitliche Erfindung umfaßten.

VII. Die Beschwerdeführerin beantragt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben, und die Anmeldung zur weiteren Behandlung an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen.

to surrender or deletion, it was also possible to ensure that a patent application met the unity requirement by adapting the wording of the claims or in some similar way - particularly if the applicant believed the application related to subject-matter or an invention which met the unity requirement, even if this may not have been immediately obvious from the claims. At the same time they filed a new set of Claims 1 to 8 on which the further proceedings were to be based and which in their opinion concerned subject-matter or an invention which met the unity requirement.

que, outre une renonciation ou une division, il était possible de se conformer à l'exigence d'unité d'une demande de brevet, notamment en adaptant en conséquence la formulation des revendications, en particulier lorsque et dans la mesure où le demandeur soutient que la demande concerne un objet ou une invention répondant à l'exigence d'unité, même si cela ne ressortait peut-être pas immédiatement des revendications. Simultanément, il a déposé un nouveau jeu de revendications (revendications 1 à 8) visant à fonder la poursuite de la procédure et qui, à son avis, comprennent un objet ou une invention répondant à l'exigence d'unité.

VII. The appellants request that the contested decision be set aside and the application remitted to the Examining Division for further prosecution.

VII. Le requérant demande l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la demande devant la division d'examen aux fins de poursuite de la procédure.

## Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. Obwohl dies in der Zurückweisungsentscheidung der Prüfungsabteilung nicht ausdrücklich angegeben wurde, stützte sich diese Entscheidung auf die Anwendung von Regel 25(1) b) EPÜ in ihrer damals gültigen Fassung, wonach eine europäische Teilanmeldung innerhalb von zwei Monaten nach der auf Aufforderung durch die Prüfungsabteilung erfolgten "Beschränkung" der früheren europäischen Patentanmeldung, wenn diese nicht Art. 82 EPÜ entspricht, einzureichen ist (vgl. Punkt 4 des Bescheids der Prüfungsabteilung vom 9. Juli 1987), sowie auf die entsprechende Anweisung in den Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt, Teil C, Kapitel VI, 9.2, 2. Absatz. Letztere lautet:

"Wird innerhalb der festgesetzten Frist keine Beschränkung auf eine einzige Erfindung vorgenommen oder ist die Beschränkung nicht eindeutig oder nicht vorbehaltlos, so weist die Prüfungsabteilung die Anmeldung in der Regel zurück".

3. Die Regel 25 (1) EPÜ ist jedoch mit Wirkung vom 1. Oktober 1988 durch Beschuß des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation vom 10. Juni 1988 abgeändert worden. In ihrer nunmehr geltenden Fassung lautet sie wie folgt:

"(1) Der Anmelder kann bis zu dem Zeitpunkt, zu dem er gemäß Regel 51 Abs. 4 sein Einverständnis mit der Fassung erklärt, in der das europäische Patent erteilt werden soll, eine Teilanmeldung zu der anhängigen früheren europäischen Patentanmeldung einreichen."

4. Aufgrund der aufschiebenden Wirkung der vorliegenden Beschwerde auf die Wirkung der Entscheidung der Prüfungsabteilung (Art.106 (1), letzter Satz EPÜ) vertritt die Kammer die Auffas-

## Reasons for the Decision

1. The appeal is admissible.

2. Although this was not expressly stated in the Examining Division's decision to refuse the application, that decision was based on Rule 25(1)(b) EPC as valid at the time, whereby a European divisional application might be filed within two months following the "limitation", at the invitation of the Examining Division, of the earlier European patent application if the latter did not meet the requirements of Article 82 EPC (cf. point 4 of the communication from the Examining Division dated 9 July 1987). The decision also took its cue from the relevant passage in the Guidelines for Examination in the European Patent Office, PartC, Chapter VI, 9.2, second paragraph, which reads as follows:

"If no limitation to a single invention is effected within the set time limit, or the limitation is not clear or conditional, the Examining Division should normally refuse the application".

3. However, Rule 25(1) EPC was amended with effect from 1 October 1988 in a decision of the Administrative Council of the European Patent Organisation dated 10 June 1988. The valid text now reads as follows:

"(1) Up to the approval of the text, in accordance with Rule 51, paragraph 4, in which the European patent is to be granted, the applicant may file a divisional application on the pending earlier European patent application".

4. Given the suspensive effect of the present appeal on the Examining Division's decision (Article 106(1), last sentence, EPC), the Board takes the view that the new text of Rule 25(1)

## Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

2. Bien que cela ne soit pas expressément indiqué dans la décision de rejet prise par la division d'examen, cette décision s'appuyait sur l'application de la règle 25 (1) CBE alors en vigueur, aux termes de laquelle une demande divisionnaire de brevet européen doit être déposée dans un délai de deux mois à compter de la "limitation" de la demande de brevet européen antérieure, effectuée à la suite de l'invitation faite par la division d'examen, lorsque cette demande ne remplit pas les conditions visées à l'article 82 CBE (cf. point 4 de la notification de la division d'examen en date du 9 juillet 1987), et conformément à l'instruction correspondante contenue dans les directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets, partie C, chapitre VI, point 9.2, 2<sup>e</sup> paragraphe, dont le libellé est le suivant:

"Si aucune limitation à une seule invention n'est effectuée dans le délai fixé ou si la limitation est équivoque ou comporte une réserve, la division d'examen doit normalement rejeter la demande."

3. Or, la règle 25 (1) CBE a été modifiée, avec effet au 1er octobre 1988 par une décision du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets en date du 10 juin 1988. La version désormais en vigueur est la suivante:

"(1) Le demandeur peut déposer une demande divisionnaire relative à une demande de brevet européen initiale encore en instance jusqu'au moment où il donne, conformément à la règle 51, paragraphe 4, son accord sur le texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet européen".

4. Compte tenu de l'effet suspensif du présent recours sur l'effet de la décision de la division d'examen (article 106 (1), dernière phrase CBE), la Chambre est d'avis que cette nouvelle version de la

sung, daß diese neue Fassung der Regel 25 (1) auch im vorliegenden Fall anzuwenden ist.

5. In der nunmehr geltenden Fassung der Regel 25 (1) EPÜ kann keine Be-rechtigung dafür gefunden werden, den Anmelder zu einer Beschränkung der Patentanmeldung auf eine einheitliche Erfindung aufzufordern. Auch aus den übrigen Bestimmungen des EPÜ ist nicht zu entnehmen, daß die Zurückweisung einer Patentanmeldung aufgrund von Art.82 EPÜ zu beschließen ist, wenn der Anmelder als Antwort auf eine Beanstandung im Hinblick auf die Einheitlichkeit der Erfindung zwar neue, nur auf eine einzige Erfindung oder Gruppe von Erfindungen im Sinne des Art. 82 EPÜ gerichtete Ansprüche einge-reicht, jedoch auf die weiteren Erfindun-gen nicht ausdrücklich, etwa durch Streichung der entsprechenden Teile der Beschreibung und der Zeichnun-gen, verzichtet hat.

Nach Auffassung der Kammer ist die Einheitlichkeit einer Patentanmeldung nämlich lediglich aufgrund der gültigen Ansprüche zu bewerten, wie es auch der Wortlaut des Art. 84 und der Regel 30 EPÜ andeuten, die wie folgt lau-ten:

"Die Patentansprüche müssen den Gegenstand angeben, für den Schutz begehr wird." (Art. 84 EPÜ, erster Satz), und

"Art. 82 ist so auszulegen, daß in einer europäischen Patentanmeldung insbesondere enthalten sein können:

a) neben einem unabhängigen Patent-anspruch ..." (Regel 30 EPÜ).

Daher ist klar, daß über die Einheitlichkeit einer Patentanmeldung nur im Hinblick auf die gültigen Patentansprü-cke entschieden werden kann.

In bezug auf die Beschreibung und die Zeichnungen kann dagegen die Prü-fungsabteilung die Anmelderin dazu auffordern, diese in Einklang mit den gültigen Ansprüchen zu bringen (Re-gel 27 (1) d) EPU), und die Teile der Beschreibung und der Zeichnungen, die sich nicht auf beanspruchte Erfin-dungen beziehen, aus den Patentunter-lagen zu streichen (Regel34 (1) c EPÜ). Dabei wird im Einzelfall zu prüfen sein, ob es zweckmäßig ist, solche Anpassun-gen solange zurückzustellen, bis ge-währbare Ansprüche vorliegen.

6. Im vorliegenden Fall hat die Be-schwerdeführerin neue Patentansprü-cke eingereicht, deren Einheitlichkeit von der Prüfungsabteilung nicht geprüft worden ist (siehe Punkt 5, Seite 5 der angefochtenen Entscheidung).

Die Kammer hält es deshalb für gebo-tten, von der ihr durch Art.111 EPÜ gegebenen Möglichkeit Gebrauch zu machen und die Angelegenheit zur wei-teren Prüfung an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen.

should be applied in the present case.

5. No justification can be found in the text of Rule 25(1) EPC now in force for requesting the applicant to limit the patent application to an invention meeting the unity requirement. Nor can it be inferred from the other provisions of the EPC that a patent application should be refused on the basis of Article 82 EPC if the applicant, in response to an objection of non-unity, has filed new claims relating to one invention only or to a group of inventions within the meaning of Article 82 EPC, but has not expressly surrendered the other inventions - for example, by deleting the appropriate parts of the description and drawings.

In other words, the Board believes that the unity of a patent application should be assessed solely on the basis of the valid claims, as implied by the wording of Article 84 and Rule 30 EPC:

"The claims shall define the matter for which protection is sought." (Ar-ticle 84EPC, first sentence), and

"Article 82 shall be construed as per-mitting in particular that one and the same European patent application may include:

(a) in addition to an independent claim ..." (Rule 30 EPC).

Clearly, therefore, the unity of a patent application can be judged only by refer-ence to the valid claims.

However, the Examining Division may request the applicant to bring the de-scription and drawings into line with the valid claims (Rule 27(1)(d) EPC) and to delete from the patent documents those parts of the description and drawings which do not refer to claimed inventions (Rule34(1)(c) EPC). It will then be necessary to check in each individual case whether such adjust-ments ought to be deferred until allow-able claims are submitted.

6. In the present instance the appellants filed new claims whose unity was not checked by the Examining Division (see point 5 on page 5 of the contested decision).

The Board therefore considers that the case should be remitted to the Examining Division for further exami-nation as provided for in Article 111 EPC.

règle 25 (1) CBE doit être également appliquée dans la présente espèce.

5. On ne saurait invoquer le texte actuellement en vigueur de la règle 25 (1) CBE pour inviter le demandeur à limiter sa demande à une invention répondant à l'exigence d'unité. Il ne ressort pas non plus des autres disposi-tions de la CBE qu'il faut décider de rejeter une demande de brevet en vertu de l'article 82 CBE lorsque, en réponse à une objection concernant l'unité de l'invention, le demandeur a déposé des revendications certes nouvelles, portant sur une invention ou une pluralité d'inventions au sens de l'article 82 CBE, mais qu'il n'a pas renoncé expressément aux autres inventions, par exem-ple en supprimant les parties correspon-dantes de la description et des dessins.

La Chambre est d'avis que l'unité d'une demande de brevet ne s'apprécie en effet que sur la base des revendica-tions valables, comme il ressort de l'ar-ticle 84 et de la règle 30 CBE:

"Les revendications définissent l'objet de la protection demandée." (article 84CBE, première phrase), et

"L'article 82 doit être entendu comme permettant notamment d'inclure dans une même demande de brevet européen:

a) outre une revendication indépen-dante..." (règle 30 CBE).

Il est donc clair qu'il n'est possible de statuer sur l'unité d'une demande de brevet qu'en tenant compte des revendi-cations valables.

En revanche, pour ce qui concerne la description et les dessins, la division d'examen peut inviter le demandeur à les mettre en harmonie avec les revendi-cations valables (règle 27 (1) d) CBE et à supprimer dans les documents de brevet les parties de la description et des dessins qui ne se rapportent pas à des inventions revendiquées (règle 34 (1) c) CBE). Il faut alors examiner dans chaque cas l'opportunité d'ajourner de telles adaptations jusqu'à la présentation de revendications admissi-bles.

6. Dans la présente espèce, le requé-rant a présenté de nouvelles revendica-tions dont l'unité n'a pas été vérifiée par la division d'examen (cf. point 5, p. 5 de la décision attaquée).

La Chambre estime donc qu'il convient de faire usage de la possibilité qui lui est offerte par l'article 111 CBE de renvoyer l'affaire à la division d'examen aux fins de poursuite d'examen.

Entscheidungsformel	Order	Dispositif
<b>Aus diesen Gründen wird entschieden:</b>	<b>For these reasons, it is decided that:</b>	<b>Par ces motifs, il est statué comme suit:</b>
1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.  2. Die Sache wird an die Prüfungsabteilung zur weiteren Prüfung auf der Grundlage der am 21. Oktober 1988 eingereichten Ansprüche 1 bis 8 zurückverwiesen.	1. The contested decision is set aside.  2. The case is remitted to the Examining Division for further examination on the basis of Claims 1 to 8 filed on 21 October 1988.	1. La décision attaquée est annulée.  2. L'affaire est renvoyée devant la division d'examen aux fins de poursuite de l'examen sur la base des revendications 1 à 8 présentées le 21 octobre 1988.

**Entscheidung der  
Technischen  
Beschwerdekommission 3.3.2  
vom 12. Juni 1989  
T 14/89 - 3.3.2 \*)  
(Amtlicher Text)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. A. M. Lançon  
Mitglieder: R. Schulte  
U. Kinkeldey

**Patentinhaber/Beschwerdeführer:**  
Uhde GmbH  
**Einsprechender/Beschwerdegegner:**  
Carl Schenck AG  
**Stichwort:** Mängel eines  
Wiedereinsetzungsantrags/UHDE

**Artikel:** 122 (2) (3) EPÜ

**Schlagwort:** "Wiedereinsetzung -  
Zulässigkeit - Fehlen von Gebühr und  
Glaubhaftmachung - offensichtliche,  
leicht behebbare Mängel des Antrags-  
Aufklärungshinweis innerhalb der  
Frist des Artikels 122 (2) EPÜ"

**Decision of Technical Board  
of Appeal 3.3.2 dated  
12 June 1989  
T 14/89 - 3.3.2 \*)  
(Translation)**

Composition of the Board:

Chairman: P.A.M. Lançon  
Members: R. Schulte  
U. Kinkeldey

**Patent proprietor/Appellant:**  
Uhde GmbH

**Opponent/Respondent:**  
Carl Schenck AG

**Headword:** Deficiencies in an  
application for re-establishment of  
rights/UHDE

**Article:** 122(2), (3) EPC

**Keyword:** "Re-establishment of  
rights - admissibility - fee not paid, no  
substantiation supplied - deficiencies  
in the application obviously easy to  
correct - communication within the  
period specified in Article 122(2) EPC "

**Décision de la Chambre de  
recours technique 3.3.2, en  
date du 12 juin 1989  
T 14/89 - 3.3.2 \*)  
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: P.A.M. Lançon  
Membres: R. Schulte  
U. Kinkeldey

**Titulaire du brevet/ requérant:**  
Uhde GmbH

**Opposant/ intimé:** Carl Schenck AG

**Référence:** Irrégularités d'une  
requête en *restitutio in integrum*/UHDE

**Article:** 122(2) et (3) CBE

**Mot-clé:** " *Restitutio in integrum* -  
recevabilité - taxe non acquittée et  
absence de commencement de  
preuve - irrégularités manifestes de la  
requête auxquelles il peut être  
facilement remédié - irrégularités à  
signaler dans le délai visé à l'article  
122(2) CBE"

**Leitsätze**

I. Der Grundsatz des guten Glaubens, der das Verfahren zwischen EPA und den Beteiligten beherrscht (im Anschluß an J 3/87, ABI. EPA 1989, 3 und J 2/87, ABI. EPA 1988, 330), erfordert es, den Antragsteller auf offensichtliche leicht behebbare Mängel seines Wiedereinsetzungsantrages (hier: Glaubhaftmachung und Zahlung der Gebühr) hinzuweisen, wenn die Beseitigung der Mängel noch innerhalb der Zwei-Monats-Wiedereinsetzungsfrist des Artikels 122 (2) EPÜ erwartet werden kann.

**Headnote**

I. The principle of good faith governing proceedings between the EPO and the parties involved (Reference to decision J 3/87, OJ EPO 1989, 3, and decision J 2/87, OJ EPO 1988, 330) requires that the applicant have his attention drawn to deficiencies in his application for re-establishment of rights which are obviously easy to correct (in this case: fee not paid and substantiation not supplied) if correction of the deficiencies can be expected within the two-month time limit for re-establishment of rights under Article 122(2) EPC.

**Sommaire**

I. En vertu du principe de la bonne foi qui doit régir la conduite de la procédure entre l'OEB et les parties (cf. décisions J 3/87 (JO OEB 1989,3) et J 2/87 (JO OEB 1988, 330)), les irrégularités manifestes qui entachent une requête en *restitutio in integrum* (en l'occurrence: taxe non acquittée et absence de commencement de preuve) et auxquelles il peut être facilement remédié, doivent être signalées à l'auteur de ladite requête dès lors qu'il peut vraisemblablement encore y être remédié dans le délai de deux mois fixé par l'article 122(2) CBE pour la présentation de la requête en *restitutio in integrum*.

\*) Die Entscheidung ist hier nur auszugsweise abgedruckt. Eine Kopie der ungetilgten Entscheidung in der Verfahrenssprache ist bei der Informationsstelle des EPA in München gegen Zahlung einer Fotokopiergebühr von 1,30 DEM pro Seite erhältlich.

\*) This is an abridged version of the Decision. A copy of the full text in the language of proceedings may be obtained from the EPO Information Desk in Munich on payment of a photocopying fee of DEM 1,30 per page.

\*) 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 d'information de l'OEB à Munich moyennant versement d'une taxe de photocopie de 1,30 DEM par page.

*II. Wird ein solcher Aufklärungshinweis innerhalb der Zwei-Monats-Wiedereinsetzungsfrist des Artikels 122 (2) EPÜ unterlassen, ist er mit Fristsetzung nachzuholen. Handlungen, deren Mängel innerhalb dieser gesetzten Frist beseitigt werden, gelten als rechtzeitig im Sinne des Artikels 122 (2) EPÜ erfolgt.*

### Sachverhalt und Anträge

I. Im Laufe des Einspruchsverfahrens erhielt die Patentinhaberin und Beschwerdeführerin eine Mitteilung nach Regel 58 (5) EPÜ vom 13. Juli 1988 zugestellt. Damit wurde der Beschwerdeführerin mitgeteilt, daß kein Beteiligter Einwendungen gegen die Fassung erhoben habe, in der das Patent aufrechterhalten werden solle. Gleichzeitig wurde die Beschwerdeführerin gebeten, innerhalb einer Frist von drei Monaten nach Zustellung der Mitteilung die Druckkostengebühr für eine neue europäische Patentschrift zu entrichten und eine Übersetzung der geänderten Patentansprüche in den beiden anderen Amtssprachen einzureichen.

II. Die Beschwerdeführerin entrichtete die Druckkostengebühr

III. Da die Beschwerdeführerin die Übersetzung der geänderten Patentansprüche nicht einreichte, wurde das europäische Patent gemäß Art. 102 (5) EPÜ mit Entscheidung vom 8. Dezember 1988 widerrufen, die der Beschwerdeführerin am 12. Dezember 1988 zugestellt wurde.

IV. Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde vom 28. Dezember 1988, eingegangen am 2. Januar 1989, mit der die Beschwerdeführerin die Übersetzungen der Patentansprüche einreichte. Zur Begründung ihrer Beschwerde ist ausgeführt, daß aus der Tatsache der Entrichtung der Druckkostengebühr die Absicht der Anmelderin erkennbar gewesen sei, auch die Übersetzung der Ansprüche einzureichen. Das sei nur deshalb unterblieben, weil im Rahmen einer innerbetrieblichen Umorganisation und eines damit verbundenen Umzugs die Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 13. Juli 1988 in einen falschen Umschlagskarton geraten sei. Die Beschwerdeführerin bat, diesen Umstand zu berücksichtigen und der Beschwerde abzuheften.

V. Die erste Instanz legte die Beschwerde der Beschwerdekammer vor. Der Berichterstatter machte die Beschwerdeführerin darauf aufmerksam, daß für den Wiedereinsetzungsantrag, der sich aus dem Inhalt der Beschwerdeschrift vom 28. Dezember 1988 ergebe, es an der Zahlung der Wiedereinsetzungsgebühr und der Glaubhaftmachung der Tatsachen fehle, die zur Begründung des Wiedereinsetzungsantrages dienen sollen. Umgehend zahlte daraufhin die Beschwerdeführerin die Wiedereinsetzungsgebühr ein und reichte zur Glaubhaftmachung der die Wiedereinsetzung begründenden Tatsa-

*II. If this communication is not sent by the EPO within the two-month time limit for re-establishment of rights laid down in Article 122(2) EPC, it must be sent subsequently and a new time limit set. Acts, the deficiencies of which are corrected within this set time limit, are deemed to have been performed in due time within the meaning of Article 122(2) EPC.*

### Summary of Facts and Submissions

I. In the course of the opposition proceedings the patent proprietor and appellant received a communication under Rule 58(5) EPC dated 13 July 1988 notifying him that no party had expressed objections to the text in which it was intended to maintain the patent. At the same time he was requested to pay the fee for printing a new European patent specification and file a translation of the amended claims in the other two official languages within three months of the communication.

II. The appellant paid the printing fee

III. As the appellant did not file a translation of the amended claims the European patent was revoked by a decision in accordance with Article 102(5) EPC dated 8 December 1988 notified to the appellant on 12 December 1988.

IV. The appellant filed the translations of the claims with an appeal against the said decision dated 28 December 1988 and received on 2 January 1989. He argued that by paying the printing fee it was obvious that he had also intended to file a translation of the claims; the only reason why he had not done so was that in the course of an internal reorganisation and the removals which this entailed the European Patent Office's communication dated 13 July 1988 had found its way into the wrong removal carton. He requested that allowance be made for this circumstance and that the appeal be allowed.

V. The first instance remitted the appeal to the Board of Appeal. The rapporteur drew the appellant's attention to the fact that the appropriate fee had neither been paid nor had the substantiation of the facts in support of the application been supplied, and thus the conditions were not fulfilled for an application for re-establishment of rights such as followed from the appeal dated 28 December 1988. The appellant thereupon immediately paid the re-establishment fee and filed, in substantiation of the facts in support of that re-establishment, two affidavits made before a notary by Mr W., head of the

*II. Si les irrégularités n'ont pas été signalées dans le délai de deux mois fixé par l'article 122(2) CBE pour la présentation de la requête en restitutio in integrum, il convient de réparer cette omission en fixant un nouveau délai. S'il est remédié aux irrégularités d'un acte dans le délai ainsi fixé, cet acte est réputé accompli en temps voulu au sens où l'entend l'article 122(2) CBE.*

### Exposé des faits et conclusions

I. Au cours de la procédure d'opposition, la titulaire du brevet et requérante a reçu une notification en date du 13 juillet 1988, établie conformément à la règle 58(5) CBE, l'informant qu'aucune partie n'avait soulevé d'objections à l'encontre du texte dans lequel il était prévu de maintenir le brevet. Dans cette même notification, la requérante était également invitée à acquitter, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la notification, la taxe d'impression d'un nouveau fascicule du brevet européen et à produire une traduction des revendications modifiées dans les deux autres langues officielles de l'Office européen des brevets.

II. La requérante a acquitté la taxe d'impression

III. La requérante n'ayant pas produit de traduction des revendications modifiées, le brevet européen a été révoqué conformément à l'article 102(5) CBE, par décision en date du 8 décembre 1988, notifiée à la requérante le 12 décembre 1988.

IV. La requérante s'est pourvue contre cette décision par un acte de recours daté du 28 décembre 1988, reçu par l'Office le 2 janvier 1989, auquel elle a joint les traductions des revendications du brevet. Dans le mémoire exposant les motifs du recours, elle soutient que le fait qu'elle ait acquitté la taxe d'impression montre bien qu'elle avait l'intention à l'époque de produire également les traductions des revendications. Si ces revendications n'ont pas été communiquées, c'est tout simplement parce que, lors du déménagement effectué à la suite d'une réorganisation interne de l'entreprise, la notification de l'Office européen des brevets en date du 13 juillet 1988 avait été rangée dans un carton auquel elle n'était pas destinée. La requérante a demandé qu'il soit tenu compte de ces circonstances et qu'il soit fait droit à son recours.

V. La première instance a déféré le recours à la chambre de recours. Le rapporteur a signalé à la requérante que pour sa requête en restitutio in integrum contenue implicitement dans son acte de recours du 28 décembre 1988, elle n'avait ni acquitté la taxe de restitutio in integrum, ni apporté un commencement de preuve en ce qui concerne les faits et les justifications invoqués à l'appui de cette requête. La requérante a alors réglé immédiatement la taxe en question et, afin d'apporter un commencement de preuve en ce qui concerne les faits et les justifications invoqués à l'appui de sa requête, elle a

chen zwei notarielle eidesstattliche Versicherungen des Abteilungsleiters des Bereichs "Zentrale Verfahrenstechnik", zu dem auch das Patentwesen gehört, Herrn W., und der Sachbearbeiterin für die administrative Patentbearbeitung, Frau K., ein.

Frau K. erklärt an Eides Statt, daß infolge einer innerbetrieblichen Umorganisation ein Umzug habe durchgeführt werden müssen, für den sie die Akten in die Umlaufskartons eingesortiert habe. Aus ihr unerklärlichen Gründen sei dabei die Mitteilung nach Regel 58 (5) EPÜ vom 13. Juli 1988 in einen Stapel abzulegender Vorgänge geraten, so daß aus diesem Grund die Übersendung der Übersetzung der geänderten Patentansprüche unterblieben sei. Aufgrund der Widerrufsentscheidung vom 8. Dezember 1988 sei die Mitteilung nach Regel 58 (5) EPÜ gesucht und in den abzulegenden Akten aufgefunden worden.

Der Abteilungsleiter W. erklärt an Eides Statt, daß ihm Frau K. als beständig zuverlässige Mitarbeiterin für die administrative Patentbearbeitung bekannt sei und daß der zeitweilige Verlust der Mitteilung nach Regel 58 (5) EPÜ nur in einem einmaligen menschlichen Versagen der Mitarbeiterin zu suchen sei.

VI. Die Einsprechende hat sich zum Vorbringen der Beschwerdeführerin nicht geäußert.

#### Entscheidungsgründe

- Die Beschwerde entspricht Artikel 106 bis 108 sowie Regel 64 EPÜ und ist daher zulässig.
- Art. 102 (5) Satz 2 EPÜ bestimmt, daß das europäische Patent widerrufen wird, wenn die Übersetzung der geänderten Patentansprüche nicht rechtzeitig eingereicht wird. Da die Beschwerdeführerin innerhalb der Dreimonats-Frist der Regel 58 (5) EPÜ die Übersetzungen nicht eingereicht hatte, konnte die erste Instanz das Patent aus diesem Grunde widerrufen. Die Entscheidung ist zulässigerweise gemäß Nr. 11 der Mitteilung des Vizepräsidenten der Generaldirektion 2 des EPA vom 15. Juni 1984 (ABI. EPA 1984, 319) von einem Formalsachbearbeiter erlassen worden.
- Mit der Beschwerde hat die Patentinhaberin die fehlenden Übersetzungen eingereicht und gebeten, der Beschwerde abzuholen, da das Fristversäumnis auf einen unglücklichen Zufall zurückzuführen sei. Damit bittet die Beschwerdeführerin ersichtlich um Wiedereinsetzung in die versäumte Frist.

- Der Wiedereinsetzungsantrag ist rechtzeitig gestellt. Von der Fristversäumnis zur Einreichung der Übersetzungen der geänderten Patentansprüche hat die Beschwerdeführerin durch die Zustellung der Widerrufsentschei-

central process engineering department which dealt with patents, and by Mrs K., the employee in charge of patent administration.

In her statement Mrs K. affirms that internal reorganisation had necessitated a move, in preparation for which she had sorted and placed the files in removal cartons. For reasons she was unable to explain the communication under Rule 58(5) EPC of 13 July 1988 had in the process been put into a pile of material waiting to be filed, which was why the translation of the amended claims had not been despatched. On receipt of the decision to revoke the patent dated 8 December 1988, a search had been made for the said communication and it had indeed been found among the material awaiting filing.

The head of department, Mr W., affirms in his statement that Mrs K. is known to him as a consistently reliable member of staff with responsibility for administrative processing of patents and that the temporary loss of the communication under Rule 58(5) EPC could only be attributed to an exceptional and human error on her part.

VI. The opponent made no comment on the appellant's submission.

#### Reasons for the Decision

- The appeal complies with Articles 106 to 108 EPC and Rule 64 EPC and is therefore admissible.
- Article 102(5), second sentence, EPC provides that the European patent shall be revoked if the translation of the amended claims has not been filed in due time. As the appellant had not filed the translations within the three-month period laid down in Rule 58(5) EPC, the first instance was able to revoke the patent for this reason. The decision was issued admissibly by a formalities officer in accordance with point 11 of the Notice of the Vice-President of Directorate-General 2 of the EPO dated 15 June 1984 (OJ EPO 1984, 319).
- The patent proprietor filed the missing translations together with the appeal, requesting that the latter be allowed, as non-observance of the time limit had been due to a stroke of bad luck. The appellant was thereby evidently requesting re-establishment to enable the omitted act to be deemed to have been completed within the time limit.
- The application for re-establishment was filed in due time. The applicant was made aware of his failure to observe the time limit for filing the translations of the amended claims on 12 December 1988, the date on which

produit deux déclarations faites sous serment devant notaire, l'une par M. W., chef du département "Zentrale Verfahrenstechnik", compétent également pour les brevets, l'autre par Mme K., responsable du traitement administratif des dossiers de brevets.

Mme K. déclare sous serment qu'à la suite d'une réorganisation interne de l'entreprise, il a fallu effectuer un déménagement au cours duquel elle a rangé les dossiers dans des cartons. Pour des raisons qu'elle ne s'explique pas, la notification en date du 13 juillet 1988, établie conformément à la règle 58(5) CBE, a abouti dans une pile de dossiers à classer; c'est pourquoi il n'a pas été produit de traduction des revendications modifiées. Lorsqu'a été connue la décision de révocation en date du 8 décembre 1988, des recherches ont été entreprises et la notification établie conformément à la règle 58(5) CBE a été retrouvée parmi les dossiers à classer.

Le chef de département, M. W., a déclaré sous serment qu'à sa connaissance, Mme K. s'était toujours montrée une employée fiable pour ce qui concerne le traitement administratif des dossiers de brevets, et que la perte temporaire de la notification établie conformément à la règle 58(5) CBE ne pouvait être imputée qu'à une erreur commise exceptionnellement par cette collaboratrice.

VI. L'opposante n'a présenté aucune observation en réponse aux allégations de la requérante.

#### Motifs de la décision

- Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108 ainsi qu'à la règle 64 CBE; il est donc recevable.
- Aux termes de l'article 102(5), 2<sup>e</sup> phrase CBE, le brevet européen est révoqué si la traduction des revendications modifiées n'est pas produite dans les délais. Etant donné que la requérante n'avait pas produit les traductions dans le délai de trois mois visé à la règle 58(5) CBE, la première instance était en droit de révoquer le brevet pour ce motif. La décision de révocation a été prise par un agent des formalités dûment autorisé, en application du point 11 du Communiqué du Vice-Président de l'OEB chargé de la direction générale 2, en date du 15 juin 1984 (cf. JO OEB 1984, 319).
- La requérante a joint à son acte de recours les traductions manquantes et a demandé qu'il soit fait droit à son recours, la non-observation du délai étant imputable à un hasard malheureux. Elle demandait ainsi manifestement à être rétablie dans ses droits quant au délai non observé.
- La requête en restitutio in integrum a été présentée en temps voulu. Par la décision de révocation qui lui a été notifiée le 12 décembre 1988, la requérante a été informée qu'elle n'avait pas observé le délai de production des tra-

dung am 12. Dezember 1988 Kenntnis erhalten. Schon am 28. Dezember 1988, also sehr frühzeitig innerhalb der Zwei-Monats-Frist des Art. 122 (2) EPÜ bat die Beschwerdeführerin um Wiedereinsetzung und holte gleichzeitig die versäumte Handlung, nämlich die Einreichung der Übersetzung der geänderten Patentansprüche nach.

Entsprechend Art. 122 (3) EPÜ weist jedoch der Wiedereinsetzungsantrag zwei Mängel auf: Einmal hat die Beschwerdeführerin die zur Begründung der Wiedereinsetzung dienenden Tatsachen innerhalb der Zwei-Monats-Frist des Art. 122 (2) EPÜ nicht glaubhaft gemacht. Zum anderen hat sie die Wiedereinsetzungsgebühr erst auf den aufklärenden Hinweis des Berichterstatters vom 3. Mai 1989 mit ihrem Schreiben vom 9. Mai 1989, eingegangen am 18. Mai 1989 eingezahlt. Da die Wiedereinsetzungsfrist des Art. 122 (2) EPÜ zwei Monate nach dem Wegfall des Hindernisses (12. Dezember 1988) am 12. Februar 1989 abgelaufen war, ist die Zahlung der Wiedereinsetzungsgebühr und die Einreichung der Glaubhaftmachungsmittel am 18. Mai 1989 an sich verspätet.

5. Aus folgenden Gründen hält die Kammer gleichwohl den Wiedereinsetzungsantrag entsprechend Art. 122 (2) EPÜ für zulässig:

Das Wiedereinsetzungsbegehren hat die Patentinhaberin dem Europäischen Patent sehr rechtzeitig innerhalb der zweimonatigen Wiedereinsetzungsfrist, die am 12. Februar 1989 ablief, nämlich am 2. Januar 1989 eingereicht. Das Europäische Patentamt konnte somit innerhalb der Wiedereinsetzungsfrist feststellen, daß ein sachlich erfolgversprechender Wiedereinsetzungsantrag vorlag, der jedoch zwei klare Mängel hinsichtlich seiner Zulässigkeit aufwies, nämlich das Fehlen der Wiedereinsetzungsgebühr und das Fehlen der Glaubhaftmachung von Tatsachen, die die Wiedereinsetzung begründen sollen.

Bei einer solchen Sachlage gebietet der Grundsatz von Treu und Glauben, der das Verhältnis zwischen den Parteien und dem Europäischen Patentamt beherrscht (vgl. J 3/87 vom 3. Dezember 1987, ABI. EPA 1989, 3; J 2/87 vom 20. Juli 1987, ABI. EPA 1988, 330), daß das Europäische Patentamt nicht schweigt, sondern den Antragsteller auf offensichtliche Mängel seiner Verfahrenshandlung aufmerksam macht. Eine solche Pflicht zur Aufklärung besteht jedenfalls dann, wenn wie im vorliegenden Fall die Beseitigung der offensichtlichen Mängel noch innerhalb der Wiedereinsetzungsfrist erwartet werden kann. Hätte die erste Instanz nach Eingang des Wiedereinsetzungsantrages

he was notified of the decision to revoke the patent. On 28 December 1988, i.e. at a very early stage in the two-month period laid down in Article 122(2) EPC, the appellant applied for re-establishment and at the same time completed the omitted act by filing the translation of the amended claims.

Under Article 122(3) EPC, however, the application has two deficiencies. Firstly, the appellant did not set out the facts on which application for re-establishment relied within the two-month period laid down in Article 122(2) EPC. Secondly, he only paid the fee for re-establishment - in response to the rapporteur's communication dated 3 May 1989 - with his letter dated 9 May 1989 and received on 18 May 1989. As the time limit laid down in Article 122(2) EPC had expired two months after the removal of the cause of non-compliance with the time limit (12 December 1988) on 12 February 1989, he was actually too late through paying the fee for re-establishment and filing the substantiating facts only on 18 May 1989.

5. The Board nonetheless deems the application for re-establishment in accordance with Article 122(2) EPC to be admissible on the following grounds:

The patent proprietor filed the request with the European Patent Office for re-establishment very promptly on 2 January 1989, well within the two-month time limit which expired on 12 February 1989. The EPO was thus able to ascertain within the said time limit that an application had been filed and could expect to be successful on its merits, but that it had two clear deficiencies with regard to its admissibility, i.e. the fee for re-establishment had not been paid and the facts intended as substantiation of the application had not been filed.

Under such circumstances the principles of good faith governing the relations between the parties and the European Patent Office (cf. decision J 3/87 dated 3 December 1987, OJ EPO 1989, 3; decision J 2/87 dated 20 July 1987, OJ EPO 1988, 330) demand that the European Patent Office should not fail to draw the appellant's attention to obvious deficiencies in his acts. This obligation certainly exists if, as in the present case, the obvious deficiencies can be expected to be remedied within the time limit for re-establishment. If the first instance had, in a communication, pointed out to the appellant, after receiving his application for re-establishment, that it did

ductions des revendications modifiées. Dès le 28 décembre 1988, c'est-à-dire au début du délai de deux mois fixé par l'article 122(2) CBE, la requérante a présenté une requête en restitutio in integrum et a simultanément accompli l'acte qui ne l'avait pas été, à savoir la production de la traduction des revendications modifiées.

Toutefois, la requête en restitutio in integrum présente deux irrégularités au regard de l'article 122(3) CBE: d'une part, la requérante n'a pas indiqué\*) à l'OEB, dans le délai de deux mois fixé par l'article 122(2) CBE, les faits et les justifications invoqués à l'appui de sa requête, d'autre part, elle n'a acquitté la taxe de restitutio in integrum par courrier du 9 mai 1989, reçu le 18 mai 1989, qu'en réponse à l'avertissement donné le 3 mai 1989 par le rapporteur. Le délai fixé par l'article 122(2) CBE pour la présentation de la requête en restitutio in integrum ayant expiré le 12 février 1988, deux mois après la cessation de l'empêchement (le 12 décembre 1988), le paiement de la taxe de restitutio in integrum ainsi que la production, le 18 mai 1989, des commencements de preuve, n'ont pas été effectués dans les délais.

5. La Chambre estime néanmoins que la requête en restitutio in integrum est recevable au regard de l'article 122(2) CBE, et ceci pour les raisons suivantes:

La titulaire du brevet a présenté bien à temps, le 2 janvier 1989, sa requête en restitutio in integrum à l'Office européen des brevets, respectant le délai de deux mois, expirant le 12 février 1989, qui était prévu à cet effet. L'Office européen des brevets a donc pu constater avant l'expiration de ce délai que la requête formulée avait, quant au fond, de bonnes chances d'aboutir, mais qu'elle présentait deux irrégularités manifestes pour ce qui est de sa recevabilité, la taxe de restitutio in integrum n'ayant pas été acquittée et aucun commencement de preuve n'ayant été fourni en ce qui concerne les faits et les justifications invoqués à l'appui de cette requête.

Dans une situation comme celle-là, le principe de la bonne foi qui doit régir les relations entre l'OEB et les parties à la procédure (cf. décisions J 3/87 en date du 3 décembre 1987 (JO OEB 1989, 3) et J 2/87 en date du 20 juillet 1987 (JO OEB 1988, 330)) veut que l'Office européen des brevets réagisse et signale à l'auteur de la requête les irrégularités manifestes dont son acte est entaché. Il est en tout cas tenu d'informer l'auteur de la requête, lorsqu'il y a lieu de penser, comme c'est le cas en l'occurrence, qu'il est encore possible de remédier à ces irrégularités manifestes dans le délai fixé pour la présentation de la requête en restitutio in integrum. Si la première instance

\* La traduction de cette expression correspond à la version française de l'article 122(3). La version allemande correspondante "glaubhaft gemacht" se traduirait littéralement par "apporter un commencement de preuve en ce qui concerne".

den Antragsteller darauf hingewiesen, daß sein Wiedereinsetzungsantrag nicht den gesetzlichen Erfordernissen entspricht, weil Glaubhaftmachung und Gebühr fehlen, so wären vom Antragsteller diese Mängel mit Sicherheit noch innerhalb der gesetzlichen Wiedereinsetzungsfrist beseitigt worden, da hierfür genügend Zeit, nämlich rund sechs Wochen, zur Verfügung stand.

not meet the legal requirements because the statement containing the substantiating facts and the fee were missing, the applicant would surely have remedied these deficiencies within the legal time limit for re-establishment, as he still had sufficient time - i.e. about six weeks - in which to do so.

avait signalé à l'auteur de la requête, après réception de la requête en *restitutio in integrum*, que cette requête ne remplissait pas les conditions réglementaires du fait que la taxe n'avait pas été acquittée et qu'il n'existe pas de commencement de preuve, l'auteur de la requête aurait certainement remédié à ces irrégularités dans le délai réglementaire fixé pour la présentation d'une requête en *restitutio in integrum*, étant donné qu'il disposait à cet effet de six semaines environ, ce qui est un délai suffisant.

Die erste Instanz hat dem Antragsteller einen solchen aufklärenden Hinweis nicht gegeben. Das Unterlassen eines rechtlich gebotenen Hinweises durch das Europäische Patentamt darf aber nicht zu einem Rechtsverlust beim Antragsteller führen, der einen solchen aufklärenden Hinweis hätte erwarten können. Daher ist es zur Vermeidung eines ungerechtfertigten Rechtsverlustes beim Antragsteller erforderlich, daß dieser Hinweis mit einer Fristsetzung zur Behebung der Mängel mit der Folge nachgeholt wird, daß die Behebung der Mängel innerhalb der gesetzten Frist als rechtzeitig im Sinne des Art. 122 (2) EPÜ anzusehen ist. Nach Auffassung der Kammer geht es nicht an, daß im Verfahren vor dem Europäischen Patentamt ein Antragsteller einen endgültigen Rechtsverlust erleidet, nur weil das Europäische Patentamt eine gebotene Aufklärung unterlassen hat. Das Europäische Patentamt darf nicht untätig mit ansehen, wie ein nicht vertretener Patentinhaber infolge eines offensichtlich leicht behebbaren Mangels seines Wiedereinsetzungsantrages ein wertvolles Recht, nämlich sein Patent verliert.

Unter Anwendung von Art. 111 (1) EPÜ hat die Beschwerdekommission den gebotenen aufklärenden Hinweis nachgeholt. Daraufhin hat die Patentinhaberin umgehend die Wiedereinsetzungsgebühr gezahlt und die Tatsachen, die dem Wiedereinsetzungsantrag begründen sollen, durch Vorlage von eidesstattlichen Versicherungen glaubhaft gemacht. Damit ist der Wiedereinsetzungsantrag als zulässig anzusehen.

The first instance did not send the applicant such a communication. The European Patent Office's failure to issue such notification required by law must not, however, lead to a loss of rights for an applicant, who could have expected to be informed. It is therefore necessary, in order to avoid an unjustified loss of an applicant's rights, that a communication of this nature should be sent and a time limit set for remedying the deficiencies, so that they may thus be deemed to have been removed in due time within the meaning of Article 122(2) EPC. In the Board's view an applicant cannot be allowed to suffer a definitive loss of rights in proceedings before the European Patent Office just because the latter has failed to issue the necessary communication. The Office must not sit by and watch as an unrepresented patent proprietor loses a valuable right, i.e. his patent, because his application for re-establishment contains a deficiency which is obviously easy to correct.

La première instance n'a pas signalé ces irrégularités à l'auteur de la requête. Or, le fait que l'Office ait manqué à cette obligation ne doit pas entraîner de perte de droit pour l'auteur de la requête qui aurait pu attendre de l'Office qu'il lui signale ces irrégularités. Par conséquent, afin de ne pas faire subir à l'auteur de la requête une perte de droit injustifiée, il y a lieu de lui signaler ces irrégularités en lui fixant un délai pour y remédier, l'auteur de la requête étant considéré comme ayant remédié aux irrégularités en temps voulu au sens de l'article 122(2) CBE s'il respecte le délai qui lui a été imparti. La Chambre estime qu'il ne convient pas qu'au cours d'une procédure devant l'Office européen des brevets l'auteur d'une requête subisse une perte de droits définitive simplement parce que l'Office ne l'a pas averti comme il l'aurait dû. L'Office ne doit pas rester inactif lorsqu'un titulaire de brevet qui n'a pas désigné de représentant va perdre un droit précieux, à savoir son brevet, en raison d'une irrégularité à laquelle il est manifestement facile de remédier.

In pursuance of Article 111(1) EPC the Board of Appeal sent the required communication. The patent proprietor thereupon immediately paid the fee for re-establishment and set out the facts intended to substantiate the application for such re-establishment by submitting affidavits. The application is thereby deemed to be admissible.

En application de l'article 111(1) CBE, la Chambre a averti l'auteur de la requête, comme il aurait fallu le faire. Le titulaire du brevet a alors acquitté sans retard la taxe de *restitutio in integrum*; elle a également produit des déclarations sous serment qui constituent un commencement de preuve en ce qui concerne les faits et les justifications invoqués à l'appui de sa requête en *restitutio in integrum*. Par conséquent, la requête en *restitutio in integrum* doit être considérée comme recevable.

6. Der Wiedereinsetzungsantrag ist auch begründet, da die Patentinhaberin trotz aller nach den gegebenen Umständen gebotenen Sorgfalt verhindert worden war, gegenüber dem Europäischen Patentamt die Frist zur Einreichung der Übersetzung der Patentansprüche einzuhalten. Die Mitteilung nach Regel 58 (5) EPÜ geriet im Rahmen einer innerbetrieblichen Umorganisation und einem damit verbundenen Umzug in einen falschen Umsugskarton, so daß die Mitteilung nicht der zuständigen Abteilung der Patentinhaberin zugeleitet wurde. Diese Tatsache, die zur Versäumung der Frist führte, stellt einen isolierten Fehler dar, wie er trotz sorgfältiger Organisation eines Betriebes nicht ausgeschlossen werden kann (vgl. Entscheidung vom 21. October 1986 J 2/86 und J 3/86, ABI. EPA 1987, 362). Daher sind die Voraussetzungen für eine Wieder-

6. The application is also justified, as, in spite of taking all due care necessitated by the circumstances, the patent proprietor had been prevented from observing the time limit for filing the translation of the claims with the European Patent Office. In the course of internal reorganisation and the removals this entailed, the Rule 58(5) EPC communication was put into the wrong removal carton and consequently did not reach the patent proprietor's department responsible. This fact, which led to non-observance of the time limit, constitutes an isolated mistake such as cannot be ruled out despite careful company organisation (cf. decision J 2/86 and J 3/86 dated 21 October 1986, OJ EPO 1987, 362). The conditions are therefore met for a re-establishment of rights under Article 122 EPC to enable the omitted act - the filing of the

6. La requête en *restitutio in integrum* est par ailleurs fondée, puisque la titulaire, bien qu'ayant fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, a été empêchée d'observer le délai qui lui était imparti par l'Office européen des brevets pour produire la traduction des revendications du brevet. Lors d'un déménagement effectué dans le cadre d'une réorganisation interne de l'entreprise, la notification établie conformément à la règle 58(5) CBE a été rangée dans un carton auquel elle n'était pas destinée, de sorte qu'elle n'a pas été transmise au département compétent de l'entreprise titulaire du brevet, ce qui a entraîné la non-observation du délai; il s'agit là d'une erreur isolée dont le risque ne peut être exclu, même dans une entreprise où il est apporté le plus grand soin à l'organisation (cf. décisions J 2/86 et J 3/86 en

einsetzung nach Art. 122 EPÜ in die versäumte Frist zur Einreichung der Übersetzungen der Patentansprüche gegeben.

7. Mit der Gewährung der Wiedereinsetzung ist der Patentinhaber in den vorigen Stand wieder eingesetzt, d. h. er ist so zu behandeln, als ob er die Frist zur Einreichung der Übersetzungen der Ansprüche nicht versäumt hätte. Daher war die angefochtene Entscheidung, die auf dem Fristverjährnis beruhte, aufzuheben.

translations - to be deemed to have been completed within the time limit.

7. The granting of re-establishment of rights means that the patent proprietor is to be treated as if he had not failed to observe the time limit for filing the translations of the claims. The contested decision, which was founded on non-observance of the time limit, therefore has to be set aside.

date du 21 octobre 1986, JO OEB 1987, 362). La requérante réunit donc les conditions exigées pour pouvoir être rétablie dans ses droits, conformément à l'article 122CBE, en ce qui concerne le délai de production des traductions des revendications.

7. Du fait de l'octroi de la *restitution in integrum*, la titulaire du brevet est rétablie dans ses droits, c'est-à-dire qu'il y a lieu de la traiter comme si elle avait observé le délai de production des traductions des revendications. Il convient donc d'annuler la décision attaquée, qui avait été prise en raison de la non-observation de ce délai.

#### **Entscheidungsformel**

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

1. Der Patentinhaberin wird Wiedereinsetzung in die versäumte Frist zur Einreichung der Übersetzungen der Patentansprüche gewährt.
2. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
3. Die Sache wird zur Fortsetzung des Verfahrens an die erste Instanz zurückverwiesen.

#### **Order**

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

1. The patent proprietor is granted re-establishment of rights to enable the omitted act - the filing of translations of the claims - to be deemed to have been completed within the time limit.
2. The impugned decision is set aside.
3. The case is remitted to the first instance for continuation of the proceedings.

#### **Dispositif**

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

1. La titulaire du brevet est rétablie dans ses droits quant au délai de production des traductions des revendications.
2. La décision attaquée est annulée.
3. L'affaire est renvoyée à la première instance, à charge pour elle de poursuivre la procédure.

## MITTEILUNGEN DES EUROPÄISCHEN PATENTAMTS

### Forschungsfonds der Europäischen Patentorganisation im Jahre 1990

Aus dem im Jahr 1987 zur Förderung von Forschungsarbeiten über den Erfindungsschutz errichteten Forschungsfonds der EPO werden im Jahr 1990\*) zwei wissenschaftliche Studien gefördert.

Insgesamt fünf Förderungsanträge aus drei Vertragsstaaten (DE, GB, IT) sind 1990 eingegangen. Nach Stellungnahme des Forschungsbeirats hat der Präsident des EPA entschieden, die folgenden zwei Studien mit Mitteln des Forschungsfonds zu fördern:

- "Schutz biotechnologischer Erfindungen durch Patent und Sortenschutzrecht im Gemeinschaftsrecht und im italienischen Recht" (IT)

- "Wirtschaftspolitische Bedeutung des europäischen Patentsystems im Urteil kleinerer und größerer Unternehmen in ausgewählten Ländern" (DE).

Für diese Studien werden insgesamt 107 000 DEM Fördermittel bereitgestellt.

Stichtag für die Stellung von Förderungsanträgen für das Jahr 1991 ist der **1. März 1991**.

## INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

### Research Fund of the European Patent Organisation in 1990

In 1990\*) two scientific studies were granted financial support from the Research Fund of the EPO set up in 1987 to encourage research on the protection of inventions.

Five applications for grant were received in 1990 from three Contracting States (DE, GB, IT). After hearing the views of the Research Advisory Board the President of the EPO decided to grant financial support to two studies concerned with the following topics:

- "The protection of biotechnological inventions in Community and Italian law by means of patents and plant breeders' rights" (IT)

- "The economic and political implications of the European patent system for small and medium-sized enterprises in specific countries" (DE).

Grants for the above studies together total DEM 107000.

The deadline for submissions of applications for 1991 is **1 March 1991**.

## COMMUNICATIONS DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

### Fonds de recherche de l'Organisation européenne des brevets en 1990

Institué en 1987 pour promouvoir la recherche dans le domaine de la protection des inventions, le Fonds de recherche de l'OEB a accordé, pour l'année 1990\*, une aide financière à deux études scientifiques.

Au total, cinq demandes d'aide financière provenant de trois Etats contractants (DE, GB, IT) ont été reçues en 1990. Après avoir recueilli l'avis de la Commission consultative pour la recherche, le Président de l'OEB a décidé de soutenir deux études qui portent sur les thèmes suivants:

- "La protection des inventions biotechnologiques en droit communautaire et italien au moyen du brevet et du droit d'obtenteur" (IT)

- "L'impact politico-économique du système européen des brevets tel que le voient les petites et moyennes entreprises d'un certain nombre d'Etats" (DE)

Une aide d'un montant global de 107 000 DEM a été allouée pour soutenir ces études.

La date limite pour le dépôt des demandes d'aide financière pour l'année 1991 est fixée au **1<sup>er</sup> mars 1991**.

\*) Für das Jahr 1989, vgl. ABI. EPA 1989, 364.

\*) For 1989, see OJ EPO 1989, 364.

\*) Pour l'année 1989, cf. JO OEB 1989, 364.

**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 \*)**

**CH Schweiz / Switzerland / Suisse****Änderungen I Amendments / Modifications**

Hugot, Alain (FR)  
Avenue Nestlé, 55  
CH-1800 Vevey

Johansson, Lars-Erik (SE)  
Patech S.A.  
Chemin des Vignes  
CH-1027 Lonay

Nachmansohn, Karl (CH)  
c/o PPS Polyvalent Patent Service AG  
Mellingerstrasse 1  
CH-5400 Baden

**DE Bundesrepublik Deutschland / Federal Republic of Germany / République fédérale d'Allemagne****Änderungen I Amendments / Modifications**

Arendt, Helmut (DE)  
Alte Dorfstraße 16  
D-3160 Lehrte OT Arpke

Bauer, Robert (DE)  
Patentanwälte Boeters & Bauer  
Bereiteranger 15  
D-8000 München 90

Boeters, Hans Dietrich (DE)  
Patentanwälte Boeters & Bauer  
Bereiteranger 15  
D-8000 München 90

Heumann, Christian (DE)  
Behr GmbH & Co.  
Patentabteilung  
Mauserstraße 3  
Postfach 30 09 20  
D-7000 Stuttgart 30

Keller, Günter (DE)  
Lederer, Keller & Riederer  
Lucile-Grahn-Straße 22  
D-8000 München 80

Lange, Hans-Heinrich (DE)  
Hüls AG Troisdorf  
Drachenfelssstraße 35  
D-5210 Troisdorf

Lederer, Franz (DE)  
Lederer, Keller & Riederer  
Lucile-Grahn-Straße 22  
D-8000 München 80

Meyer-Roxlau, Reiner Ferdinand (DE)  
Anwaltskanzlei  
Wey & Partner  
Widenmeyerstraße 49  
D-8000 München 22

Riederer Freiherr von Paar zu Schönau, Anton (DE)  
Lederer, Keller & Riederer  
Freyung 615  
Postfach 2664  
D-8300 Landshut

Schumacher, Horst (DE)  
Frühlingstraße 43A  
(Ecke Holunderweg)  
D-4300 Essen 1

**Löschungen / Deletions / Radiations**

Boldt, Willi (DE) - R. 102(2)a  
Höllsteinstraße 76 D  
D-6380 Bad Homburg v.d. Höhe 1

Schellhorn, Kurt (DE) - R. 102(1)  
Tattenbachstraße 9  
D-8000 München 22

Schön, Alfred (DE) - R. 102(2)a  
Isartorplatz 6  
D-8000 München 2

**FR Frankreich / France****Änderungen / Amendments / Modifications**

Célanie, Christian (FR)  
Giat Industries SA  
13, route de la Minière  
F-78034 Versailles Cedex

Dupuis, François (FR)  
Cabinet Laurent et Charras  
3, place de l'Hôtel-de-Ville  
F-42000 Saint-Etienne

\*) Alle in der Liste der zugelassenen Vertreter eingetragenen Personen sind Mitglieder des Instituts (EPI-Generalsekretariat Erhardstraße 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, Erhardstrasse 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 Erhardstrasse 27, D-8000 Munich 2, Tel. 089/2017080 Tx 5/216834, FAX 089/2021548).

Kessler, Jacques C. (FR)  
B.P. 515  
F-75017 Paris Cedex

Laurent, Michel (FR)  
Cabinet Laurent et Charras  
20, rue Louis Chirpaz  
B.P. 32  
F-69131 Ecully Cedex

Morelle, Guy Georges Alain (FR)  
Cabinet Morelle & Bardou  
Société Civile  
4-5, boulevard de la Méditerranée  
F-31400 Toulouse

#### Löschungen / Deletions / Radiations

Maisonnier, Jean (FR) - R. 102(2)a)  
28, rue Servient  
F-69003 Lyon

### GB Vereinigtes Königreich / United Kingdom / Royaume-Uni

#### Änderungen / Amendments / Modifications

Bristow, Stephen Robert (GB)  
Pilkington plc  
Group Patents Department  
Prescot Road  
GB-St. Helens, Merseyside WA10 3TT

Denton, Michael John (GB)  
Patent Section  
Vauxhall Motors Limited  
1st Floor  
Gideon House  
26 Chapel Street  
GB-Luton, Bedfordshire LU1 2SE

Farrow, Robert Michael (GB)  
Rover Group Limited  
Patent and Trade Mark Department  
Cowley Body Plant  
GB-Cowley, Oxford OX4 5NL

Fletcher Watts, Susan J. (GB)  
Esso Engineering (Europe) Limited  
Patents and Licences  
Mailpoint 72  
Esso House  
Ermyn Way  
GB-Leatherhead, Surrey KT22 8XE

Haines, Arthur Donald (GB)  
Patent Section  
Vauxhall Motors Limited  
1st Floor  
Gideon House  
26 Chapel Street  
GB-Luton, Bedfordshire LU1 2SE

Halliwell, Anthony Charles (GB)  
Pilkington plc  
Group Patents Department  
Prescot Road  
GB-St. Helens, Merseyside WA10 3TT

Harrison, Michael Robert (GB)  
Michael Harrison & Company  
22 The Grange Road  
GB-Leeds LS16 6HA

Holliday, Frank (GB)  
Marks & Clerk  
57-60 Lincoln's Inn Fields  
GB-London WC2A 3LS

Jackson, Thomas Victor (GB)  
Pilkington plc  
Group Patents Department  
Prescot Road  
GB-St. Helens, Merseyside WA10 3TT

Mitchell, Alan (GB)  
Esso Engineering (Europe) Ltd.  
Patents & Licences  
Mailpoint 72  
Esso House  
Ermyn Way  
GB-Leatherhead, Surrey KT22 8XE

Moody, Colin James (GB)  
Philips Electronic  
and Associated Industries Limited  
Patents and Trade Marks Department  
Philips House  
188 Tottenham Court Road  
GB-London W1P 9LE

Somers, Harold Arnold (GB)  
Esso Engineering (Europe) Ltd.  
Patents & Licences  
Mailpoint 72  
Esso House  
Ermyn Way  
GB-Leatherhead, Surrey KT22 8XE

Turner, Donald Gordon (GB)  
Theodore Goddard & Co.  
150 Aldersgate Street  
GB-London EC1A 4EJ

Wilson, Michael John (GB)  
Patents and Agreements Division  
B P International Limited  
Sunbury Research Centre  
Chertsey Road  
GB-Sunbury-on-Thames, Middlesex TW16 7LN

### IT Italien / Italy / Italie

#### Änderungen / Amendments / Modifications

Beeckmans, Roger (BE)  
Istituto G. Donegani S.p.A.  
Patents & Licensing Dept.  
Offices c/o Enichem S.p.A.  
Via Medici del Vascello, 26  
I-20138 Milano

Ciocca, Gianluigi (IT)  
Istituto G. Donegani S.p.A.  
Patents & Licensing Dept.  
Offices c/o Enichem S.p.A.  
Via Medici del Vascello, 26  
I-20138 Milano

Cotti, Luigi (IT)  
Istituto G. Donegani S.p.A.  
Patents & Licensing Dept.  
Offices c/o Enichem S.p.A.  
Via Medici del Vascello, 26  
I-20138 Milano

Gioffreda, Fernando (IT)  
Istituto G. Donegani S.p.A.  
Patents & Licensing Dept.  
Offices c/o Enichem S.p.A.  
Via Medici del Vascello, 26  
I-20138 Milano

Pelagatti, Giovanni (IT)  
 Istituto G. Donegani S.p.A.  
 Patents & Licensing Dept.  
 Offices c/o Enichem S.p.A.  
 Via Medici del Vascello, 26  
 I-20138 Milano

Savi, Camillo (IT)  
 IBM Italia S.p.A.  
 Casella Postale 137  
 I-20090 Segrate (Milano)

Simeoni, Lucio (IT)  
 Istituto G. Donegani S.p.A.  
 Patents & Licensing Dept.  
 Offices c/o Enichem S.p.A.  
 Via Medici del Vascello, 26  
 I-20138 Milano

Strini, Giorgio (IT)  
 c/o Società Italiana Brevetti S.p.A.  
 Piazza di Pietra 39  
 I-00186 Roma

### NL Niederlande / Netherlands / Pays-Bas

#### Änderungen / Amendments / Modifications

Siemens, André M.E. (NL)  
 Siemens & Cie.  
 Octrooi-en Merkenbureau  
 Roskam 8  
 NL-4813 GZ Breda

#### Löschen / Deletions / Radiations

Chavannes, Louis Boedy (NL) - R. 102(2)a  
 Vereenigde Octrooibureaux  
 Nieuwe Parklaan 107  
 NL-2587 BP 's-Gravenhage

### SE Schweden / Sweden / Suède

#### Änderungen / Amendments / Modifications

Kristiansen, Alf P. (NO)  
 Albihn West  
 Stora Nygatan 15  
 Box 142  
 S-401 22 Göteborg

Siebmanns, Hubertus (SE)  
 Gotapatent AB  
 Box 154  
 S-561 22 Huskvarna

Siebmanns, Sigrid (DE)  
 Gotapatent AB  
 Box 154  
 S-561 22 Huskvarna

## INTERNATIONALE VERTRÄGE

### PCT

#### I. Beitritt Griechenlands

1. Am **9. Oktober 1990** tritt der Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) für **Griechenland** in Kraft.

Ab diesem Zeitpunkt können griechische Staatsangehörige und Personen mit Sitz oder Wohnsitz in Griechenland internationale Anmeldungen nach dem PCT einreichen und alle gemäß Artikel 9 PCT zur Einreichung internationaler Anmeldungen berechtigten Personen Griechenland als Bestimmungsstaat angeben.

2. Gemäß der Beitrittsurkunde ist **Kapitel II PCT** (betreffend die internationale vorläufige Prüfung) für **Griechenland nicht verbindlich**.

Griechische Staatsangehörige und Personen mit Sitz oder Wohnsitz in Griechenland können daher keinen Antrag auf internationale vorläufige Prüfung stellen.

Ferner können Anmelder aus anderen PCT-Vertragsstaaten, für die Kapitel II PCT verbindlich ist, Griechenland für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung nicht auswählen. Wird Griechenland jedoch zusammen mit mindestens einem anderen Vertragsstaat des EPÜ, für den Kapitel II PCT verbindlich ist<sup>1)</sup>, in einer internationalen Anmeldung für ein europäisches Patent bestimmt, so gilt die Frist von 30 Monaten für den Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA gemäß Artikel 39(1) PCT auch für Griechenland, wenn der andere Staat vor Ablauf des **19. Monats** seit dem Prioritätsdatum der internationalen Anmeldung ausgewählt worden ist.

3. Mit Inkrafttreten des PCT für Griechenland **ist dieser Vertrag für alle EPÜ-Vertragsstaaten in Kraft**.

Infolgedessen ist es künftig möglich, zum Zweck des Erhalts eines europäischen Patents im Antrag für die internationale Anmeldung (Formblatt PCT/RO/101, Feld Nr. V, Kästchen "EP") sämtliche EPÜ-Vertragsstaaten zu bestimmen. Entrichtet der Anmelder für diese gemeinsame Bestimmung eine einzige PCT-Bestimmungsgebühr nach Regel 15.1 PCT, so kann er seine Entscheidung über den räumlichen Geltungsbereich der Euro-PCT-Anmeldung bis zum Ablauf der Frist nach Regel 104b(1) EPÜ für die Entrichtung der nationalen Gebühr und der europäischen Benennungsgebühren nach Artikel 79(2) EPÜ aufschieben.

<sup>1)</sup> Zur Zeit alle Vertragsstaaten des EPÜ außer der Schweiz, Spanien und Liechtenstein

## INTERNATIONAL TREATIES

### PCT

#### I. Accession of Greece

1. On **9 October 1990** the Patent Cooperation Treaty (PCT) will enter into force for **Greece**.

Nationals and residents of Greece will then be able to file international applications under the PCT and all persons entitled to file international applications under Article 9 PCT may designate Greece.

2. According to its instrument of accession Greece **is not bound by Chapter II** (concerning international preliminary examination) **of the PCT**.

Therefore, nationals and residents of Greece may not file a demand for international preliminary examination.

Nor may applicants from other PCT Contracting States bound by Chapter II elect Greece for international preliminary examination; however, if Greece is designated in the international application, with a view to obtaining a European patent, together with at least one other State party to the EPC which is bound by PCT Chapter II<sup>1)</sup> the 30 month time limit for entry into the regional phase before the European Patent Office under Article 39(1) PCT also applies to Greece if the other State has been elected prior to the expiry of **19 months** from the priority date of the international application.

3. Once the PCT enters into force for Greece **it will be applicable to all the EPC Contracting States**.

Applicants will thereafter be able to designate in the international request form (Form PCT/RO/101, Box No. V, check box "EP") all the EPC Contracting States with a view to obtaining a European patent. Paying a single PCT designation fee under Rule 15.1 PCT for that blanket designation will enable the applicant to postpone his decision on the countries to be covered by the Euro-PCT application until expiry of the period under Rule 104b(1) EPC for paying the national fee and the European designation fees payable under Article 79(2) EPC.

<sup>1)</sup> At present all EPC Contracting States except Liechtenstein, Spain and Switzerland.

## TRAITES INTERNATIONAUX

### PCT

#### I. Adhésion de la Grèce

1. Le Traité de coopération en matière de brevets (PCT) entrera en vigueur à l'égard de la **Grèce le 9 octobre 1990**.

A partir de cette date, les nationaux de ce pays et les personnes qui y sont domiciliées pourront déposer des demandes internationales au titre du PCT et l'ensemble des déposants habilités à déposer des demandes internationales conformément à l'article 9 PCT pourront désigner la Grèce.

2. Conformément à son instrument d'adhésion, la Grèce **n'est pas liée par les dispositions du chapitre II du PCT** (concernant l'examen préliminaire international).

En conséquence, les nationaux de la Grèce et les personnes qui y sont domiciliées ne peuvent pas déposer une demande d'examen préliminaire international.

En outre, les déposants des autres Etats contractants du PCT liés par le chapitre II ne peuvent pas élire la Grèce aux fins de l'examen préliminaire international. Si, toutefois, la Grèce est désignée dans une demande internationale en vue de l'obtention d'un brevet européen avec au moins un autre Etat partie à la CBE lié par le chapitre II du PCT<sup>1)</sup> le délai de 30 mois pour l'entrée dans la phase régionale auprès de l'OEB en vertu de l'article 39(1) PCT s'applique également à la Grèce, à condition que cet autre Etat ait été élu avant l'expiration du **19<sup>e</sup> mois** à compter de la date de priorité de la demande internationale.

3. A partir de la date d'entrée en vigueur du PCT à l'égard de la Grèce, **ce traité sera applicable à l'égard de l'ensemble des Etats contractants de la CBE**.

En conséquence, il sera dorénavant possible de désigner aux fins de l'obtention d'un brevet européen l'ensemble des Etats de la CBE dans la requête à l'appui d'une demande internationale (formulaire PCT/RO/101, cadre n° V, case "EP"). En acquittant une taxe de désignation PCT unique en vertu de la règle 15.1 PCT pour cette désignation globale, le déposant pourra, dès lors, différer sa décision relative à la portée territoriale de la demande euro-PCT jusqu'à l'expiration du délai prévu à la règle 104ter(1) CBE pour l'acquittement de la taxe nationale et des taxes de désignation européennes dues en vertu de l'article 79(2) CBE.

<sup>1)</sup> Actuellement, tous les Etats contractants de la CBE sauf l'Espagne, la Suisse et le Liechtenstein.

4. Weitere Informationen werden veröffentlicht, sobald Griechenland Durchführungsbestimmungen zum PCT erlassen hat.

## **II. Tätigkeit des EPA als Internationale Recherchenbehörde und als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde**

a) Seit dem **1. Juli 1990** setzt das EPA seine Tätigkeit als Internationale Recherchenbehörde (ISA) für die beim **japanischen Patentamt** in englischer Sprache eingereichten internationalen Anmeldungen und als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde (IPEA) für diejenigen der vorstehend genannten internationalen Anmeldungen fort, für die das EPA den internationalen Recherchenbericht erstellt hat. Die Beschränkung der Zahl der vom EPA zur internationalen Recherche und internationalen vorläufigen Prüfung angenommenen internationalen Anmeldungen auf **200** pro Jahr wurde aufgehoben.

b) Ferner setzt das EPA seit **1. Juli 1990** seine Tätigkeit als IPEA für die beim **Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten** eingereichten internationalen Anmeldungen fort, für die das EPA den internationalen Recherchenbericht erstellt hat. Die Beschränkung der Zahl der vom EPA angenommenen internationalen Anmeldungen auf **500** pro Jahr wurde aufgehoben.

## **III. Republik Korea- Kapitel II PCT**

Die Republik Korea hat ihre Erklärung gemäß Artikel 64 (1) a) PCT, wonach Kapitel II PCT für sie nicht verbindlich sein soll, mit Wirkung vom **1. September 1990** zurückgenommen.

Die Zurücknahme dieser Erklärung bewirkt, daß ab 1. September 1990:

a) Staatsangehörige der Republik Korea und Personen mit Wohnsitz in der Republik Korea Anträge auf internationale vorläufige Prüfung ihrer internationalen Anmeldungen stellen können;

b) die Republik Korea im Antrag auf internationale vorläufige Prüfung oder in einer nachträglichen Auswahlerklärung ausgewählt werden kann, wenn sich diese auf internationale Anmeldungen beziehen, in denen die Republik Korea Bestimmungsstaat ist;

c) die Absätze a) und b) unabhängig davon gelten, ob die internationale Anmeldung vor, am oder nach dem 1. September 1990 eingereicht wurde.

4. Further information will be published as soon as Greece has passed legislation implementing the PCT.

## **II. The EPO as International Searching Authority and International Preliminary Examining Authority**

(a) From **1 July 1990** the EPO continues to act as International Searching Authority (ISA) in respect of international applications filed in English with the **Japanese Patent Office** and as International Preliminary Examining Authority (IPEA) in respect of any such application for which the EPO has established an international search report. The limit of 200 international applications per year accepted by the EPO for international search and international preliminary examination no longer applies.

(b) Likewise from **1 July 1990** the EPO continues to act as IPEA in respect of international applications filed with the **United States Patent and Trademark Office** for which the EPO has established an international search report. The limit of **500** international applications per year accepted by the EPO no longer applies.

## **III. Republic of Korea- PCT Chapter II**

The Republic of Korea has withdrawn with effect from **1 September 1990** its declaration under Article 64(1)(a) PCT that it is not bound by PCT Chapter II.

Withdrawal of this declaration means that from 1 September 1990:

(a) nationals and residents of the Republic of Korea will be able to submit demands for international preliminary examination in respect of international applications they have filed;

(b) the Republic of Korea may be elected in demands for international preliminary examination or later elections submitted in respect of international applications in which the Republic of Korea is designated;

(c) paragraphs (a) and (b) apply irrespective of whether the international application was filed before, on or after 1 September 1990.

4. Des informations supplémentaires seront publiées dès que la Grèce aura adopté sa législation d'application du PCT.

## **II. Activité de l'OEB en qualité d'administration chargée de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international**

a) Depuis le **1<sup>er</sup> juillet 1990**, l'OEB continue à agir en qualité d'administration compétente chargée de la recherche internationale (ISA) pour les demandes internationales déposées en anglais auprès de l'**Office japonais des brevets** et en qualité d'administration compétente chargée de l'examen préliminaire international (IPEA) pour toute demande internationale susmentionnée pour laquelle l'OEB a établi le rapport de recherche internationale. La limite des **200** demandes internationales acceptées annuellement par l'OEB aux fins de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international ne s'applique plus.

b) De même, depuis le **1<sup>er</sup> juillet 1990**, l'OEB continue à agir en qualité d'IPEA pour les demandes internationales déposées auprès de l'**Office des brevets et des marques des Etats-Unis** pour lesquelles l'OEB a établi le rapport de recherche internationale. La limite des **500** demandes internationales acceptées annuellement par l'OEB ne s'applique plus.

## **III. République de Corée - Chapitre II PCT**

La République de Corée a retiré, avec effet au **1<sup>er</sup> septembre 1990**, sa déclaration émise selon l'article 64.1(a) PCT aux termes de laquelle elle n'était pas liée par le chapitre II du PCT.

Le retrait de ladite déclaration a pour effet qu'à dater du **1<sup>er</sup> septembre 1990**:

a) les nationaux de la République de Corée et les personnes qui y sont domiciliées pourront présenter des demandes d'examen préliminaire international pour les demandes internationales déposées par eux;

b) la République de Corée pourra être élue dans des demandes d'examen préliminaire international ou des élections ultérieures présentées pour des demandes internationales dans lesquelles la République de Corée est un Etat désigné;

c) les alinéas a) et b) s'appliquent indépendamment du fait que la demande internationale aura été déposée avant le **1<sup>er</sup> septembre 1990**, à cette date ou ultérieurement.

**GEBÜHREN****Wichtiger Hinweis**

Das Europäische Patentamt hat die Absicht, die in Artikel 2 und 3 der Gebührenordnung vorgesehenen, seit 2. Januar 1985 unveränderten Gebühren zum 3. Januar 1991 um durchschnittlich ca. 20% an die allgemeine inflations- und Kostenentwicklung anzupassen.

Die neuen Beträge werden Mitte Dezember 1990 in einer Beilage zum Amtsblatt 12/1990 veröffentlicht.

**FEES****Important Note**

The European Patent Office intends to adjust the fees laid down in Articles 2 and 3 of the Rules relating to Fees - unchanged since 2 January 1985 - by an average of about 20% and bring them into line with price rises and inflation. This will come into effect on 3 January 1991.

The new amounts will be published in mid-December 1990 in a supplement to the 12/1990 issue of the Official Journal.

**TAXES****Avis important**

L'Office européen des brevets a l'intention de procéder à un ajustement des taxes prévues aux articles 2 et 3 du règlement relatif aux taxes, qui sont demeurées inchangées depuis le 2 janvier 1985, pour tenir compte de l'inflation et de l'évolution générale des prix. Cet ajustement, qui sera de l'ordre de 20% en moyenne, prendra effet au 3 janvier 1991.

Les nouveaux montants des taxes seront publiés vers la mi-décembre 1990 dans un supplément au Journal officiel 12/1990.

**Beschluß des Präsidenten  
des Europäischen  
Patentamts vom  
13. September 1990 über die  
Fortsetzung der Gegenwerte  
bestimmter Gebühren in  
Griechischen Drachmen  
(GRD)**

**Artikel 1**

Gemäß Artikel 6 Absatz 4 der Gebührenordnung werden die Gegenwerte der nachstehend genannten Gebühren des Europäischen Patentamts in Griechischen Drachmen (GRD) festgesetzt:

1. Recherchengebühr für eine internationale Recherche (Artikel 2 Nummer 2 Gebührenordnung)	GRD 209 500
2. Übermittlungsgebühr für eine internationale Anmeldung (Artikel 2 Nummer 18 Gebührenordnung)	GRD 18 500
3. Nationale Gebühr für eine internationale Anmeldung (Artikel 2 Nummer 19 Gebührenordnung)	GRD 56 000

**Artikel 2**

Die nach Artikel 1 festgesetzten Gegenwerte sind **für Zahlungen ab 9. Oktober 1990<sup>1)</sup>** verbindlich.

**Artikel 3**

Dieser Beschuß trifft am 9. Oktober 1990 in Kraft.

Geschehen zu München am 13. September 1990.

*Paul-Braendli*  
Präsident

<sup>1)</sup> Maßgebender Zahlungstag ist der Tag, an dem eine Zahlung gemäß den Vorschriften von Artikel 8(1) und (2) der Gebührenordnung als bei dem EPA eingegangen gilt.

**Decision of the President of the European Patent Office dated 13 September 1990 laying down the equivalents of certain fees in Greek drachmas (GRD)**

**Article 1**

Pursuant to Article 6, paragraph 4, of the Rules relating to Fees, the Greek drachma equivalents of European Patent Office fees specified below are laid down as follows:

1. Search fee in respect of an international search (Article 2, item 1, of the Rules relating to Fees)	GRD 209 500
2. Transmittal fee for an international application (Article 2, item 18, of the Rules relating to Fees)	GRD 18 500
3. National fee for an international application (Article 2, item 19, of the Rules relating to Fees)	GRD 56 000

**Article 2**

The equivalents laid down in accordance with Article 1 shall be binding on **payments made on or after 9 October 1990<sup>1)</sup>**

**Article 3**

The decision shall enter into force on 9 October 1990.

Done at Munich, 13 September 1990.

*Paul Braendli*  
President

<sup>1)</sup> The ruling date of payment is that on which the payment pursuant to Article 8(1) and (2) of the Rules relating to Fees is considered to have been made.

**Décision du Président de l'Office européen des brevets du 13 septembre 1990 portant fixation des contre-valeurs de certaines taxes en drachmes grecques (GRD)**

**Article 1**

Conformément à l'article 6, paragraphe 4 du règlement relatif aux taxes, les contre-valeurs en drachmes grecques (GRD) des taxes indiquées ci-après de l'Office européen des brevets sont fixées comme suit:

1. Taxe de recherche par recherche internationale (article 2, point 2 du règlement relatif aux taxes)	GRD 209 500
2. Taxe de transmission pour une demande internationale de brevet (article 2, point 18 du règlement relatif aux taxes)	GRD 18 500
3. Taxe nationale pour une demande internationale (article 2, point 19 du règlement relatif aux taxes)	GRD 56 000

**Article 2**

Les nouvelles contre-valeurs fixées conformément à l'article premier sont applicables aux paiements effectués à compter du 9 octobre 1990.

**Article 3**

La présente décision entre en vigueur le 9 octobre 1990.

Fait à Munich le 13 septembre 1990.

*Paul Brandli*  
Président

<sup>1)</sup> La date décisive du paiement est la date à laquelle le paiement est réputé effectué selon l'article 8(1) et (2) du règlement relatif aux taxes.