

**VORWORT
des Vizepräsidenten**

Im Jahresbericht des Europäischen Patentamts sind einige wichtige Daten zur Entwicklung der Beschwerdekammern und statistische Angaben über die Rechtsprechung im Jahre 1989 angegeben. Da die Rechtsprechung der Beschwerdekammern aber bei der Anwendung, Auslegung und Fortentwicklung des europäischen Patentrechts eine wichtige Rolle spielt, soll mit dieser Publikation die Tradition der jährlichen Berichte über die Tätigkeit der Beschwerdekammern fortgesetzt werden.

Die im Jahr 1989 ergangenen Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer und die noch anhängigen Vorlagen bei dieser Kammer werden in einem eigenen Abschnitt erläutert.

Eine Übersicht über die im Rechtsprechungsbericht behandelten Entscheidungen sowie die Leitsätze der zur Veröffentlichung bestimmten Entscheidungen sind dem Bericht als Anhänge beigefügt.

Ich hoffe, daß die vorliegende Publikation den Zugang zur neuesten Rechtsprechung der Beschwerdekammern erleichtern wird.

Paolo Gori

**FOREWORD
by the Vice-President**

The Annual Report of the European Patent Office contains important information and statistical data on the work of the Boards of Appeal and their case law in 1989. This case law plays a major role in the application, interpretation and evolution of European patent law as a whole, and the purpose of the present Supplement is to carry on the tradition of our yearly report on the activities of these Boards.

A separate section is devoted to the decisions delivered by the Enlarged Board of Appeal in 1989 and the cases still pending before it.

A summary of the decisions discussed in this report and the headnotes to those intended for publication or which have already been published in OJ EPO are attached as appendices.

I hope this special publication will make it easier for readers to acquaint themselves with the latest Board of Appeal case law.

Paolo Gori

**AVANT-PROPOS
par le Vice-Président**

Le rapport annuel de l'Office européen des brevets contient un certain nombre d'indications importantes concernant l'évolution des chambres de recours, ainsi que des données statistiques relatives à la jurisprudence élaborée en 1989. La jurisprudence des chambres de recours joue un rôle important dans l'application, l'interprétation et le développement du droit européen des brevets; la présente publication a pour but de perpétuer la tradition des rapports annuels sur les activités des chambres de recours.

Les décisions rendues en 1989 par la Grande Chambre de recours ainsi que les affaires encore pendantes devant cette instance font l'objet d'un chapitre distinct.

En annexe au rapport figurent un aperçu des décisions faisant jurisprudence et les sommaires des décisions destinées à être publiées ou qui ont déjà été publiées au JO OEB.

La présente publication contribuera, je l'espère, à faciliter l'approche de la jurisprudence la plus récente des chambres de recours.

Paolo Gori

ERSTER TEIL

PART I

PREMIERE PARTIE

TÄTIGKEIT DER BESCHWERDEKAMMERN IM JAHRE 1989

BOARD OF APPEAL ACTIVITIES IN 1989

ACTIVITES DES CHAMBRES DE RECOURS EN 1989

1. Einleitung

Im Jahr 1989 und im vorausgegangenen Jahr hat sich die Zahl der Technischen Beschwerdekammern nicht verändert. Die Zahl der technischen Beschwerden ist dagegen von 460 im Jahr 1987 auf 792 im Jahr 1989 angestiegen. Über den Zeitraum von 1982 bis 1989 liegt die durchschnittliche Wachstumsrate bei ca. 23% jährlich. Die Prognosen deuten auf ein weiteres kräftiges Wachstum der Geschäftstätigkeit hin.

Im Berichtszeitraum wurden daher die erforderlichen Beschlüsse der zuständigen Gremien, insbesondere des Haushalts- und Finanzausschusses sowie des Verwaltungsrats getroffen, die die notwendigen organisatorischen und personellen Maßnahmen einleiten. Für 1990 ist die Erweiterung der Zahl der Technischen Beschwerdekammern von 6 auf 11 Kammern vorgesehen. Planungsgrundlagen wurden für die weiteren Jahre erarbeitet.

Auf dem Gebiet der Rechtsdokumentation sind Informationsinstrumente ausgebaut worden. Die Arbeiten an einer Volltextdatenbank für die Entscheidungen der Beschwerdekammern wurden fortgesetzt.

Über die Entwicklung der Rechtsprechung gibt der zweite Teil Auskunft, der die Entscheidungen der Technischen, der Juristischen und der Großen Beschwerdekammer behandelt.

2. Zuständigkeit und Zusammensetzung der Beschwerdekammern

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

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

2.2 Technische Beschwerdekammern

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

1. Introduction

The number of Technical Boards of Appeal did not change in either 1988 or 1989. The number of technical appeals however rose from 460 in 1987 to 792 in 1989. The average annual growth rate for the period from 1982 to 1989 was about 23%. Forecasts suggest that the volume of work will continue to grow rapidly.

In 1989 the Budget and Finance Committee and the Administrative Council in particular, as the responsible bodies, therefore took the necessary decisions to introduce the measures required with regard to organisation and staff: the number of Technical Boards of Appeal is to be increased from six to eleven in 1990 and basic planning has been worked out for the years ahead.

In the field of legal documentation various forms of information dissemination have been developed and work continued on a full-text database of Board of Appeal decisions.

Information on developments in EPO Board of Appeal case law is given in Part Two, which deals with the decisions of the Technical, Legal and Enlarged Boards of Appeal.

2. Responsibility and composition of the Boards of Appeal

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

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

2.2 Technical Boards of Appeal

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

1. Introduction

Le nombre des chambres de recours techniques est demeuré constant en 1988 et en 1989. Par contre, celui des recours techniques est passé de 460 en 1987 à 792 en 1989. De 1982 à 1989, le taux annuel de croissance s'est élevé à 23% en moyenne, et il est prévu que les activités continueront à se développer fortement.

Par conséquent, les organes compétents, notamment la Commission du budget et des finances et le Conseil d'administration, ont décidé, pendant la période considérée, les mesures nécessaires concernant l'organisation et le personnel. Il est prévu d'augmenter en 1990 le nombre des chambres de recours techniques, qui passeront de 6 à 11. Des schémas prévisionnels ont en outre été établis pour les années suivantes.

Des instruments d'information ont été mis au point en ce qui concerne la documentation juridique. Les travaux portant sur une banque de données en texte intégral pour les décisions des chambres de recours ont été poursuivis.

La deuxième partie, qui traite les décisions des chambres de recours techniques et juridiques et celles de la Grande Chambre de recours, donne un aperçu de l'évolution de la jurisprudence.

2. Compétence et composition des chambres de recours

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

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

2.2 Chambres de recours techniques

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

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

Die Technischen Beschwerdekammern entscheiden in der Regel in der Besetzung von drei Mitgliedern (zwei fachtechnisch vorgebildete Mitglieder, ein rechtskundiges Mitglied). Die Besetzung wird auf fünf Mitglieder (drei fachtechnisch vorgebildete und zwei rechtskundige Mitglieder) erweitert, wenn die erste Instanz durch einen rechtskundigen Prüfer ergänzt worden ist oder wenn die Beschwerdekammer der Meinung ist, daß es die Art der Beschwerde erfordert (erweiterte Besetzung - Art. 21 (3) a) und b) EPÜ).

Im Jahr 1989 waren - gegenüber dem Vorjahr unverändert - für das Gebiet der Mechanik zwei Beschwerdekammern (3.2.1 und 3.2.2), das Gebiet der Chemie ebenfalls zwei Beschwerdekammern (3.3.1 und 3.3.2) und für das Gebiet der Physik und der Elektrotechnik je eine Beschwerdekammer (3.4.1 und 3.5.1) eingerichtet.

2.3 Juristische Beschwerdekammer

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

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

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

Die Widersprüche sind den Technischen Beschwerdekammern zugewiesen.

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

The Technical Boards of Appeal generally consist of three members (two technically qualified and one legally qualified), but the number is increased to five (three technically qualified and two legally qualified) when the first instance had an additional legally qualified examiner or when the Board of Appeal considers that the nature of the appeal so requires (extended composition - Art. 21(3)(a) and (b) EPC).

In 1989 - as in 1988 - two Boards of Appeal (3.2.1 and 3.2.2) were active for the field of Mechanics, another two for Chemistry (3.3.1 and 3.3.2) and one each for Physics and Electricity (3.4.1 and 3.5.1).

2.3 Legal Board of Appeal

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

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

If the International Searching Authority considers that the international application does not comply with the requirement of unity of invention, the applicant is invited to pay additional fees if the search report is not to be limited to the "main invention" but is to cover further parts of the international application (Art. 17(3) (a) PCT). The applicant may pay the additional fee under protest (Rule 40.2 (c) PCT). The Boards of Appeal are responsible for examining the protest (Art. 154(3) EPC); they can order total or partial reimbursement of the additional fee (Rule 40.2 (c) PCT).

The protests are allocated to the Technical Boards of Appeal.

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

En règle générale, les chambres de recours techniques se composent de trois membres (deux membres techniciens et un membre juriste). Le nombre de membres est porté à cinq (trois membres techniciens et deux membres juristes), si la première instance a été complétée par un membre juriste ou si la chambre estime que la nature du recours l'exige (composition élargie - art. 21(3)a) et b) CBE).

En 1989 comme l'année précédente, les chambres de recours se répartissaient comme suit: deux pour le domaine de la mécanique (3.2.1 et 3.2.2), deux pour le domaine de la chimie (3.3.1 et 3.3.2), et une respectivement pour la physique et l'électricité (3.4.1 et 3.5.1).

2.3 Chambre de recours juridique

Dans d'autres cas, où il n'est pas prévu que siègent à la fois des membres techniciens et des membres juristes, la chambre de recours se compose de trois membres juristes (art. 21(3)c) CBE). Une **chambre de recours juridique** (3.1.1) connaît de telles procédures.

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

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

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

2.5 Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten

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

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

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

2.6 Die Große Beschwerdekammer

Die Große Beschwerdekammer wird als Organ zur Sicherung der Einheitlichkeit der Rechtsprechung oder bei Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung befaßt.

Zur Sicherung der Einheitlichkeit der Rechtsprechung haben die Beschwerdekammern im Jahr 1989 einen Fall gemäß Artikel 112(1) a) EPÜ vorgelegt (G 1/89). In diesem Verfahren steht die Frage der Einheitlichkeit der Erfindung *a posteriori* in Widerspruchsverfahren nach dem PCT zur Diskussion.

Der Präsident des EPA hat nach Artikel 112(1) b) EPÜ das Recht, eine Rechtsfrage der Großen Beschwerdekammern vorzulegen, wenn zwei Beschwerdekammern über dieselbe Frage voneinander abweichende Entscheidungen getroffen haben. Davon hat der Präsident des Amtes in zwei Fällen Gebrauch gemacht. Das Verfahren G 2/89 betrifft dieselbe Rechtsfrage, die der Vorlage der Beschwerdekammer Chemie 3.3.1 zu G 1/89 zu Grunde liegt*. Eine weitere Vorlage an die Große Beschwerdekammer wirft die Frage der Anwendung der Regel 88 EPÜ auf (G 3/89).

Eine Übersicht über die anhängigen und bereits entschiedenen Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer ist dem Teil II (Rechtsprechung) zu entnehmen. Eine für das Einspruchsverfahren bedeutsame Entscheidung ist im Verfahren G 1/88 (Schweigen des Einsprechenden auf die Mitteilung gemäß Regel 58(4) EPÜ) ergangen und im ABI. EPA 1989, 189 veröffentlicht worden. Eine weitere Entscheidung betrifft die Auswirkungen einer Rechtsnachfolge in der Person des Einsprechenden (G 4/88, ABI. EPA 1989, 480).

2.5 Disciplinary Board of Appeal

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

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

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

2.6 The Enlarged Board of Appeal

The Enlarged Board of Appeal is the body responsible for ensuring uniformity of EPO case law and if an important point of law arises.

In 1989 the Boards of Appeal referred a case to the Enlarged Board under Article 112(1) (a) EPC to ensure uniformity of case law (G 1/89). The use raised the question of unity of invention *a posteriori* in protest proceedings under the PCT.

The President of the European Patent Office has the right under Article 112(1) (b) EPC to refer a point of law to the Enlarged Board of Appeal where two Boards of Appeal have given different decisions on the question. The President made use of this provision in two cases in 1989. Case G 2/89 concerns the same point of law as G 1/89 which was a referral from Chemical Board of Appeal 3.3.1*. Another referral to the Enlarged Board of Appeal raised the question of the application of Rule 88 EPC.

A summary of proceedings pending before and cases already decided by the Enlarged Board of Appeal is contained in Part II (Case Law). One important decision as regards opposition proceedings was G 1/88 (Opponent's silence in response to the communication in accordance with Rule 58(4) EPC), published in OJ EPO 1989, 189. Another decision concerns the effect of an opponent's being succeeded by another person or company (G 4/88, OJ EPO 1989, 480).

2.5 Chambre de recours statuant en matière disciplinaire

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

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

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

2.6 La Grande Chambre de recours

La Grande Chambre de recours est saisie en tant qu'organe chargé d'assurer l'unité de la jurisprudence ou si une question de droit d'importance fondamentale se pose.

En vue d'assurer l'unité de la jurisprudence les chambres de recours ont conformément à l'article 112(1) a) CBE, fait une fois usage de cette possibilité (affaire G 1/89). La question soumise porte sur l'unité de l'invention *a posteriori* dans la procédure de réserve selon le PCT.

Le Président de l'OEB a le droit, conformément à l'article 112(1) b) CBE, de soumettre une question de droit à la Grande Chambre de recours, lorsque deux chambres de recours ont rendu des décisions divergentes sur cette question. Le recours G 2/89 vise la même question de droit que celle qui a fait l'objet de la saisine de la Chambre de recours Chimie 3.3.1 dans l'affaire G 1/89*. La seconde saisine de la Grande Chambre de recours concerne la question de l'application de la règle 88 CBE (G 3/89).

On trouvera, à la partie II (jurisprudence), une récapitulation des affaires pendantes devant la Grande Chambre de recours et des affaires sur lesquelles elle a déjà statué. En matière d'opposition, une décision importante a été rendue dans l'affaire G 1/88 (Silence de l'opposant à la suite d'une notification émise conformément à la règle 58(4) CBE); cette décision a été publiée au JO OEB 1989, 189. Une autre décision concerne la dévolution successorale des droits de l'opposant (G 4/88, JO OEB 1989, 480).

* Die Entscheidung und das Gutachten der Großen Beschwerdekammer zur Frage der Einheitlichkeit *a posteriori* sind am 2. Mai 1990 ergangen und werden im ABI. EPA veröffentlicht werden.

* The decision and the opinion of the Enlarged Board of Appeal concerning the question of unity of invention *a posteriori* were delivered on 2 May 1990 and will be published in the OJ EPO.

* La décision et l'avis de la Grande Chambre de recours quant à la question de l'unité *a posteriori* ont été rendus le 2 mai 1990 et seront publiés au JO OEB.

Zu Fragen des materiellen Patentrechts (Kategorienwechsel im Einspruchsverfahren, Verwendungsansprüche auf nicht-therapeutischem Gebiet) nimmt die Entscheidung G 2/88 Stellung. Die letztgenannte Frage wurde auch im Parallelverfahren G 6/88 entschieden. Beide Entscheidungen wurden im ABl. EPA 1990, 93 und 114 veröffentlicht.

G 2/88 commented on questions of substantive patent law (change of category in opposition proceedings, and use claims in a non-medical context); the latter was also the subject of G 6/88. Both decisions were published in OJ EPO 1990, 93 and 114.

La décision G 2/88, tranche des questions de droit telles que le changement de catégorie des revendications au cours de la procédure d'opposition, les revendications portant sur l'utilisation d'un composé dans un but ne relevant pas du domaine thérapeutique. Ce dernier point a fait également l'objet d'une décision parallèle (G 6/88). Les deux décisions ont été publiées au JO OEB 1990, 93 et 114.

3. Geschäftslage

3.1 Eingegangene Beschwerden und sonstige Verfahren vor den Beschwerdekammern

Die Zahl der eingeleiteten Verfahren ist im Jahr 1989 kräftig gestiegen. Während die Zahl der 1988 eingereichten Beschwerden und Widersprüche sowie der Vorlagen an die Große Beschwerdekammer noch 749 betrug, erhöhte sich diese Zahl im Jahr 1989 auf 879 Beschwerden und Widersprüche.

Der prozentuale Anstieg gegenüber dem Vorjahr beträgt 18,6%.

Die Zuwachsrates liegt damit im festen Trend der vergangenen Jahre (durchschnittlich 23% jährlich seit 1982).

Eine Übersicht über die Entwicklung der Beschwerdeeingänge seit 1980 ist der **Abbildung 1** zu entnehmen.

Die Zuwachsrates hat sich gegenüber 1988 (damals 50% Zunahme gegenüber 1987) abgeflacht. Dies steht im Zusammenhang mit der Entwicklung der Zahl der erteilten Patente, die nicht kontinuierlich verlaufen ist und im Jahre 1987 einen Einbruch zeigt. Die Anzahl der Beschwerden ist kurzfristig naturgemäß von der Anzahl der endgültigen Erledigungen in der ersten Instanz abhängig. Da die Erledigungen in den Prüfungs- und Einspruchsabteilungen seither wieder stark angestiegen sind, ist in der Zukunft mit sehr hohen Zuwachsrates bei den Beschwerden zu rechnen (s. auch unter 4. "Prognose"),

Der Kurvenverlauf der Anzahl der Beschwerden im Vergleich zur Anzahl der Anmeldungen und erteilten Patente ist aus **Abbildung 2** zu entnehmen.

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

3.1.1 Technische Beschwerden

Die technischen Beschwerden (ohne Widersprüche) betragen 792 (gegenüber 650 im Jahr 1988 = +22%). Der Anteil der zweiseitigen Verfahren (Ein-

3. Volume of work

3.1 Appeals received and other proceedings before the Boards of Appeal

1989 saw a sharp increase in the number of proceedings: while the number of appeals, protests and cases referred to the Enlarged Board of Appeal totalled 749 in 1988, this figure rose in 1989 to 879 for appeals and protests alone.

This gives an increase of 18.6% compared with 1988.

The growth rate for 1989 is therefore firmly in keeping with that for previous years (average annual rate of 23% since 1982).

A summary of the trends in appeals received since 1980 is given in **Figure 1**.

The flattening-out of the growth rate compared with 1988 (50% up on 1987) is linked to trends in the numbers of patents granted, which were not constant and showed a drop in 1987. In the short term the number of appeals is naturally dependent on the number of cases settled in the first instance. As the number of cases settled in the examination and opposition divisions has since risen sharply again, the number of appeals is expected to grow very rapidly in the future (see also "Forecast" under 4.).

The number of appeals compared with the number of applications and granted patents is shown in **Figure 2**.

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

3.1.1 Technical appeals

There was a total of 792 technical appeals (not including protests). This is 22% up on the 1988 figure of 650. The number of *inter partes* proceedings (op-

3. Situation d'ensemble

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

Le volume des procédures engagées a fortement augmenté en 1989. Alors qu'en 1988, le nombre de réserves et de recours portés devant les chambres de recours et la Grande Chambre de recours ne dépassait pas 749, on a enregistré, en 1989, 879 recours et réserves.

Ce dernier chiffre représente un accroissement de 18,6% par rapport à l'année précédente.

Pareil taux de croissance confirme donc la tendance de ces dernières années (en moyenne 23% par an depuis 1982).

Le **tableau 1** donne un aperçu de l'évolution des recours introduits depuis 1980.

Le ralentissement du rythme de croissance par rapport à celui de 1988 (en 1988, l'accroissement par rapport à 1987 s'élevait à 50%), s'explique par l'évolution du nombre des délivrances de brevets, dont la progression n'est pas continue et a brusquement fléchi en 1987. A court terme, le nombre des recours est nécessairement fonction de celui des décisions définitives rendues en première instance. Etant donné qu'entre-temps, le nombre des décisions rendues par les divisions d'examen et d'opposition a de nouveau fortement augmenté, il faut s'attendre à un très important accroissement des recours (cf. point 4 "Prévisions") dans l'avenir.

Le **tableau 2** représente la courbe du nombre de recours par rapport au nombre de demandes et de brevets délivrés.

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

3.1.1 Recours techniques

Il y a eu 792 recours techniques (réserves non comprises), contre 650 en 1988, soit +22%. Le nombre de procédures contradictoires (recours sur

ABB. 1
CHART 1
TABLEAU 1

Entwicklung der Beschwerdeeingänge
Trends in appeals received
Evolution des recours reçus

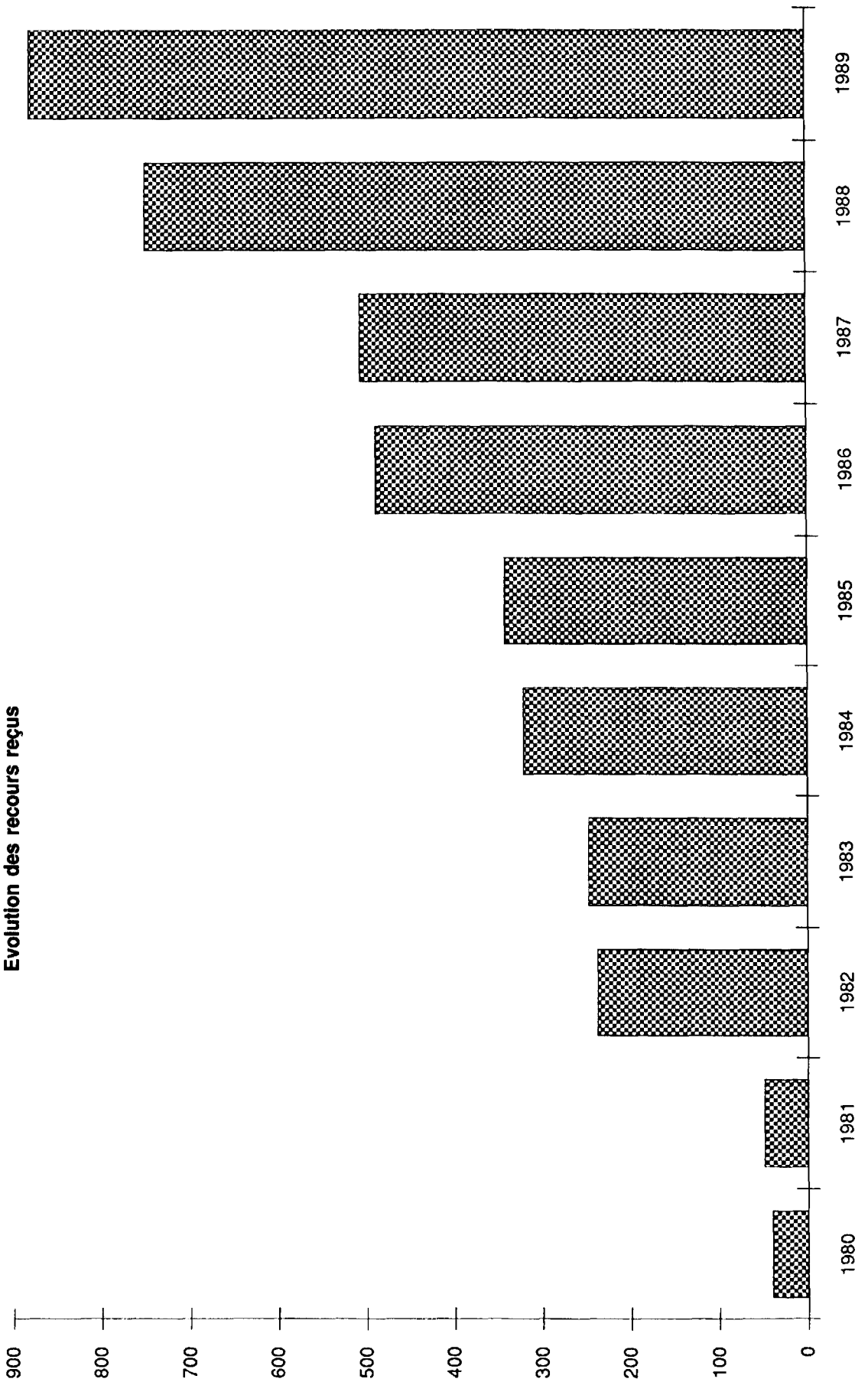
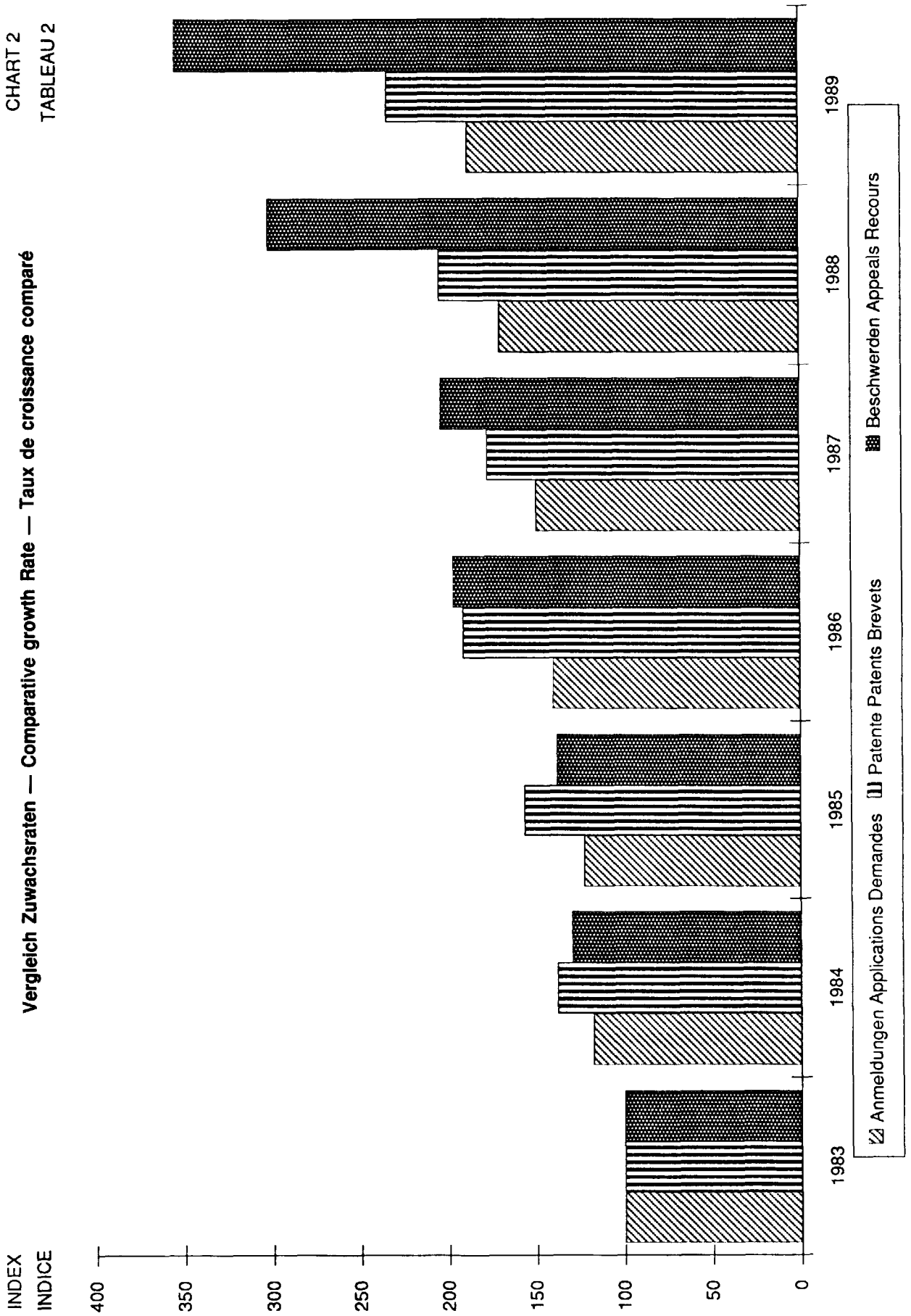


ABB. 2
CHART 2
TABLEAU 2

Vergleich Zuwachsraten — Comparative growth Rate — Taux de croissance comparé



INDEX
INDICE

400

350

300

250

200

150

100

50

0

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

▨ Anmeldungen Applications Demandes ▩ Patente Patents Brevets ▤ Beschwerden Appeals Recours

spruchsbeschwerden) vor den Technischen Beschwerdekammern hat 513 (65%) erreicht und liegt damit deutlich höher als der der einseitigen Verfahren (279; 35%), die sich gegen Entscheidungen der Prüfungsabteilungen richten.

3.1.2 Verteilung der technischen Beschwerden nach Sachgebieten

Die 792 im Jahr 1989 eingegangenen technischen Beschwerden verteilen sich wie folgt:

Den stärksten Eingang an Beschwerden verzeichnete das Gebiet der Mechanik mit 327 Beschwerden (41,3%), gefolgt von dem der Chemie mit 244 (30,8%). 128 Beschwerden (16,2%) entfielen auf das Gebiet der Physik und 93 (11,7%) auf das Gebiet der Elektrotechnik.

3.1.3 Verfahren vor der Juristischen Beschwerdekammer

Die Zahl der Geschäftsfälle der Juristischen Beschwerdekammer betrug im Berichtszeitraum 42 und ist damit gegenüber dem Vorjahr erheblich angestiegen (1988: 29 Beschwerden).

3.1.4 Widerspruchsverfahren

Die Zahl der Widersprüche im Rahmen des PCT-Verfahrens ist gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen (1988: 50; 1989: 36).

3.1.5 Disziplinarsachen und Eignungsprüfung

Im Berichtszeitraum wurden 6 neue Beschwerden an die Beschwerdekammer in Disziplinarsachen gegen Entscheidungen der Prüfungskommission für die europäische Eignungsprüfung eingereicht (1988: 7 Beschwerden). Beschwerden betreffend Disziplinarangelegenheiten zugelassener Vertreter sind 1989 nicht eingegangen (1988: 5 Beschwerden).

3.1.6 Große Beschwerdekammer

Im Berichtsjahr wurden der Großen Beschwerdekammer in drei Fällen Rechtsfragen vorgelegt (1988: 9 Fälle). Nähere Hinweise siehe oben 2.6 sowie Teil II.

3.2 Erledigungen

Die Zahl der im Jahr 1989 abgeschlossenen Beschwerde- und Widerspruchsverfahren beträgt 633 und liegt damit etwa 15% über den Erledigungen (543) im vorangegangenen Jahr.

3.2.1 Verfahren vor der Technischen Beschwerdekammer

Das Schwergewicht der Erledigungen liegt im Bereich der Beschwerden gegen Entscheidungen der Prüfungs- und Einspruchsabteilungen. 556 (+ 17% gegenüber 1988: 477 Erledigungen) abgeschlossene Verfahren verteilen sich auf die Mechanik (174 = 31,3%), die Chemie (166 = 29,9%), die Physik (102 = 18,3%) und die Elektrotechnik (114 = 20,5%).

position appeals) before the Technical Boards of Appeal reached a figure of 513 (65%), a substantially higher figure than for *ex parte* proceedings (279; 35%) against Examining Division decisions.

3.1.2 Allocation of technical appeals according to area

The 792 technical appeals received in 1989 were distributed among the Boards of Appeal as follows:

The highest number went to Mechanics, with 327 appeals (41.3%), followed by Chemistry with 244 (30.8%), Physics with 128 (16.2%) and Electricity with 93 (11.7%).

3.1.3 Cases before the Legal Board of Appeal

The number of cases dealt with by the Legal Board of Appeal in the year under review was 42, well above the 1988 figure of 29.

3.1.4 Protests

The number of protests arising during the PCT procedure fell from 50 in 1988 to 36 in 1989.

3.1.5 Disciplinary matters and the European Qualifying Examination

In 1989 six new appeals against decisions of the Examination Board for the European Qualifying Examination came before the Disciplinary Board of Appeal. No appeals were received concerning disciplinary matters involving professional representatives (there were five in 1988).

3.1.6 Enlarged Board of Appeal

In 1989 three cases were referred to the Enlarged Board of Appeal for a ruling on a point of law (compared with nine in 1988). For details see 2.6 above and Part II.

3.2 Appeals settled

The number of appeals and protests settled in 1989 totalled 633, exceeding the 1988 figure (543) by about 15%.

3.2.1 Cases before the Technical Boards of Appeal

Most of the cases settled were appeals against Examining and Opposition Board decisions. Of 556 appeals settled (17% up on the 1988 figure of 477), Mechanics accounted for 174 (31.3%), Chemistry for 166 (29.9%), Physics for 102 (18.3%) and Electricity for 114 (20.5%).

opposition) devant les chambres de recours techniques (513, soit 65%) dépasse nettement le nombre de procédures unilatérales (279, soit 35%) engagées contre des décisions rendues par les divisions d'examen.

3.1.2 Répartition des recours techniques suivant les domaines

Les 792 recours techniques formés au cours de l'année 1989 se répartissent comme suit:

Le domaine de la mécanique arrive en tête, avec 327 recours (41,3%), suivi par le domaine de la chimie avec 244 recours (30,8%). On a enregistré 128 recours (16,2%) dans le domaine de la physique et 93 (11,7%) dans le domaine de l'électricité.

3.1.3 Procédures engagées devant la chambre de recours juridique

Au cours de la période considérée, la chambre de recours juridique a été saisie de 42 affaires, ce qui représente une augmentation importante par rapport à l'année précédente (29 recours en 1988).

3.1.4 Procédure de réserve

Le nombre de réserves formulées dans le cadre de la procédure prévue par le PCT a diminué: (50 en 1988, 36 en 1989).

3.1.5 Affaires disciplinaires et examen de qualification

Pendant la période considérée, la chambre de recours statuant en matière disciplinaire a été saisie de 6 nouvelles affaires ayant trait à des décisions du jury de l'examen européen de qualification (7 recours en 1988). En 1989, aucun recours n'a été formé au sujet d'affaires disciplinaires impliquant des mandataires agréés (5 recours en 1988).

3.1.6 La Grande Chambre de recours

Pendant la période de référence, des questions de droit ont été soumises dans trois cas à la Grande Chambre de recours (neuf cas en 1988). Cf. supra 2.6 et Partie II pour de plus amples détails.

3.2 Affaires réglées

Le nombre des procédures de recours et de réserve clôturées en 1989 (633) est supérieur d'environ 15% à celui de l'année précédente (543).

3.2.1 Affaires portées devant les chambres de recours techniques

La plupart des affaires réglées concernent des recours dirigés contre des décisions rendues par les divisions d'examen et les divisions d'opposition. Les 556 procédures clôturées (+ 17% par rapport à 1988 qui en comptait 477) se répartissent comme suit: mécanique, 174 (31,3%), chimie, 166 (29,9%), physique, 102 (18,3%) et électricité, 114 (20,5%).

Von den insgesamt 233 (+ 8,5% gegenüber 1988: 212) abgeschlossenen einseitigen Beschwerdeverfahren (gegen Entscheidungen der Prüfungsabteilungen) hatten 130 Erfolg (56%; Vergleich 1988: 53%). 103 Beschwerden hatten keinen Erfolg (44%; Vergleich 1988: 47%). Von den erfolgreichen Beschwerden wurde in 91 Fällen (70%; Vergleich 1988: 67%) die Erteilung des Patents verfügt und in 39 Fällen (30%; Vergleich 1988: 33%) die Fortsetzung des Prüfungsverfahrens angeordnet.

Die Zahl der Erledigungen im Einspruchsbeschwerdeverfahren betrug im Berichtsjahr 323 (+ 22% gegenüber 1988: 265 Erledigungen).

Der Beschwerde wurde in 131 Fällen (41%) stattgegeben. Davon wurde das Patent in 11 Fällen (8%) unverändert, in 63 Fällen (48%) in geändertem Umfang aufrechterhalten. Widerrufen wurde das Patent in 39 Fällen (30%). Die Fortsetzung des Verfahrens wurde in 18 Fällen (14%) angeordnet.

178 Beschwerden (55%) hatten keinen Erfolg.

In 14 Fällen (4%) wurde das Patent auf Antrag des Inhabers widerrufen.

3.2.2 Verfahren vor der Juristischen Beschwerdekammer

Die Juristische Beschwerdekammer hat 31 Verfahren (1988: 22) abgeschlossen. In 14 Fällen (45,2%; Vergleich 1988: 10 Fälle = 45,5%) wurde der Beschwerde stattgegeben.

3.2.3 Widerspruchsverfahren

Von den Widerspruchsverfahren (Art. 154 (3) EPÜ) sind im Berichtszeitraum 32 Verfahren abgeschlossen worden. In 23 Fällen (72%) wurde die teilweise oder vollständige Rückerstattung von Gebühren verfügt.

3.2.4 Disziplinarsachen und Eignungsprüfung

In 5 von 10 abgeschlossenen Verfahren vor der Beschwerdekammer in Disziplinarsachen wurde der Beschwerde stattgegeben. Davon betrafen zwei Beschwerden Disziplinarangelegenheiten zugelassener Vertreter, drei Fälle Entscheidungen der Prüfungskommission für die europäische Eignungsprüfung.

3.2.5 Große Beschwerdekammer

Im Berichtsjahr wurden vier Vorlageverfahren durch Entscheidung der Großen Beschwerdekammer abgeschlossen (Vorjahr: ein Verfahren). Sechs Vorlagen waren zu Ende des Jahres 1989 noch nicht abgeschlossen. Näheres siehe oben 2.6 sowie Teil II.

3.3 Gesamtzahl der anhängigen Verfahren und Verfahrensdauer

Während sich die Zahl der anhängigen Verfahren im Jahr 1988 gegenüber 1987 um 198 erhöht hatte, ist sie im Jahr 1989 um weitere 246 Verfahren gestiegen. Am 1.1.1990 erreichte der Gesamtbestand an anhängigen, noch nicht abgeschlossenen Verfahren die Zahl von 1294, davon 1231 technische Beschwerdeverfahren.

Of the total of 233 ex parte appeals (against Examining Division decisions) that were settled (8.5% up on the 1988 figure of 212), 130 were successful (56%, against 53% in 1988) and 103 failed (44%, against 47% in 1988). In 91 of the successful cases it was ruled that the patent was to be granted (70%, against 67% in 1988) and in 37 cases that examination was to be resumed (30%, against 33% in 1988).

The number of opposition appeals settled totalled 323 in the year under review (22% up on the 1988 figure of 265).

In 131 cases (41%) the appeal was allowed, whereby the patent was maintained without amendment in 11 cases (8%), maintained in amended form in 63 cases (48%) and revoked in 39 cases (30%); in 18 cases (14%) it was ruled that the opposition procedure was to be resumed.

178 appeals (55%) were unsuccessful.

In 14 cases (4%) the patent was revoked at the proprietor's request.

3.2.2 Cases before the Legal Board of Appeal

The Legal Board of Appeal settled 31 cases in 1989 (against 22 in 1988); in 14 of these the appeal was allowed (45.2%, against 10 cases, or 45.5%, in 1988).

3.2.3 Protests

Thirty-two protests (Art. 154(3) EPC) were settled in the period under review. In 23 cases (72%) it was ruled that fees were to be refunded fully or in part.

3.2.4 Disciplinary matters and the European Qualifying Examination

In five of the ten cases settled by the Disciplinary Board of Appeal the appeal was allowed. Of these, two appeals concerned disciplinary matters involving professional representatives, and three decisions of the Examination Board for the European Qualifying Examination.

3.2.5 Enlarged Board of Appeal

In the year under review four cases were settled by a decision of the Enlarged Board of Appeal (compared with one in 1988). Six cases were still pending at the end of 1989. For details see 2.6 above and Part II.

3.3 Total number of appeals pending, and processing time

The number of cases pending, which had increased by 198 in 1988, rose by a further 246 in 1989. On 1 January 1990 the number of appeals not yet settled totalled 1294, including 1231 technical appeals.

Au total, 233 procédures de recours unilatérales (engagées contre des décisions des divisions d'examen) ont été clôturées (+ 8,5% par rapport à 1988 qui en comptait 212); 130 d'entre elles (56% contre 53% en 1988) ont abouti; 103 autres (44% contre 47% en 1988) n'ont pas abouti. Les recours auxquels il a été fait droit ont, dans 91 cas (70% contre 67% en 1988) débouché sur la délivrance du brevet et entraîné dans 39 cas (30% contre 33% en 1988) la reprise de la procédure d'examen.

Au cours de l'année considérée, 323 procédures de recours sur opposition ont été clôturées (+ 22% par rapport à 1988 avec 265 affaires réglées).

Il a été fait droit au recours dans 131 cas (41%); dans 11 cas (soit 8%), le brevet a été maintenu tel quel, et dans 63 cas (soit 48%), il a été maintenu sous une forme modifiée; il y a eu 39 cas de révocation (30%), et la reprise de la procédure a été ordonnée dans 18 cas (14%).

178 recours ont été rejetés (55%).

Dans 14 cas (4%), le brevet a été révoqué à la demande du titulaire.

3.2.2 Affaires portées devant la chambre de recours juridique

La chambre de recours juridique a réglé 31 affaires (22 en 1988). Elle a fait droit au recours dans 14 d'entre elles (45,2% contre 45,5% en 1988 dans 10 cas).

3.2.3 Procédure de réserve

32 procédures de réserve (art. 154(3) CBE) ont été clôturées pendant la période sous examen; 23 de ces procédures (72%) ont abouti à une décision ordonnant le remboursement partiel ou total des taxes.

3.2.4 Affaires disciplinaires et examen de qualification

Dans 5 des 10 affaires réglées par la chambre de recours statuant en matière disciplinaire, il a été fait droit au recours. Deux d'entre elles concernaient des questions de discipline impliquant des mandataires agréés, les trois autres des décisions du jury chargé de l'examen européen de qualification.

3.2.5 La Grande Chambre de recours

Pendant la période de référence, la Grande Chambre de recours a tranché quatre questions de droit (contre une au cours de l'année précédente). A la fin de 1989, six affaires étaient en instance. Cf. point 2.6 supra et partie II pour de plus amples détails.

3.3 Nombre total des procédures en instance et durée de ces procédures

Alors qu'en 1988, le nombre d'affaires pendantes s'était accru de 198 par rapport à 1987, l'accroissement enregistré en 1989 s'est élevé à 246. Au total, 1294 affaires étaient en instance au 1er janvier 1990, dont 1231 concernaient des recours techniques.

3.4 Verteilung der Beschwerden und mündlichen Verhandlungen nach der Verfahrenssprache

Die Verfahrenssprache der Beschwerden war zu 34,4% Deutsch, 57,4% Englisch und 8,2% Französisch.

Im Jahre 1989 wurden insgesamt 280 mündliche Verhandlungen durchgeführt (+ 19,1% gegenüber 1988: 235 Verhandlungen).

Bei den mündlichen Verhandlungen verteilten sich die Sprachen wie folgt: Deutsch 47,2%, Englisch 51,5% und Französisch 6,3%. Bei 14,8% der mündlichen Verhandlungen wurde eine Übersetzung verlangt.

3.4 Breakdown of appeals and oral proceedings by language

The language used in appeal proceedings was as follows: English 57.4%, German 34.4% and French 8.2%.

A total of 280 oral proceedings took place in 1989 (19.1% up on the 1988 figure of 235).

The language used in oral proceedings was as follows: English 51.5%, German 47.2%, French 6.3%. A translation was requested in 14.8% of oral proceedings.

3.4 Répartition des recours et des procédures orales selon la langue de la procédure

En ce qui concerne les recours, la langue de la procédure était l'allemand dans 34,4% des cas, l'anglais dans 57,4%, et le français dans 8,2% des cas.

En 1989, il y a eu au total 280 procédures orales (+ 19,1% par rapport à 1988 avec 235 procédures).

Les langues utilisées lors des procédures orales se répartissent comme suit: allemand, 47,2%; anglais, 51,5%; français, 6,3%. Une interprétation simultanée a été demandée dans 14,8% des cas.

4. Prognose

Die Größenordnung der künftig zu erwartenden technischen Beschwerdefälle läßt sich anhand eines Modells auf der Basis der Anmeldezahlen veranschaulichen: Eingereichte Patentanmeldungen führen in etwa 73,4% der Fälle zu Patenten, gegen die in etwa 9,1% der Fälle Einsprüche eingereicht werden. Etwa 30% der Einspruchsverfahren führen zu Einspruchsbeschwerdeverfahren. Die Zurückweisungsentscheidungen der Prüfungsabteilungen werden zu etwa 50% durch Beschwerde angefochten (einseitige Beschwerdeverfahren). Insgesamt lösen demnach 100 Patentanmeldungen etwa 3,2 technische Beschwerdeverfahren aus. Aus 57 825 Patentanmeldungen im Jahr 1989 entsteht damit ein Potential von 1 789 Beschwerdeverfahren.

Wegen der zeitlichen Verschiebung von Erteilungen einerseits und Entscheidungen der Einspruchsabteilungen andererseits streuen die Beschwerden über einen größeren Zeitraum. Wann die angegebene Zahl erreicht sein wird, läßt sich nur durch Modellberechnungen, die das Amt im Rahmen der mittelfristigen Planung erstellt, näher bestimmen. Danach ist im Jahr 1994 mit etwa 1 730 Beschwerden zu rechnen.

Das Potential an Beschwerdeverfahren ist damit aber noch nicht erschöpft und wird mit den steigenden Anmeldezahlen auch über das Jahr 1994 hinaus weiter wachsen.

4. Forecast

The volume of technical appeals to be expected in the future may be gauged by means of an extrapolation based on filing figures: about 73.4% of patent applications filed lead to patents in respect of which oppositions are filed in about 9.1% of cases. Approximately 30% of the opposition cases lead to opposition appeals. Decisions by the Examining Divisions to refuse patents are appealed in about 50% of cases (ex parte appeals), so altogether 100 patent applications give rise to approximately 3.2 technical appeals. With 57 825 patent applications filed in 1989 this gives a potential 1789 appeals.

The time lag between grant of patents and decisions of the Opposition Divisions means that appeals are spread over a fairly long period of time. When the figure quoted will be reached can only be determined more closely by means of extrapolations made by the Office as part of its medium-term planning. On the basis of these about 1730 appeals are to be expected in 1994.

Even this, however, does not exhaust the potential number of appeal cases, which will continue to grow in step with rising filing figures even beyond 1994.

4. Prévisions

Il est possible de se faire une idée plus ou moins précise du nombre de recours techniques auquel il faut s'attendre à l'avenir, en se fondant sur le nombre de demandes déposées: 73,4% environ d'entre elles donneront lieu à la délivrance de brevets, contre lesquels il sera fait opposition dans 9,1% des cas. Environ 30% des procédures d'opposition conduiront à des procédures de recours sur opposition. A peu près 50% des décisions de rejet prises par les divisions d'examen seront contestées par voie de recours (procédures de recours unilatérales). Au total, 100 demandes de brevets donneront donc lieu à quelque 3,2 procédures de recours techniques. Ainsi, sur les 57 825 demandes de brevets déposées en 1989, 1 789 seront susceptibles de recours.

En raison du décalage dans le temps entre la délivrance des brevets, d'une part, et les décisions des divisions d'opposition, d'autre part, les recours s'échelonnent sur une assez longue période. Seuls les calculs effectués par l'Office dans le cadre de la planification à court terme permettent de déterminer avec plus de précision à quel moment le chiffre avancé sera atteint. Il ressort de ces calculs que l'on peut escompter 1 730 recours en 1994.

Le nombre de procédures de recours qui pourront être engagées ne se limitera cependant pas à ce qui vient d'être prévu; il continuera d'augmenter au fur et à mesure que progressera le nombre de dépôts de demandes, même après 1994.

5. Personalstand und Geschäftsverteilung

Der Personalstand von Vorsitzenden und Mitgliedern der Beschwerdekammern betrug insgesamt 50. 31 technische und 12 juristische Mitglieder verteilten sich auf 6 Technische und eine Juristische Beschwerdekammer.

5. Number of staff and distribution of responsibilities

There was a total of 50 Board of Appeal chairmen and members in 1989; 31 technically qualified and 12 legally qualified members, divided amongst six technical and one legal Board of Appeal.

5. Effectifs et répartition d'attributions

En 1989, les chambres de recours comptaient au total 50 membres, y compris les présidents. Les 31 membres techniciens et les 12 membres juristes se répartissaient entre six chambres de recours techniques et une chambre de recours juridique.

Die Besetzung der Beschwerdekammern wird jeweils im Amtsblatt des EPA veröffentlicht (Regel 10 (1) EPÜ).

Der Gesamtpersonalstand (ohne Vizepräsident und Sekretariat) betrug 63. Er umfaßte die Direktion "Allgemeine und wissenschaftliche Dienste" (4 Dienstposten) einschließlich der Geschäftsstelle (9 Dienstposten).

6. Organisationsfragen

Die starke Zunahme des Geschäftsganges hat auch Auswirkungen auf die Tätigkeit der Geschäftsstelle. Als ein Beispiel kann die fast 20%ige Zunahme an mündlichen Verhandlungen hervorgehoben werden. Der 1987 begonnene Aufbau einer EDV für die Geschäftsstelle wurde fortgesetzt.

Die überproportionale Zunahme des Geschäftsganges der Beschwerdekammern stellt aber ganz allgemein hohe Anforderungen an die Planung des Einsatzes der personellen und sachlichen Ressourcen. Die durch den Beschluß des Verwaltungsrats vom Dezember 1988 geschaffene Direktion Allgemeine und wissenschaftliche Dienste hat ihre Aktivitäten mit Beginn des Jahres 1989 aufgenommen.

7. Legislative Maßnahmen

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

Beide Beschlüsse sind vom Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation genehmigt worden (Art. 23 (4) Satz 2 EPÜ). Die neue Regelung trat am 7. Juli 1989 in Kraft (ABI. EPA 1989, 362).

8. Hinweise zum Beschwerdeverfahren

Durch die Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer J 23/85, ABI. EPA 1987, 95 wurde als Einreichungsweg für Patentanmeldungen bei nationalen Ämtern, die dies zulassen, die Telekopie eröffnet. Diese Rechtsprechung hat zu einer Änderung der Regeln 24 (1) (Patentanmeldungen) und 36 (5) EPÜ (nachgereichte Schriftstücke) geführt. Der Präsident des Euro-

The composition of every Board of Appeal is published in the EPO Official Journal (Rule 10(1) EPC).

The total staff (excluding the Vice-President and secretariat) amounted to 63. This included the "General Services and Legal Research" Directorate (4 posts) and the registry (9 posts).

6. Organisational matters

The sharp increase in volume of work also affects the registry. One example is the almost 20% increase in oral proceedings; build-up of the EDP system, begun in 1987, has continued.

The unusually heavy increase in the work of the Boards of Appeal makes great demands in general with regard to planning the deployment of staff and resources. The Directorate of General Services and Legal Research set up by a decision of the Administrative Council of December 1988 set about its activities at the beginning of 1989.

7. Legislative measures

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

Both decisions were approved by the Administrative Council of the European Patent Organisation (Art. 23(4), 2nd sentence, EPC). The new rules entered into force on 7 July 1989 (OJ EPO 1989, 362).

8. Notes on the appeal procedure

Legal Board of Appeal decision J 23/85, OJ EPO 1987, 95, opened up the possibility of filing patent applications by facsimile with national offices which so permit. This led to the amendment of Rules 24(1) (patent applications) and 36(5) EPC (documents filed subsequently). The President of the European Patent Office made use of his powers to authorise the use of facsimile

La composition des chambres de recours est publiée au Journal Officiel de l'OEB (règle 10(1) CBE).

Les effectifs globaux (Vice-président et secrétariat non compris) s'élevaient à 63 personnes, dont quatre à la direction "Services généraux et recherche juridique" et neuf au Greffe.

6. Organisation

La forte augmentation de la charge de travail se répercute également sur l'activité du greffe, comme le montre l'augmentation (près de 20%) du nombre de procédures orales. L'informatisation du greffe, commencée en 1987, s'est poursuivie.

D'une manière générale, l'augmentation, nettement supérieure à la moyenne, de la charge de travail des chambres de recours exige une planification poussée en ce qui concerne l'utilisation des ressources matérielles et humaines. Créée par décision du Conseil d'administration en décembre 1988, la direction "Services généraux et Recherche juridique" a entamé ses activités au début de l'année 1989.

7. Mesures réglementaires

En octobre 1988, le Conseil de Présidence des chambres de recours (règle 10(2) CBE) a décidé une modification du règlement de procédure des chambres de recours. Le nouvel article 11bis autorise les chambres de recours à inviter le Président de l'Office européen des brevets à présenter ses observations sur des questions d'intérêt général qui se posent dans le cadre d'une procédure en instance. La Grande Chambre de recours qui, conformément à la règle 11 CBE, arrête elle-même son règlement de procédure, a édicté des dispositions semblables. Ces nouvelles dispositions sont inspirées par le souci de donner un fondement plus large aux décisions qui ébauchent de nouveaux courants jurisprudentiels sur des questions d'intérêt général, en donnant au Président de l'OEB l'occasion d'appeler l'attention sur des points qu'il juge importants.

Ces décisions ont toutes deux été approuvées par le Conseil d'administration (art. 23(4), 2^e phrase CBE). Les nouveaux règlements sont entrés en vigueur le 7 juillet 1989 (JO OEB 1989, 362).

8. Avis concernant la procédure de recours

Par la décision J 23/85 (JO OEB 1987, 95), la chambre de recours juridique a ouvert la voie au dépôt des demandes de brevet par télécopie auprès des offices nationaux qui autorisent ce mode de dépôt. Cette jurisprudence a entraîné une modification des règles 24(1) (demandes de brevet) et 36(5) CBE (documents produits ultérieurement). Faisant usage du pouvoir qui lui est

päischen Patentamts hat von der Ermächtigung Gebrauch gemacht, die Telekopie sowohl für die Einreichung von europäischen Patentanmeldungen als auch für nachgereichte Schriftstücke zuzulassen (vgl. ABl. EPA 1989, 219, 222). Diese Einreichungswege erstrecken sich auch auf das Beschwerdeverfahren. Die Hinweise für die Parteien im Beschwerdeverfahren und ihre Vertreter, ABl. EPA 1981, 176 in der Fassung ABl. EPA 1984, 376 wurden entsprechend ergänzt (ABl. EPA 1989, 395).

9. Information über die Rechtsprechung

9.1 Veröffentlichung von Entscheidungen im Amtsblatt

Bis zum Ende des Jahres 1989 sind insgesamt 331 Entscheidungen veröffentlicht worden. 44 Entscheidungen stehen zu diesem Zeitpunkt noch zur Veröffentlichung an. Um die Veröffentlichungslücke zu überbrücken, werden die Leitsätze vorab veröffentlicht.

9.2 Volltext-Datenbank

Die Vorbereitungen für eine Datenbank zu den Entscheidungen der Beschwerdekammern wurden zügig weitergeführt. Die Datenbank, die zunächst für interne Zwecke zur Verfügung stehen wird, ist nunmehr in das Stadium einer Testdatenbank getreten. Es wurde die erforderliche EDV-Infrastruktur geschaffen, damit die Texte der Entscheidungen aus dem Schreibpool direkt in die Datenbank überführt werden können. Alte Texte werden schrittweise umgewandelt oder neu erfaßt. Die Texte sämtlicher veröffentlichter Entscheidungen in englischer Sprache stehen nunmehr zur Abfrage im Teststadium zur Verfügung.

9.3 Leitsätze und Texte von Entscheidungen auf Mikrofiche

Die Mikrofiche-Serien wurden um eine wichtige Informationsquelle erweitert. Es stehen nunmehr die Texte sämtlicher Entscheidungen - auch derjenigen, die nicht zur Veröffentlichung im Amtsblatt EPA bestimmt sind - auf diesem Medium zur Verfügung. Daneben werden die Mikrofiche-Serien mit den Leitsätzen der veröffentlichten Entscheidungen, den Volltexten der veröffentlichten Entscheidungen und den Daten der unveröffentlichten Entscheidungen weitergeführt. Über die Bezugsmöglichkeiten gibt die Veröffentlichung im Amtsblatt EPA 1989, 346 Aufschluß.

10. Richtersymposien und bilaterale Gespräche

10.1 Richtertagung in Washington

i) Treffen europäischer und amerikanischer Richter

Auf Einladung des United States Court of Appeals for the Federal Circuit (CAFC) hat am 16. und 17. Oktober in Washington ein Treffen europäischer und amerikanischer Patentrichter stattgefunden.

for filing both European patent applications and subsequently filed documents (cf. OJ EPO 1989, 219, 222). Such authorisation also applies to the filing of appeal documents. The notes entitled "Guidance for appellants and their representatives", OJ EPO 1981, 176, as amended in OJ EPO 1984, 376, have been amended accordingly (OJ EPO 1989, 395).

9. Information on Board of Appeal case law

9.1 Publication of decisions in the Official Journal

A total of 331 decisions had been published by the end of 1989. A further 44 are still awaiting publication. In the interim, the headnotes are being published in advance.

9.2 Full-text database

Steady progress has been made on preparing a database of Board of Appeal decisions; initially to be used for internal purposes, it has now reached the test stage. The necessary EDP infrastructure has been set up so that all decision texts can be transferred directly from the typing pool to the database. Old texts are being gradually converted or entered anew. The English texts of all decisions published can now be extracted from this test database.

9.3 Headnotes and texts of decisions on microfiche

An important source of information has been added to the microfiche series: the texts of all decisions - including those not intended for publication in the EPO Official Journal - are now available on this medium. The microfiche series comprising the headnotes of published decisions, full texts of published decisions and data on unpublished decisions are also being continued. The notice in the EPO Official Journal (OJ EPO 1989, 346) gives details of how to order.

10. Judges' symposia and bilateral talks

10.1 Judges' symposium in Washington

(i) Meeting of European and American patent judges

At the invitation of the United States Court of Appeals for the Federal Circuit (CAFC) a meeting of European and American patent judges was held on 16 and 17 October 1989 in Washington.

conféré par la règle 24(1) CBE, le Président de l'Office européen des brevets a autorisé l'utilisation de la télécopie tant pour déposer des demandes de brevet européen que pour produire des documents postérieurs au dépôt de la demande (cf. JO OEB 1989, 219, 222). Ce mode de dépôt étant également applicable aux procédures de recours, les "Instructions à l'usage des parties aux procédures de recours et de leurs mandataires" (JO OEB 1981, 176, dans la version reproduite au JO 1984, 376) ont été complétées en conséquence (JO OEB 1989, 395).

9. Informations relatives à la jurisprudence

9.1 Publication des décisions au Journal Officiel

Au total, 331 décisions ont été publiées jusqu'à la fin de l'année 1989, et 44 décisions attendent à l'heure actuelle d'être publiées. Afin d'éviter toute solution de discontinuité, les sommaires seuls sont publiés dans un premier temps.

9.2 Banque de données en texte intégral

Les préparatifs en vue de la constitution d'une banque de données comprenant les décisions des chambres de recours ont progressé rapidement. La banque de données, qui servira tout d'abord à l'usage interne, se trouve désormais au stade de l'expérimentation. Il a été pourvu à l'infrastructure informatique nécessaire pour que les textes des décisions puissent toujours être transférés directement du pool dactylographique à la banque de données. Les textes anciens seront progressivement convertis ou feront l'objet d'une nouvelle saisie. Les textes de toutes les décisions publiées en langue anglaise sont désormais disponibles au stade expérimental pour consultation.

9.3 Sommaires et textes des décisions sur microfiches

Les séries de microfiches se sont enrichies d'une importante source d'information: elles comportent désormais le texte de toutes les décisions - y compris de celles qui ne sont pas publiées dans le Journal officiel OEB. En outre, la réalisation des séries de microfiches comprenant les sommaires des décisions publiées, le texte intégral des décisions publiées et les données relatives à celles qui ne sont pas publiées se poursuit. Pour tous renseignements sur les possibilités d'achat, consulter le JO OEB 1989, 346.

10. Colloques de juges et entretiens bilatéraux

10.1 Colloque des juges à Washington

i) Rencontre des juges européens et américains

A l'invitation de la United States Court of Appeals for the Federal Circuit (CAFC) une rencontre entre des juges européens et américains de brevets a eu lieu les 16 et 17 octobre à Washington.

An dem hervorragend vorbereiteten Treffen, das das CAFAC in Zusammenarbeit mit der amerikanischen Vereinigung für den Schutz des geistigen Eigentums (AIPLA) und mit der Unterstützung des EPA ausgerichtet hatte, nahmen Richter aus den 13 EPÜ-Vertragsstaaten, Richter des CAFAC sowie Mitglieder der Beschwerdekammern des EPA teil.

Die Gespräche boten Gelegenheit, aus europäischer und amerikanischer Sicht die Rechtslage und Rechtsprechung in folgenden Bereichen zu erörtern:

- europäisches und amerikanisches Patentsystem
- Patentschutz für biotechnologische Erfindungen
- Schutzbereich und Auslegung der Patentansprüche

In einer ausgesprochen freundschaftlichen Atmosphäre entwickelten sich lebhaftige Diskussionen und ein für alle Beteiligten gewinnbringender Gedanken- und Erfahrungsaustausch. Die europäischen Richter hatten auch Gelegenheit zu einem Besuch beim CAFAC, wo sie an zwei Verhandlungen teilnehmen konnten.

ii) Gemeinsame Sitzung der europäischen Richter und der Vertreter der AIPLA

Die zu ihrem Jahreskongreß zusammengekommenen Vertreter der AIPLA nutzten die Anwesenheit der europäischen Richter in Washington und baten sie, auf einer gemeinsamen Zusammenkunft am 18. Oktober den Standpunkt ihrer nationalen Gerichte zu verschiedenen wichtigen Rechtsfragen darzulegen.

In ihren sechs Vorträgen befaßten sich die europäischen Patentrichter mit

- den Vorbenutzungsrechten,
- der Zwangslizenz im Abhängigkeitsverhältnis nach dem Recht der Schweiz und anderer europäischer Staaten,
- älteren Rechten,
- dem in Frankreich eingeführten neuen Verfahren der einstweiligen Verfügung,
- dem Entschädigungsanspruch gemäß § 33 deutsches PatG in der Praxis und
- der Bedeutung von Entscheidungen, die zu korrespondierenden Patenten ergangen sind.

Die daran anschließenden, sehr aufschlußreichen Diskussionen zeichneten sich durch interessante Beiträge der europäischen Richter und ein lebhaftes Interesse der Vertreter der AIPLA an der Praxis der europäischen Gerichte aus.

Die in diesen beiden Sitzungen gehaltenen Vorträge und die Diskussionsbeiträge werden in englischer Sprache in der Zeitschrift *International Review of Industrial Property and Copyright Law* (IIC) veröffentlicht.

10.2 Bilaterale Gespräche mit französischen Patentrichtern

Auf bilateraler Basis fand am 16. und 17. November 1989 im Europäischen Patentamt in München ein Meinungsaustausch mit französischen Patentrichtern

The meeting was attended by patent judges from thirteen Contracting States to the European Patent Convention, CAFAC judges and members of the EPO Boards of Appeal. It was remarkably well organised by the CAFAC, in conjunction with the American Intellectual Property Law Association (AIPLA), and with support from the EPO.

Discussions enabled light to be shed on the following topics from the point of view of both European and American law:

- the European and American patent systems;
- the patenting of biotechnology;
- the extent of protection and the interpretation of claims.

The atmosphere at the meeting was extremely cordial, giving rise to lively debates and fruitful exchanges of ideas and experience. The European judges also managed to visit the CAFAC and attend two hearings.

(ii) Joint meeting between European patent judges and AIPLA representatives

Assembled at their annual congress - also in Washington - AIPLA representatives took the opportunity of inviting the European judges to attend a joint meeting on 18 October 1989 to explain the position of their national courts on certain important questions.

At the meeting the European judges presented six papers on the following topics:

- the prior user's right;
- compulsory licences in respect of dependent patents under the law of Switzerland and other European states;
- prior rights;
- the new preliminary injunction procedure instituted in France;
- the entitlement to compensation under Section 33 of the [German] Patent Law in practice;
- the relevance attributed to decisions on corresponding patents.

The ensuing discussions were very productive owing to the notable contribution made by the European judges and the lively interest taken by AIPLA representatives in European legal practice.

The papers presented at both these meetings and contributions made to the discussions will be published in English in the *"International Review of Industrial Property and Copyright Law"* (IIC).

10.2 Bilateral talks with French patent judges

A bilateral exchange of opinions with French patent judges took place on 16 and 17 November 1989 in the European Patent Office in Munich. The following

Des juges originaires de treize Etats contractants de la CBE et des juges de la CAFAC ainsi que des membres des chambres de recours de l'OEB ont participé à cette rencontre organisée de façon remarquable par la CAFAC, en collaboration avec l'Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (AIPLA), et avec le concours de l'OEB.

La discussion a porté sur les thèmes suivants examinés sous l'angle du droit et de la jurisprudence européens et américains:

- les systèmes de brevet européen et américain;
- la protection des inventions biotechnologiques par brevet;
- l'étendue de la protection et l'interprétation des revendications.

Cette rencontre, qui s'est déroulée dans une atmosphère particulièrement cordiale, a donné lieu à des débats animés et permis des échanges fructueux d'idées et d'expérience. Les juges européens ont eu également l'occasion de visiter la CAFAC et d'assister à deux audiences.

ii) Réunion conjointe entre les juges européens et les représentants de l'AIPLA

Les représentants de l'AIPLA, réunis en congrès annuel, ont profité de la présence des juges européens à Washington pour les recevoir le 18 octobre et les inviter à exposer la position de leurs tribunaux nationaux sur un certain nombre de questions importantes.

A cette occasion, six exposés ont été présentés par les juges européens et ont porté sur les thèmes suivants:

- les droits de l'utilisateur antérieur;
- la licence obligatoire dans la relation de dépendance selon la législation en vigueur en Suisse et dans d'autres pays européens;
- les droits antérieurs;
- la nouvelle procédure d'interdiction provisoire instituée en France;
- la demande d'indemnité visée à l'article 33 de la loi allemande sur les brevets, dans la pratique;
- l'importance donnée aux décisions rendues pour des brevets correspondants.

Les discussions qui ont suivi ont été très riches, grâce aux interventions remarquables des juges européens et au vif intérêt exprimé par les représentants de l'AIPLA à l'égard des pratiques suivies par les tribunaux en Europe.

Les exposés présentés lors de ces deux réunions, ainsi que les contributions aux discussions seront publiés en anglais dans la revue *"International Review of Industrial Property and Copyright Law"* (IIC).

10.2 Entretiens bilatéraux avec des juges de brevets français

Les 16 et 17 novembre 1989, un échange de vues bilatéral avec des juges de brevets français a eu lieu à l'Office européen des brevets à Munich.

tern statt. Dabei wurden folgende Themen erörtert (Originaltitel und Vortragende sind in Klammern angegeben):

Auslegung der Patentansprüche (L'interprétation des revendications) (G. Le Tallec - O. Bossung)

Äquivalenztheorie (La théorie des équivalents) (P. Labregère - K. Lederer)

Zweite medizinische Indikation (La seconde application thérapeutique) (D. Tay - C. Payraudeau)

Patentierbarkeit und Biotechnologie (Brevetabilité et biotechnologie) (B. Chauvet - P. Lançon)

Der Fachmann (L'homme du métier) (D. Rosnel - E. Persson)

Aussetzung des Verfahrens (Le sursis à statuer) (P. Chauvin)

Dieses Treffen erfolgte im Rahmen eines Programms, das dem Meinungsaustausch zwischen Mitgliedern der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts und Patentrichtern aus den Mitgliedstaaten des EPÜ dient und insbesondere die Harmonisierung der Auslegung des Europäischen Patentübereinkommens zum Ziel hat. Daß der Meinungsaustausch ein voller Erfolg wurde, war der interessanten Themenauswahl und insbesondere der hohen Qualität der Beiträge zu verdanken, die für alle eine Bereicherung darstellten und zum gegenseitigen Verständnis beigetragen haben.

topics were discussed (original titles and speakers given in brackets):

The interpretation of patent claims (L'interprétation des revendications) (G. Le Tallec - O. Bossung)

The doctrine of equivalents (La théorie des équivalents) (P. Labregère - K. Lederer)

Second medical indication (La seconde application thérapeutique) (D. Tay - C. Payraudeau)

Patentability and biotechnology (Brevetabilité et biotechnologie) (B. Chauvet - P. Lançon)

Persons skilled in the art (L'homme du métier) (D. Rosnel - E. Persson)

Stay of proceedings (Le sursis à statuer) (P. Chauvin)

This meeting was part of a programme to promote exchange of opinions between EPO Board of Appeal members and patent judges from EPC Member States, and was intended in particular to harmonise interpretation of the European Patent Convention. The exchange was particularly fruitful owing to the interest shown in the topics chosen for the papers, and in particular to their quality. All the participants benefited from the exchange and mutual understanding was furthered.

A cette occasion, les thèmes suivants ont été abordés (le nom des conférenciers est indiqué entre parenthèses):

L'interprétation des revendications (G. Le Tallec - O. Bossung)

La théorie des équivalents (P. Labregère - K. Lederer)

La deuxième application thérapeutique (D. Tay - C. Payraudeau)

Brevetabilité et biotechnologie (B. Chauvet - P. Lançon)

L'homme du métier (D. Rosnel - E. Persson)

Le sursis à statuer (P. Chauvin)

Cette rencontre s'inscrivait dans le cadre d'un programme destiné à promouvoir les échanges de vues entre membres des chambres de recours de l'Office européen des brevets et juges de brevets des Etats membres de l'Organisation européenne des brevets, en vue notamment d'harmoniser l'interprétation de la Convention sur le brevet européen. Cet échange a été particulièrement fructueux, du fait de l'intérêt des thèmes choisis et grâce en particulier à la qualité des interventions, contribuant ainsi à l'enrichissement de chacun et à une compréhension mutuelle.

ZWEITER TEIL

RECHTSPRECHUNG DER BESCHWERDEKAMMERN UND DER GROSSEN BESCHWERDEKAMMER

I. Patentierbarkeit

A. Patentfähige Erfindungen

1. Textverarbeitung

Die Beschwerdekammer Elektrotechnik 3.5.1 hat im Jahr 1989 ihre Rechtsprechung in der Frage der Patentierbarkeit von Erfindungen für Textverarbeitungssysteme weiterentwickelt.

In der ersten einschlägigen Entscheidung, die 1988 ergangen war (T 22/85, ABI. EPA 1990, 12), hatte die Kammer festgestellt, daß eine bloße Darlegung der zur Ausführung einer patentunfähigen Tätigkeit erforderlichen Schrittfolge in Form von Funktionen oder funktionellen Mitteln, die mit Hilfe herkömmlicher Computer-Hardwareteile realisiert werden, keine technischen Überlegungen ins Spiel bringt und deshalb weder dieser Tätigkeit noch dem beanspruchten Gegenstand als Ganzem technischen Charakter verleihen kann; ebensowenig kann die Lösung einer mathematischen Gleichung mit einer herkömmlichen Rechenmaschine als technische Tätigkeit angesehen werden.

In der Entscheidung **T 38/86** vom 14. Februar 1989 hatte die Beschwerdekammer Elektrotechnik 3.5.1 dann zunächst über die Patentierbarkeit eines Verfahrens zur automatischen Erkennung und Substitution sprachlicher Ausdrücke zu befinden, die in einer Liste sprachlicher Ausdrücke oberhalb eines vorgegebenen Verständlichkeitsniveaus angesiedelt waren. Der Begriff "Verständlichkeitsniveau" subsumiert, daß ein Mensch - je nach Bildungsstand, Erfahrung, Alter oder ähnlichen Faktoren - möglicherweise Schwierigkeiten hat, die genaue Bedeutung des fraglichen Ausdrucks zu erfassen. So könnte ein Ausdruck wie "*prima facie*", der für viele Menschen vielleicht schwer zu verstehen ist, aufgespürt und beispielsweise durch "beim ersten Ansehen" ersetzt werden. Durchgeführt wurde das Verfahren in einem Textverarbeitungssystem; dieses bestand aus einem Prozessor mit einem Speicher, der einen Wörterbuchteil zur Speicherung der jeweils mit einem Code für den Schwierigkeitsgrad versehenen sprachlichen Ausdrücke und einen Synonymteil zur Speicherung einer Liste zum Wörterbuchteil synonymen, ebenfalls mit einem Code für den Schwierigkeitsgrad versehener Ausdrücke umfaßte, aus einer Tastatur, zu der auch Cursorstueertasten gehörten, sowie aus einem Bildschirm, auf dem der Bediener die in jedem der beiden Speicherteile gespeicherten sprachlichen Ausdrücke abrufen konnte ...; bei der im entsprechenden Teil des Anspruchs 1 bezeichneten Hardware handelte es sich um herkömmliche Geräte. Die in den Speicherteilen gespeicherten Informationen waren rein abstrakter, sprachlicher Natur. Nach Auffassung der Kammer würde eine Person, die sprachliche Ausdrücke

PART TWO

BOARD OF APPEAL AND ENLARGED BOARD OF APPEAL CASE LAW

I. Patentability

A. Patentable inventions

1. Text processing

During 1989, Electrical Board of Appeal 3.5.1 established its case law with regard to the patentability of inventions relating to text processing systems.

in its first decision on this matter given in 1988, i.e. Decision T 22/85 (OJ EPO 1990, 12), the Board stated that the mere setting out of the sequence of steps necessary to perform an activity excluded from patentability in terms of functions or functional means to be realised with the aid of conventional computer hardware elements does not import any technical considerations and can, therefore, neither lend a technical character to that activity nor to the claimed subject-matter considered as a whole, any more than solving a mathematical equation could be regarded as a technical activity when a conventional calculating machine is used.

In Decision **T 38/86** of 14 February 1989, Electrical Board of Appeal 3.5.1 first of all had to assess the patentability of a method for automatically detecting and replacing linguistic expressions which exceed a predetermined understandability level in a list of linguistic expressions; the "understandability level" of a linguistic expression refers to the difficulty which a human being may have in understanding the exact meaning of the expression in question, depending on, for example, his level of education, experience and age. One may, for example, think of an expression like "*prima facie*", which for many people may be difficult to understand, being detected and replaced by, say, "at first sight"; the method is carried out in a text processing system comprising a processor with a memory including a dictionary section storing the linguistic expressions each with an appended grade level code and a synonymic section storing a list of synonymic expressions for said dictionary section each with an appended grade level code, a keyboard including cursor control keys and a display for displaying said linguistic expressions stored in either memory section to the operator... the hardware specified in this part of Claim 1 is conventional; the information stored in the memory sections is purely abstract linguistic information. The Board was of the opinion that a person who wished to detect and replace linguistic expressions which exceed a predetermined understandability level in a list of linguistic expressions using his skills and judgment would consequently perform purely mental acts within the meaning of Article 52(2)(c) EPC; the schemes, rules and methods used in performing these

DEUXIEME PARTIE

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

I. Brevetabilité

A. Inventions brevetables

1. Traitement de textes

La chambre de recours Electricité 3.5.1 a, au cours de l'année 1989, fixé sa jurisprudence en matière de brevetabilité d'inventions portant sur des systèmes de traitement de textes.

Dans la première décision rendue en 1988 en la matière, à savoir la décision T 22/85 (JO OEB 1990, 12), la chambre avait précisé qu'à elle seule, l'indication de la marche à suivre pour effectuer une activité exclue de la brevetabilité, et ceci en termes de fonctions ou de moyens relatifs à des fonctions à réaliser à l'aide de composants matériels classiques d'un ordinateur, ne fait pas intervenir d'éléments techniques et ne peut donc conférer un caractère technique à cette activité ni à l'objet revendiqué considéré dans son ensemble, pas plus que le fait de résoudre une équation mathématique ne pourrait, en cas d'utilisation d'un ordinateur classique, être considéré comme une activité technique.

Par la décision **T 38/86** en date du 14 février 1989, la chambre de recours Electricité 3.5.1 a dû tout d'abord juger de la brevetabilité d'une méthode permettant de détecter et de remplacer automatiquement, dans une liste d'expressions linguistiques, celles correspondant à un niveau d'intelligibilité supérieur à un niveau prédéterminé de difficulté; par "niveau d'intelligibilité" d'une expression linguistique, il est fait référence à la difficulté que des personnes peuvent avoir à en saisir le sens exact, difficulté qui est liée à des facteurs tels que le niveau d'instruction, l'expérience ou l'âge. C'est ainsi qu'une expression comme "*prima facie*" pourra être détectée comme susceptible de poser des problèmes de compréhension à un certain nombre de personnes et remplacée par exemple par "à première vue"; cette méthode est mise en œuvre dans le cadre d'un système de traitement de textes comportant un processeur dont la mémoire comprend une zone dictionnaire contenant des expressions linguistiques affectées chacune d'un code en indiquant le niveau d'intelligibilité, et une zone synonymes contenant une liste d'expressions synonymes de celles enregistrées dans la zone dictionnaire, et affectées elles aussi d'un code selon leur niveau d'intelligibilité; le système comporte également un clavier avec touches de commande de curseur, ainsi qu'un écran sur lequel apparaissent les expressions linguistiques extraites de l'une ou l'autre de ces zones de mémoire ... tous les éléments matériels décrits dans cette partie de la revendication 1 sont des éléments classiques; les informations stockées dans les zones de mémoire sont des informations linguistiques parfaitement abstraites. La chambre a estimé qu'une per-

feststellen und ersetzen möchte, welche in einer Liste sprachlicher Ausdrücke oberhalb eines vorgegebenen Verständlichkeitsniveaus angesiedelt sind, hierzu ihr Wissen und ihr Urteilsvermögen nutzen und daher eine rein gedankliche Tätigkeit im Sinne des Artikels 52(2) c) EPÜ durchführen, wobei die für diese gedanklichen Tätigkeiten herangezogenen Pläne, Regeln und Verfahren keine Erfindungen im Sinne des Artikels 52(1) EPÜ sind (vgl. Nr. 11 der Entscheidungsgründe). Die Kammer führte weiter aus, daß der Einsatz technischer Mittel ein Verfahren, das ganz oder teilweise ohne menschliche Eingriffe vorstatten geht und das einem Menschen, der es durchführen wollte, eine gedankliche Tätigkeit abverlangen würde, im Hinblick auf Artikel 52(3) EPÜ zu einem technischen Vorgang oder Verfahren machen **kann**, so daß eine Erfindung im Sinne des Artikels 52(1) EPÜ vorläge, die also nicht unter das Patentierungsverbot nach Artikel 52(2) c) EPÜ fielen. Artikel 52(3) EPÜ macht nämlich deutlich, daß ein Gegenstand oder eine Tätigkeit nur insoweit vom Patentschutz ausgeschlossen ist, als sich die Patentanmeldung auf die ausgeschlossenen Gegenstände oder Tätigkeiten als solche bezieht. Nach Auffassung der Kammer ergibt sich zwar daraus, daß das EPÜ die Patentierung von Erfindungen, die aus einer Mischung ausgeschlossener und nicht ausgeschlossener Merkmale bestehen, nicht verbietet (im Anschluß an T 26/86, ABI. EPA 1988, 19); dies bedeutet aber nicht zwangsläufig, daß **alle** solchen Mischungen patentfähig sind. Da ein Patentierungsverbot nur insoweit besteht, als sich die Patentanmeldung auf die ausgeschlossenen Gegenstände oder Tätigkeiten als solche bezieht, zielt das EPÜ wohl darauf ab, eine Patentierung nur in den Fällen zuzulassen, in denen die Erfindung einen Beitrag zum Stand der Technik auf einem vom Patentschutz nicht ausgeschlossenen Gebiet leistet (s. Nr. 12 der Entscheidungsgründe). Im vorliegenden Fall waren diese Bedingungen nicht erfüllt: Sobald die Schritte des Verfahrens zur Durchführung der betreffenden gedanklichen Tätigkeit definiert waren, erforderte die Realisierung der bei diesen Verfahrensschritten zu verwendenden technischen Mittel - zumindest soweit sie so allgemeiner Natur waren, wie in Anspruch 1 dargelegt - nur die unmittelbare Anwendung herkömmlicher technischer Verfahren und mußte deshalb als für den (technischen) Fachmann naheliegend angesehen werden, so daß das Verfahren gemäß Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung zum Stand der Technik auf einem nach Artikel 52(2) c) EPÜ nicht vom Patentschutz ausgeschlossenen Gebiet nichts beitrug, was auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne des Artikels 56 EPÜ beruhte (s. Nr. 13 der Entscheidungsgründe). Wenn ein Anspruch für ein Gerät (hier ein Textverarbeitungssystem) zur Durchführung eines Verfahrens keine anderen technischen Merkmale enthält als die, die bereits in einem Anspruch für das betreffende Verfahren angegeben sind, und das Gerät auch nicht vom physikalischen Aufbau her, sondern nur durch funktionelle Angaben, die den Verfahrensschritten ent-

mental acts are not inventions within the meaning of Article 52(1) EPC (cf. Reasons, point 11). The Board stated that the use of technical means for carrying out a method, partly or entirely without human intervention, which method, if performed by a human being, would require him to perform mental acts, **may**, having regard to Article 52(3) EPC, render such a method a technical process or method and therefore an invention within the meaning of Article 52(1) EPC, i.e. one which is not excluded from patentability under Article 52(2)(c) EPC; this is because paragraph 3 of Article 52 EPC makes it clear that patentability is excluded only to the extent to which the patent application relates to excluded subject-matter or activities as such; while it follows that the EPC does not prohibit the patenting of inventions consisting of a mix of excluded and non-excluded features (in conformity with T 26/86, OJ EPO 1988, 19), it does not necessarily follow that all such mixes are patentable; since patentability is excluded only to the extent to which the patent application relates to excluded subject-matter or activities as such, it appears to be the intention of the EPC to permit patenting only in those cases in which the invention involves a contribution to the art in a field not excluded from patentability (cf. Reasons, point 12). In the case in point the conditions were not satisfied: once the steps of the method for performing the mental acts in question have been defined, the implementation of the technical means to be used in those steps, at least at the level of generality specified in Claim 1, involves no more than the straightforward application of conventional techniques and must therefore be considered to be obvious to a person skilled in the (technical) art, so that the method according to Claim 1 of the present application does not contribute to the art anything involving an inventive step within the meaning of Article 56 EPC in a field not excluded from patentability by Article 52(2)(c) EPC (cf. Reasons, point 13). In connection with a claim for an apparatus (here: a word processing system) for carrying out a method which does not specify any technical features beyond those already comprised in a claim pertaining to said method and furthermore does not define the apparatus in terms of its physical structure, but only in functional terms corresponding to the steps of said method, the Board stated that the claimed apparatus does not contribute anything more to the art than the method, in spite of the fact that the claim is formulated in a different category; in such a case, if the method is excluded from patentability, so is the apparatus (cf. Reasons, points 22-25).

sonne qui voudrait, en faisant usage de son jugement et de ses connaissances, détecter et remplacer dans une liste d'expressions linguistiques celles correspondant à un niveau d'intelligibilité supérieur à un niveau prédéterminé de difficulté se livrerait à une activité d'ordre purement intellectuel, au sens de l'article 52(2)c) CBE; or les plans, principes et méthodes mis en oeuvre dans l'exercice de ces activités intellectuelles ne sont pas des inventions au sens de l'article 52(1) CBE (cf. point 11 des motifs de la décision). La chambre a précisé que l'utilisation de moyens techniques pour mettre en oeuvre une méthode excluant totalement ou en partie l'intervention humaine, méthode qui, appliquée par un être humain, nécessiterait de sa part une activité intellectuelle, **peut**, compte tenu des dispositions de l'article 52(3) CBE, conférer un caractère technique à ladite méthode, et donc permettre de la considérer comme une invention au sens de l'article 52(1) CBE, c'est-à-dire comme non exclue de la brevetabilité au regard de l'article 52(2)c) CBE; en effet, il est clairement précisé au paragraphe 3 de l'article 52 CBE que la brevetabilité n'est exclue que dans la mesure où la demande de brevet européen ne concerne que des éléments ou activités non brevetables en tant que tels; bien que ceci signifie que la CBE n'exclut pas de la brevetabilité les inventions comportant des caractéristiques les unes exclues, les autres non exclues de la brevetabilité (cf. décision T 26/86, JO OEB 1988, 19), il n'en résulte pas nécessairement que **toutes** les combinaisons de ce type soient brevetables; étant donné que la brevetabilité n'est exclue que dans la mesure où la demande de brevet européen ne concerne que des éléments ou activités non brevetables en tant que tels, il apparaît que la CBE vise à n'admettre la brevetabilité que dans les cas où l'invention apporte une contribution à la technique, et ceci dans un domaine non exclu de la brevetabilité (cf. point 12 des motifs de la décision). En l'espèce les conditions n'étaient pas satisfaites: une fois définies les étapes de la méthode employée pour exercer les activités intellectuelles en question, mettre en oeuvre les moyens techniques prescrits au cours de ces différentes étapes revient, du moins si l'on s'en tient au niveau de généralité énoncé dans la revendication 1, à appliquer purement et simplement des techniques classiques et doit donc sembler évident à un homme du métier; il s'ensuit que la méthode selon la revendication 1 de la présente demande de brevet n'apporte pas à la technique, dans un domaine non exclu de la brevetabilité en vertu de l'article 52(2)c) CBE, une contribution impliquant une activité inventive telle que définie à l'article 56 CBE (cf. point 13 des motifs de la décision). En ce qui concerne la revendication portant sur un dispositif (en l'occurrence: un système de traitement de textes) destiné à la mise en oeuvre d'une méthode, les caractéristiques techniques indiquées ne vont pas au delà de celles déjà comprises dans une revendication relative à ladite méthode et, par surcroît, le dispositif revendiqué n'est pas défini par sa structure physique,

sprechen, definiert, trägt das beanspruchte Gerät nach Feststellung der Kammer zum Stand der Technik nicht mehr bei als das Verfahren, obwohl der Anspruch von seiner Formulierung her zu einer anderen Anspruchskategorie gehört. Ist in einem solchen Fall das Verfahren vom Patentschutz ausgeschlossen, so gilt dasselbe für das Gerät (s. Nrn. 22 bis 25 der Entscheidungsgründe).

Die Entscheidung **T 38/86** wurde später durch die Entscheidung **T 121/85** vom 14. März 1989 bestätigt. In diesem Fall lag der Gegenstand aller Ansprüche auf dem Gebiet der Textverarbeitung; für die Durchführung der Tätigkeit wurde ein Textverarbeitungssystem mit Prozessor verwendet; als bevorzugte Ausführungsform war ein programmgesteuerter Mehrzweckrechner beschrieben, wobei die Programmbefehle den Prozessor veranlaßten, die Textverarbeitung vorzunehmen. Die Kammer Elektrotechnik 3.5.1 gelangte nach eingehender Prüfung zu dem Schluß, daß die Offenbarung keinerlei Hinweis auf einen Beitrag enthielt, der über den Bereich der Sprache und der wie ein Programm unmittelbar aus den anzuwendenden sprachlichen Regeln abgeleiteten Computerfunktion hinausging; Schutz wurde insbesondere für die Software-Lösung des betreffenden sprachlichen Problems einer Überprüfung der Rechtschreibung eines Wortes begehrt. Da diese Lösung keinen über den Bereich der Sprache und der Computerprogrammierung hinausgehenden Beitrag leistete, konnte nur der Schluß gezogen werden, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Artikel 52 (2) c) und (3) EPÜ nicht patentfähig war (s. Nr. 5 der Entscheidungsgründe).

Die Beschwerdekammer Elektrotechnik 3.5.1 hat die vorstehend erläuterte Rechtsprechung ferner in ihrer Entscheidung **T 52/85** vom 16. März 1989 angewandt; Gegenstand des strittigen Anspruchs war ein System (bestimmt und geeignet) zur automatischen Aufstellung einer Liste von Ausdrücken, die semantisch mit einem eingegebenen sprachlichen Ausdruck verwandt waren. Die Kammer vertrat zunächst die Auffassung, daß eine solche semantische Verwandtschaft im Grunde nicht technischer Natur ist, sondern mit der Bedeutung dieser Ausdrücke, d. h. ihrem abstrakten sprachlichen Informationsgehalt, zu tun hat; sie steht nicht im Zusammenhang mit einer physikalischen Erscheinung; eine semantische Verwandtschaft kann allein durch gedankliche Tätigkeiten festgestellt werden, ohne daß technische Mittel zum Einsatz kommen; dies bedeutet nicht zwangsläufig, daß jedes System, das automatisch - anstelle eines Menschen - semantisch verwandte Ausdrücke zu einer Liste zusammenstellt, vom Patentschutz ausgeschlossen ist; es kommt vielmehr darauf an, ob die Art der Automatisierung Merkmale aufweist, die außerhalb des Bereichs der nach Artikel 52 (2) und (3) EPÜ ausgeschlossenen Gegenstände einen Beitrag zum

This Decision **T 38/86** was confirmed by Decision **T 121/85** of 14 March 1989. In that particular case the subject-matter of all claims was in the field of text processing and that activity is carried out by a text processing system including a processor; the preferred embodiment described is a program-controlled general-purpose computer, the program instructions causing the processor to carry out the text processing. After thorough examination of the case, Electrical Board of Appeal 3.5.1 concluded that nothing in the disclosure would point to a contribution made which goes beyond the fields of linguistics and computer functioning directly derived, like a program, from the linguistic rules to be applied; that the protection is sought particularly for the software solution of the linguistic problem posed, i.e. checking the spelling of a word; as this solution does not contribute anything outside the fields of linguistics and computer programming, no other conclusion can be drawn than that the subject-matter of Claim 1 is excluded from patentability by the provision of Article 52(2)(c) and (3) EPC (cf. Reasons, point 5).

Electrical Board of Appeal 3.5.1 also applied the aforementioned case law in Decision **T 52/85** of 16 March 1989, in which the subject-matter of the disputed claim was directed at a system (intended and suitable) for automatically generating a list of expressions semantically related to an input linguistic expression. The Board first of all considered that such semantic relationship is basically not of a technical nature but a matter of the meaning of those expressions, i.e. of their abstract linguistic information content; it does not relate to any physical entity; a semantic relationship can be found by performing mental acts only, with no technical means involved; this does not necessarily mean that any system automatically concatenating, in place of a human being, semantically related expressions to a list is excluded from patentability; rather, this will depend on whether the manner in which it is automated involves features which make a contribution in a field outside the range of matters excluded from patentability under Article 52(2) and (3) EPC (cf. Reasons, point 5.1). After thorough examination of the technical features of the claims in question, the Board concluded that the functional features of the individual system elements relate to the linguistic evaluation,

mais par ses fonctions, qui correspondent aux différentes étapes de ladite méthode; la chambre a précisé que, par rapport à l'état de la technique, le dispositif revendiqué ne représentait pas une contribution plus importante que celle apportée par la méthode, même si, de par la façon dont elle était formulée, la revendication appartenait à une catégorie différente; en pareil cas, si la méthode n'est pas brevetable, le dispositif ne l'est pas non plus (cf. points 22 à 25 des motifs de la décision).

Cette décision **T 38/86** a été confirmée par la décision **T 121/85** en date du 14 mars 1989. Dans cette espèce, les revendications avaient toutes trait à une activité relevant du domaine du traitement de textes, accomplie au moyen d'un système de traitement de textes comportant un processeur; un ordinateur universel commandé par un programme dont les instructions font exécuter le traitement de texte par le processeur était décrit comme étant le mode de réalisation préféré. La chambre de recours Electricité 3.5.1, après un examen approfondi, a conclu que rien, dans l'exposé, n'indiquait qu'il s'agissait d'une contribution allant au delà du simple domaine linguistique et que le fonctionnement de l'ordinateur dérivait directement, comme dans le cas d'un programme, des règles linguistiques à appliquer; que la demande de protection portait notamment sur un moyen de résoudre par logiciel le problème linguistique posé, à savoir le contrôle de l'orthographe des mots; dans la mesure où cette solution n'apporte pas de contribution dans des domaines autres que ceux de la linguistique et de la programmation, force a été de conclure que l'objet de la revendication 1 était exclu de la brevetabilité en vertu des dispositions des articles 52(2)(c) et (3) CBE (cf. point 5 des motifs de la décision).

La chambre de recours Electricité 3.5.1 a également poursuivi sa jurisprudence précitée dans la décision **T 52/85** en date du 16 mars 1989, où la revendication en cause avait pour objet un système (conçu de manière adéquate) pour produire automatiquement une liste d'expressions ayant un rapport sémantique avec une expression linguistique d'entrée. La chambre a tout d'abord estimé que, par nature, ce rapport sémantique n'a pas fondamentalement un caractère technique; il concerne plutôt la signification des expressions concernées, en d'autres termes, l'information linguistique abstraite qu'elles représentent; il ne fait pas référence à une chose physique; il est possible de découvrir un rapport sémantique par simple exercice d'une activité intellectuelle, sans avoir à recourir à des moyens techniques; cela ne signifie cependant pas nécessairement que tout système se substituant à l'être humain pour dresser automatiquement une liste d'expressions liées par des rapports sémantiques soit exclu de la brevetabilité; pour l'appréciation de la brevetabilité, ce qui compte, c'est plutôt de savoir si le mode d'automatisation mis en œuvre comporte des caractéristiques constituant une contribution dans un domaine non frappé par les

Stand der Technik leisten (s. Nr. 5.1 der Entscheidungsgründe). Nach eingehender Prüfung der technischen Merkmale der strittigen Ansprüche gelangte die Kammer zu dem Schluß, daß sich die funktionellen Merkmale der einzelnen Systemelemente auf eine sprachliche Auswertung sprachlicher Eingabedaten aufgrund einer sprachlichen Verwandtschaft zur Darstellung eines sprachlichen Ergebnisses bezogen, wobei die eigentliche Verarbeitung nur herkömmliche Verfahren etwa zur Speicherung und zum Abruf codierter Daten umfaßte, und somit nur der Schluß gezogen werden konnte, daß der Gegenstand 1 keinen Beitrag auf einem Gebiet leistete, das durch Artikel 52 (2) und (3) EPU nicht vom Patentschutz ausgeschlossen ist (s. Nr. 5 der Entscheidungsgründe).

Auch in der Entscheidung **T 65/86** vom 22. Juni 1989 hat die Beschwerdekammer 3.5.1 die vorstehend dargelegte Rechtsprechung aufgegriffen; in diesem Fall ging es um einen Anspruch für ein Verfahren zur automatischen Erkennung und Korrektur kontextueller Homophonenfehler in einem Textdokument; ein "kontextueller Homophonenfehler" liegt vor, wenn eines von mehreren leicht zu verwechselnden Wörtern, wie beispielsweise "Lehre" und "Leere", in einem unpassenden Zusammenhang verwendet worden ist. Die Beschwerdekammer war wie in der Entscheidung **T 38/86** - der Auffassung, daß eine Person, die Homophonenfehler in einem Textdokument feststellen und berichtigen will, hierzu ihr Wissen und Urteilsvermögen nutzen und folglich eine rein gedankliche Tätigkeit im Sinne des Artikels 52 (2) c) EPU durchführen würde; die Pläne, Regeln und Verfahren für diese gedanklichen Tätigkeiten sind keine Erfindungen im Sinne des Artikels 52 (1) EPU; Artikel 52 EPU besagt nämlich in Absatz 1 vorbehaltlich der Absätze 2 und 3, daß europäische Patente für Erfindungen (mit Ausnahme der nach Artikel 52 (2) und (3) EPU ausgeschlossenen) erteilt werden, die gewerblich anwendbar und neu sind und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen (s. Nrn. 14-17 der Entscheidungsgründe). Das beanspruchte Verfahren beruhte aber offensichtlich nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Sobald die Schritte des Verfahrens zur Durchführung der betreffenden gedanklichen Tätigkeit definiert waren, erforderte die Realisierung der bei diesen Verfahrensschritten zu verwendenden technischen Mittel - zumindest soweit sie so allgemeiner Natur waren, wie hier dargelegt - nur die unmittelbare Anwendung herkömmlicher technischer Verfahren, nach denen Daten eingegeben, gespeichert, wieder abgerufen und verglichen und Optionen aus einem Menü angezeigt, hervorgehoben und ausgewählt werden, und mußte deshalb als für den technischen Fachmann naheliegend angesehen werden (s. Nr. 18 der Entscheidungsgründe). Auch wenn ein Computerprogramm im Anspruch nicht ausdrücklich erwähnt wurde, war für einen fachkundigen Leser klar, daß der Anspruch die Verwendung eines Computerprogramms abdeckte; tatsächlich

on the basis of a linguistic relationship, of input linguistic data, for the purpose of displaying a linguistic result, the actual processing involving only conventional techniques of storing, accessing etc. coded data and that no other conclusion can therefore be drawn than that the subject-matter 1 does not contribute anything to a field not excluded from patentability by the provisions of Article 52(2) and (3) EPC (cf. Reasons, point 5).

Likewise, in its Decision **T 65/86** of 22 June 1989, Board of Appeal 3.5.1 applied the aforementioned case law to the subject-matter of a claim relating to a method for automatically detecting and correcting contextual homophone errors in a text document; a "contextual homophone error" occurs when one of a number of confusable words, such as "affect" and "effect" for example, has been used in an inappropriate context. As in Decision **T 38/86**, the Board of Appeal was of the opinion that a person who wished to detect and correct homophone errors in a text document, using his skill and judgment would consequently perform purely mental acts within the meaning of Article 52(2)(c) EPC; the schemes, rules and methods for performing these mental acts are not inventions within the meaning of Article 52(1) EPC; paragraph 1 of Article 52 EPC, as qualified by paragraphs 2 and 3 of that Article, states in effect that European patents shall be granted for any inventions (except those excluded by virtue of paragraphs 2 and 3 of Article 52 EPC) which are susceptible of industrial application, which are new and which involve an inventive step (cf. Reasons, points 14-17); that the method claimed does not appear to involve an inventive step; once the steps of the method for performing the mental acts in question have been defined, the implementation of those steps, at least at the level of generality specified, involves no more than the straightforward application of conventional techniques of entering, storing, retrieving and comparing data, displaying, highlighting and selecting options from a menu, and must therefore be considered to be obvious to a person skilled in the technical art (cf. Reasons, point 18); although a computer program is not expressly cited in the claim, it is clear to a reader skilled in the art that the claim covers a case in which a computer program is used and, indeed, in the only embodiment disclosed in the application the text processing system is controlled by a set of programs and data stored in the memory (cf. Reasons, point 19); the overall effect of the method claimed in Claim 1 is that signals representing one linguistic expression in the text document are

exclusions à la brevetabilité visées aux articles 52(2) et (3) CBE (cf. point 5.1 des motifs de la décision). Après un examen approfondi des caractéristiques techniques des revendications en cause, la chambre a estimé que les caractéristiques fonctionnelles des différents éléments du système concernaient l'évaluation linguistique, sur la base de rapports sémantiques, des données linguistiques d'entrée, aux fins de l'affichage d'un résultat d'ordre linguistique, le traitement proprement dit reposant uniquement sur des techniques classiques de stockage et d'accès à des données codées, et que, par conséquent, force était de conclure que l'objet de la revendication 1 n'apportait aucune contribution dans un domaine non exclu de la brevetabilité en vertu des dispositions des articles 52(2) et (3) CBE (cf. point 5 des motifs de la décision).

De même, par la décision **T 65/86** en date du 22 juin 1989, la chambre de recours Electricité 3.5.1 a fait application de la jurisprudence précitée à une revendication portant sur une méthode de détection et de correction automatique des erreurs d'homophonie dans un document; il y a "erreur d'homophonie" lorsqu'un certain nombre de mots ne convenant pas dans un contexte donné sont employés à la place d'autres avec lesquels ils peuvent être confondus, comme par exemple "affect" pour "effect" en anglais. La chambre de recours a - comme dans la décision **T 38/86** - estimé qu'une personne voulant détecter et corriger les erreurs d'homophonie dans un document en se fiant à ses connaissances et à son jugement exerce une activité purement intellectuelle au sens de l'article 52(2)(c) CBE; les plans, principes et méthodes ne sont pas des inventions au sens de l'article 52(1) CBE; l'article 52(1) CBE dispose en effet que, sous réserve des dispositions énoncées aux paragraphes 2 et 3, les brevets européens sont délivrés pour les inventions (à l'exception de celles exclues de la brevetabilité en vertu des paragraphes 2 et 3), susceptibles d'application industrielle, nouvelles et impliquant une activité inventive (cf. points 14 à 17 des motifs de ladite décision). Selon la chambre, la méthode revendiquée ne paraît pas impliquer une activité inventive; une fois définies les étapes de la méthode employée pour exercer l'activité intellectuelle en question, la mise en œuvre des moyens techniques requis au cours de ces différentes étapes, tout au moins au niveau de généralité spécifiée, revient uniquement à appliquer purement et simplement des techniques classiques pour l'entrée, le stockage, la recherche et la comparaison de données, l'affichage, la mise en évidence et la sélection d'options dans un menu, et doit de ce fait paraître évidente à un homme du métier (cf. point 18 des motifs de la décision en question); bien que la revendication ne mentionne pas explicitement un programme d'ordinateur, il est clair pour un homme du métier qu'elle couvre le cas dans lequel il est fait appel à un programme d'ordinateur et, du reste, dans le seul mode de réalisation décrit dans la demande, le système de traitement de texte est

wurde im einzigen Ausführungsbeispiel, das in der Anmeldung offenbart war, das Textverarbeitungssystem mittels eines im Speicher gespeicherten Programm- und Datensatzes gesteuert (s. Nr. 19 der Entscheidungsgründe). Die Gesamtwirkung des Verfahrens gemäß Anspruch 1 bestand darin, daß Signale, die einen sprachlichen Ausdruck im Textdokument repräsentierten, durch Signale für einen anderen sprachlichen Ausdruck ersetzt wurden. Zwischen diesen Signalen bestand kein technischer Unterschied. Sie unterschieden sich nur dadurch, daß sie für verschiedene sprachliche Ausdrücke standen, bei denen es sich um rein abstrakte Begriffe ohne technische Bedeutung handelte. Die Gesamtwirkung des Verfahrens war somit nicht technischer Natur (s. Nr. 20 der Entscheidungsgründe). Die Kammer gelangte zu dem Schluß, daß das Verfahren gemäß diesem Anspruch der Anmeldung keinen mit einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne des Artikels 56 EPÜ verbundenen Beitrag zum Stand der Technik auf einem Gebiet leistete, das nicht gemäß Artikel 52 (2) c) EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossen ist (s. Nr. 22 der Entscheidungsgründe).

2. Wiedergabe von Informationen/ Ästhetische Formschöpfungen

Die Beschwerdekammer Elektrotechnik 3.5.1 hat in der Entscheidung T 163/85 vom 14. März 1989 die Auffassung vertreten, daß ein Farbfernsehsignal, das durch die technischen Merkmale des Systems gekennzeichnet ist, in dem es auftritt, d. h. in dem es erzeugt und/oder empfangen wird, nicht unter den Ausschluß nach Artikel 52 (2) und (3) EPÜ fällt, sondern als Erfindung im Sinne des Artikels 52 (1) EPÜ zu betrachten ist (vgl. Nr. 2 der Entscheidungsgründe). Nach Auffassung der Kammer schien das beanspruchte TV-Signal nämlich mehr zu sein als eine reine Wiedergabe von Informationen "als solche". Es enthielt nämlich inhärent die technischen Merkmale des TV-Systems, in dem es verwendet wurde. Es gab zwar Informationen wieder; diese Informationen wiesen jedoch die technischen Merkmale des Systems auf, in dem das Signal auftrat. Nach Ansicht der Kammer muß bei der Informationswiedergabe zwischen zwei Arten von Informationen unterschieden werden: so kann zwar ein TV-System, das ausschließlich durch die Informationen als solche gekennzeichnet ist, z. B. durch bewegte Bilder, die nach einem TV-Standardsignal moduliert werden, unter den Ausschluß nach Artikel 52 (2) d) und (3) EPÜ fallen, nicht jedoch ein TV-Signal, das so definiert ist, daß es inhärent die technischen Merkmale des TV-Systems enthält, in dem es auftritt. Da die Aufzählung der Ausnahmen von der Patentierbarkeit in Artikel 52 (2) EPÜ in Verbindung mit Artikel 52 (3) EPÜ wegen des Zusatzes "insbesondere" in Absatz 2, Zeile 2 nicht erschöpfend ist, erschien der Kammer der verallgemeinernde Schluß vertretbar, daß der Ausschluß generell für Sachverhalte gilt, die im wesentlichen abstrakt, also nicht gegenständlich sind und deshalb nicht durch technische Merkmale im Sinne der Regel 29(1) EPÜ kenn-

replaced with signals representing another linguistic expression; these signals are not different from a technical point of view; they differ only in that they represent different linguistic expressions, which are purely abstract expressions without any technical significance; the overall effect of the method is thus not technical (cf. Reasons, point 20). The Board concluded that the method according to this claim of the present application does not contribute to the art anything involving an inventive step within the meaning of Article 56 EPC in a field not excluded from patentability by Article 52(2)(c) EPC (cf. Reasons, point 22).

2. Presentations of information/Aesthetic creations

In Decision T 163/85 of 14 March 1989, Electrical Board of Appeal 3.5.1 considered that a colour television signal characterised by technical features of the system in which it occurs, i.e. in which it is being generated and/or received does not fall within the exclusions of Article 52(2) and (3) EPC and is regarded as an invention within the meaning of Article 52(1) EPC (cf. Reasons, point 2). In fact, according to the Board, the TV signal as claimed seems to be more than a mere presentation of information "as such"; in fact, the TV signal as claimed inherently comprises the technical features of the TV system in which it is being used and if it is considered to present information then it represents exactly that kind of information which exhibits the technical features of the system in which it occurs; the Board considers it to be appropriate to distinguish between two kinds of information when discussing its presentation; according to this distinction, a TV system solely characterised by the information perse, e.g. moving pictures, modulated upon a standard TV signal, may fall under the exclusion of Article 52(2)(d) and (3) EPC but not a TV signal defined in terms which inherently comprise the technical features of the TV system in which it occurs; as the list of exclusions from patentability summed up in Article 52(2) EPC in connection with Article 52(3) EPC is not exhaustive in view of the phrase "in particular" in the first line of paragraph 2, the exclusion might be arguably generalised to subject-matter which is essentially abstract in character, which is non-physical and therefore is not characterised by technical features in the sense of Rule 29(1) EPC (cf. Reasons, point 2).

commandé par un ensemble de programmes et de données stockés en mémoire (cf. point 19 des motifs de la décision); globalement, la méthode définie dans la revendication 1 permet de remplacer des signaux représentant une expression linguistique employée dans un document par des signaux qui en représentent une autre; rien ne différencie ces signaux du point de vue technique; la seule différence tient à ce qu'ils représentent des expressions linguistiques différentes, parfaitement abstraites et dénuées de toute signification technique; par conséquent, globalement, cette méthode ne permet pas d'obtenir un résultat technique (cf. point 20 des motifs de la décision). La chambre a conclu que la méthode selon cette revendication n'apporte pas à la technique, dans un domaine non exclu de la brevetabilité en vertu de l'article 52(2)c) CBE, une contribution impliquant une activité inventive au sens de l'article 56 CBE (cf. point 22 des motifs de la décision).

2. Présentation d'informations/créations esthétiques

La chambre de recours Electricité 3.5.1 a, par la décision T 163/85 en date du 14 mars 1989, estimé qu'un signal de télévision en couleur dont les caractéristiques techniques dépendent de celles du système dans lequel il se produit, c'est-à-dire dans lequel il est généré et/ou reçu, ne relève pas des cas d'exclusion de la brevetabilité prévus aux articles 52(2) et (3) CBE et peut être considéré comme une invention au sens de l'article 52(1) CBE (cf. point 2 des motifs de la décision). En effet, d'après la chambre, le signal de télévision revendiqué semble être davantage qu'une simple présentation d'information "en tant que telle"; en fait, le signal de télévision revendiqué comprend de manière inhérente les caractéristiques techniques du système de télévision dans lequel il intervient et, si on le considère en tant que présentation d'information, il représente précisément le type d'information ayant les caractéristiques techniques du système dans lequel il se produit. La chambre considère que, en matière de présentation d'informations, il convient de distinguer deux catégories d'informations: si un système de télévision caractérisé uniquement par l'information en tant que telle, c'est-à-dire par des images en mouvement, modulées sur un signal TV standard, peut faire partie des objets exclus de la brevetabilité en vertu des articles 52(2)d) et (3) CBE, tel n'est en revanche pas le cas en ce qui concerne un signal de télévision défini en des termes qui, intrinsèquement, renvoient aux caractéristiques techniques du système de télévision dans lequel il intervient; dans la mesure où la liste des exclusions à la brevetabilité énumérées à l'article 52(2)c), ensemble l'article 52(3) CBE, n'est pas exhaustive, comme en témoigne le mot "notamment" ajouté à la fin du premier membre de phrase du paragraphe 2 de l'arti-

zeichnet sind (vgl. Nr.2 der Entscheidungsgründe).

In der Entscheidung **T 119/88** vom 25. April 1989 bezog sich die streitige Anmeldung auf eine flexible Plattenhülle aus einer Kunststoffolie, die dem Betrachter eine Oberfläche darbietet, deren Farbe eine bestimmte Mindestlichtstärke aufweist, weil die Kunststoffolie selbst ein entsprechendes Pigment enthält. Sie unterschied sich vom Stand der Technik dadurch, daß das im Kunststoff eingelagerte Pigment einem anderen Farbbereich als Schwarz angehört. Die Kammer stellte zunächst fest, daß die Tatsache, daß ein Gegenstand oder eine Vorrichtung ganz oder teilweise eine bestimmte Farbe trägt, als solche kein technisches Merkmal darstellt. Sie schloß jedoch nicht aus, daß dies nicht in jedem Fall gilt. Das Merkmal an sich scheint keinen technischen Aspekt aufzuweisen. Ob sein Charakter technisch ist oder nicht, hängt jedoch von der Wirkung ab, die erzielt wird, wenn es einem Gegenstand hinzugefügt wird, der dieses Merkmal vorher nicht aufwies. Die Kammer wandte dann die durch die Rechtsprechung aufgestellten und in der vorgenannten Entscheidung **T 38/86** in Zusammenhang mit Artikel 52 (2) c) EPÜ erhärteten Kriterien an und gelangte zu der Schlußfolgerung, daß dies für alle Buchstaben des Artikels 52 (2) gilt, da sich Artikel 52 (3) auf alle in Artikel 52 (2) aufgezählten Gegenstände bezieht (vgl. Nr. 4.1 der Entscheidungsgründe). Im vorliegenden Fall ging es also um die Frage, ob die Wirkung, die sich allein dadurch ergab, daß der Gegenstand eine bestimmte Farbe besaß, dazu führen konnte, daß der bekannte Gegenstand oder die bekannte Vorrichtung, die mit dieser Farbe versehen wurde, nicht vom Patentschutz ausgeschlossen war. Die Kammer gelangte nach einer Untersuchung der betreffenden technischen Merkmale zu der Auffassung, daß die angebliche "Widerstandsfähigkeit gegen Fingerabdrücke" im Rahmen der vorliegenden Anmeldung eine rein ästhetische Wirkung war, die der betreffenden Erfindung nichts Technisches hinzufügte (Artikel 52 (2) b) EPÜ). Der weitere Vorteil, daß verschiedenfarbige Plattenhüllen sich leicht nach der Farbe ordnen lassen, stellte auch keine technische Wirkung dar, weil das Ordnen von Plattenhüllen nach ihrer Farbe die Wiedergabe einer Information, z. B. über die auf der Platte gespeicherten Daten, mittels eines Farbcodes ist; eine solche Wiedergabe von Informationen wäre an sich nach Artikel 52 (2) d) und (3) EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossen (vgl. Nr. 4.2 der Entscheidungsgründe).

3. Computerprogramme

In der Entscheidung **T 158/88** vom 12. Dezember 1989 wurde der Beschwerdekammer Physik 3.4.1 die Frage

In Decision **T 119/88** of 25 April 1989, the subject-matter of the application in question related to a flexible disk jacket made of a plastic sheet which presents to the outside world a surface which has a colour of a certain minimum light intensity, by the plastic sheet itself containing a respective pigment; it is distinguished over the prior art by the feature that the pigment contained in the plastic sheet material is of a range of colours other than black. The Board first of all stated that the feature of having a specific colour as such does not constitute a technical feature of an object or device being entirely or partly covered by that colour; however, the Board does not exclude that this does not hold under all circumstances; this feature taken by itself seems not to reveal any technical aspect; however, the technical or non-technical character of this feature may be decided by the effect it brings about after it has been added to an object which did not comprise this feature before. The Board thus applied the criteria established by case law and laid down in the light of Article 52(2)(c) EPC by the aforementioned Decision **T 38/86** and concluded that it must hold for all the paragraphs of Article 52(2), since Article 52(3) refers to all the items summed up in Article 52(2) (cf. Reasons, point 4.1); in the case in point it is therefore a question of knowing whether the effects implied by the sole feature of possessing a specific colour could render that feature into a feature not excluding from patentability the known object or device provided with that colour. After analysing the technical features in question, the Board concluded that the alleged "resistance to marking with fingerprints" within the context of the present application was a purely aesthetic effect which contributed nothing technical to the invention concerned (Article 52(2)(b)); the further advantage that variously coloured disk jackets can be easily classified by colour again represents a non-technical effect because classifying disk jackets by colour means presenting information, e.g. about the data stored on the disk, by means of a colour code; such presentation of information would, as such, be excluded from patentability by Article 52(2)(d) and (3) EPC (cf. Reasons, point 4.2).

3. Computer programs

In Decision **T 158/88** of 12 December 1989, the question of the patentability of a method for representing characters

cle 52, ces exclusions peuvent valablement être généralisées à des objets essentiellement abstraits de par leur nature, qui ne sont pas matériels et ne se définissent pas par conséquent par des caractéristiques techniques au sens où l'entend la règle 29(1) CBE (cf. point 2 des motifs de la décision).

Dans la décision **T 119/88** en date du 25 avril 1989, la demande avait pour objet une enveloppe de protection pour disque souple constituée par une feuille en plastique présentant vers l'extérieur une face colorée d'une intensité lumineuse minimum donnée grâce à la présence dans la feuille d'un pigment spécial; cette enveloppe se distingue de l'état de la technique par le fait que le pigment contenu dans la feuille de plastique était choisi dans une gamme de couleurs autres que le noir. La chambre a tout d'abord constaté que, en soi, le fait d'avoir une couleur particulière n'est pas une caractéristique technique de l'objet ou du dispositif qui en est totalement ou partiellement recouvert; elle admet toutefois que cela n'est pas forcément vrai dans toutes les circonstances; en elle-même, une telle caractéristique ne semble pas comporter un aspect technique quelconque; toutefois, pour savoir si cette caractéristique est ou non une caractéristique technique, l'on peut examiner l'effet obtenu lorsqu'elle est ajoutée à un objet qui en était dépourvu auparavant. Puis la chambre a appliqué les critères établis par la jurisprudence et par la décision précitée **T 38/86** pour l'application de l'article 52(2)(c) CBE, et elle a conclu qu'ils devaient également valoir pour l'application de toutes les lettres de l'article 52(2), puisqu'à l'alinéa 3 de l'article 52, il est fait référence à tous les éléments énumérés à l'article 52(2) (cf. point 4.1 des motifs de la décision). En l'espèce, il s'agit donc de savoir si les effets produits du seul fait de la présence d'une couleur particulière pourraient constituer une caractéristique permettant de ne pas exclure de la brevetabilité l'objet ou le dispositif connu possédant cette couleur. La chambre a conclu après une analyse des caractéristiques techniques en cause que la prétendue "résistance aux traces de doigts", présentée comme un avantage dans la demande en question, était un effet purement esthétique, ne contribuant pas à conférer un caractère technique à l'invention concernée (article 52(2)(b) CBE); le fait de pouvoir classer facilement les enveloppes de disques souples par couleurs, cité comme autre avantage, ne constitue pas lui non plus un effet technique; en effet, classer des enveloppes de disques par couleurs revient à présenter une information, par exemple au sujet des données enregistrées sur le disque, au moyen d'un code de couleur; un tel mode de présentation de l'information est exclu en tant que tel de la brevetabilité en vertu des articles 52(2)(d) et (3) CBE (cf. point 4.2 des motifs de la décision).

3. Programmes d'ordinateur

Dans la décision **T 158/88** en date du 12 décembre 1989, la chambre de recours Physique 3.4.1 a eu à statuer

der Patentfähigkeit eines Verfahrens zur Darstellung von - beispielsweise arabischen - Schriftzeichen (Buchstaben) auf einem Datensichtgerät gestellt. Die Kammer hat zunächst festgestellt, daß dieses Verfahren seinem Wesen nach kein technisches Betriebsverfahren für eine Datenverarbeitungsanlage und ihr Datensichtgerät umschreibt, sondern eine Programm-Idee, d. h. eine allgemein gehaltene Anweisung, wie eine programmgesteuerte Datenverarbeitungsanlage zu programmieren ist, um den gewünschten Effekt (sofortige Anzeige eines Schriftzeichens in einer fest vorgegebenen von mehreren möglichen Zeichenformen und Beibehaltung der Zeichenform oder ihr Ersatz durch eine andere nach ebenfalls vorgegebenen Regeln) zu erzielen (vgl. Nr. 2.2 der Entscheidungsgründe). Die Angabe, daß bei der Durchführung des beanspruchten Verfahrens technische Mittel (z. B. ein Datensichtgerät) eingesetzt werden sollen, reicht allein nicht aus, um ein seinem Wesen nach ein Programm für eine Datenverarbeitungsanlage als solches darstellendes Verfahren zu einer im Sinne von Artikel 52 (1) EPÜ patentfähigen Erfindung zu machen. Ein Computerprogramm wird nicht zum Bestandteil eines technischen Betriebsverfahrens, wenn die beanspruchte Lehre sich auf Veränderungen der Daten beschränkt und keine über die bloße Informationsverarbeitung hinausgehende Wirkung auslöst (vgl. Nr. 2.3 der Entscheidungsgründe). Weiterhin hat die Kammer geprüft, ob dieses Verfahren womöglich zur Lösung einer technischen Aufgabe dient, die das im Anspruch definierte Programm ggf. als Teil einer Lehre zum technischen Handeln patentfähig machen könnte. Die Kammer ist im Anschluß an die Entscheidung T 26/88 (ABl. EPA 1988, 19) zu folgendem Ergebnis gekommen: Sofern die gemäß einem beanspruchten Verfahren zu verarbeitenden Daten weder Betriebsparameter einer Vorrichtung repräsentieren (sondern wie hier Formen für Wortelemente einer Sprache), noch auf die physikalisch-technische Arbeitsweise der Vorrichtung einwirken (sondern wie hier Information für die visuelle Wahrnehmung durch einen Betrachter bereitstellen) und durch das beanspruchte Verfahren keine technische Aufgabe gelöst wird (sondern wie hier vollständige, orthographisch richtige Schriftzeichenformen erzeugt werden), bedient sich die durch den Anspruch definierte Erfindung keiner technischen Mittel und, ist gemäß Artikel 52 (2) c) und (3) EPÜ nicht als patentfähige Erfindung im Sinne des Artikels 52(1) EPÜ anzusehen (vgl. Nr. 3 der Entscheidungsgründe).

B. Neuheit

1. Zweite nichtmedizinische Verwendung

Die Große Beschwerdekammer hat am 11. Dezember 1989 die Entscheidung **G 2/88** getroffen; ihr war von der Beschwerdekammer Chemie 3.3.1 mit der Entscheidung T 59/87 (ABl.

(letters) - Arabic, for example - on a visual display unit was put to Physics Board of Appeal 3.4.1. The Board first of all stated that this method did not in essence describe a technical operating method for a data processing system and its visual display unit but an idea for a program, i.e. a general instruction on how to program a program-controlled data processing system to obtain the desired effect (immediate display of a character in one preset shape out of several possible character shapes, and maintenance or replacement of the character shape with another according to likewise predetermined rules) (cf. Reasons, point 2.2); the information that technical means (e.g. a visual display unit) should be used to carry out the method claimed did not on its own suffice to make what is essentially a method for representing a program for a data processing system as such into a patentable invention within the meaning of Article 52(1) EPC; a computer program does not become part of a technical operating method if the teaching claimed is confined to changing data and does not trigger any effect over and above mere data processing (cf. Reasons, point 2.3). The Board also examined whether this method possibly served to solve a technical problem which could make the program defined in the claim patentable as part of a teaching on technical operations. Following Decision T 26/86 (OJ EPO 1988, 19) the Board came to the conclusion that where the data to be processed according to a claimed method represents neither operating parameters nor a device (but, as here, shapes for word elements in a language), nor has a physical or technical effect on the way the device works (but, as here, prepares information for visual perception by an observer), and no technical problem is solved by the claimed method (but, as here, complete, orthographically correct character shapes are produced), the invention defined in the claim does not make use of any technical means and in accordance with Article 52(2)(c) and (3) EPC is not to be regarded as a patentable invention within the meaning of Article 52(1) EPC (cf. Reasons, point 3).

B. Novelty

1. Second non-medical use

On 11 December 1989 the Enlarged Board of Appeal gave Decision **G 2/88**; the question put by Chemical Board of Appeal 3.3.1 in its Decision T 59/87 (OJ EPO 1988, 347) was as follows: Is a

sur la brevetabilité d'une méthode d'affichage sur visuel de caractères (lettres) tels que des caractères arabes par exemple. La chambre a tout d'abord constaté qu'en soi, cette méthode ne décrivait pas un procédé technique d'exploitation d'un ordinateur avec visuel, mais plutôt une idée de programme, c'est-à-dire donnait des indications générales sur la manière dont il convient de programmer un ordinateur pour parvenir à l'effet voulu (affichage instantané d'un caractère sous une forme fixe, déterminée à l'avance et choisie parmi une multitude d'autres formes possibles, et maintien ou remplacement de cette forme de caractère par une autre, d'après des règles également déterminées à l'avance) (cf. point 2.2 des motifs de la décision); le seul fait d'avoir indiqué qu'il faut recourir à des moyens techniques (par exemple un visuel) pour pouvoir mettre en oeuvre la méthode revendiquée ne suffit pas pour permettre de considérer cette méthode qui, par essence, constitue un programme d'ordinateur en tant que tel, comme une invention brevetable au sens de l'article 52(1) CBE; un programme d'ordinateur ne devient pas un élément d'un procédé technique d'exploitation si l'enseignement qui est revendiqué porte uniquement sur la modification des données et que les effets obtenus ne vont pas au-delà du simple traitement des données (cf. point 2.3 des motifs de la décision). La chambre a d'autre part examiné si cette méthode pouvait le cas échéant servir à la résolution d'un problème technique, auquel cas le programme défini dans la revendication pourrait être brevetable en tant que constituant un élément d'un enseignement en vue de l'exercice d'une activité technique. La chambre a conclu, dans le droit fil de la décision T 26/86 (JO OEB 1988, 19), que, dans la mesure où les données à traiter selon une méthode revendiquée ne représentent pas des paramètres d'exploitation d'un dispositif (mais, comme en l'espèce, des formes représentant les mots composant une langue), et où elles n'agissent pas sur le mode physique et technique de fonctionnement du dispositif en question (mais fournissent des informations en vue d'une visualisation, ce qui était le cas en l'occurrence), et où la méthode revendiquée ne permet pas de résoudre un problème technique (mais, comme en l'espèce, de générer des formes de caractères parfaitement orthographiées), l'invention revendiquée ne faisait pas appel à des moyens techniques et ne pouvait par conséquent, en vertu des articles 52(2)c) et (3) CBE, être considérée comme une invention brevetable au sens de l'article 52(1) CBE (cf. point 3 des motifs de la décision).

B. Nouveauté

1. Deuxième utilisation non thérapeutique

La Grande Chambre de recours a rendu le 11 décembre 1989 la décision **G 2/88**; la question posée par la chambre de recours Chimie 3.3.1 dans la décision T 59/87 (JO OEB 1988, 347)

EPA1988, 347) folgende Frage vorgelegt worden: Ist ein Anspruch für die Verwendung eines Stoffes für einen bestimmten nichtmedizinischen Zweck neu im Sinne des Artikels 54 EPÜ gegenüber einer Vorveröffentlichung, die die Verwendung dieses Stoffes für einen anderen nichtmedizinischen Zweck offenbart, wenn das einzige neue Merkmal des Anspruchs der Zweck ist, für den der Stoff verwendet wird?

Die Große Beschwerdekammer stellte zunächst fest, daß die rechtlichen Fragen im Zusammenhang mit der Patentierbarkeit von Ansprüchen auf eine neue Verwendung eines bekannten Stoffes Gegenstand der ersten sieben von ihr getroffenen Entscheidungen waren, nämlich G 1-7/83 (von denen drei, G 1/83, G 5/83 und G 6/83 im ABI. EPA 1985, 60, 64 bzw. 67 veröffentlicht worden sind). Die Patentierbarkeit einer neuen und erfinderischen zweiten nichtmedizinischen Verwendung eines Erzeugnisses wurde grundsätzlich anerkannt. Die Patentierbarkeit "der (zweiten oder jeder weiteren) Verwendung eines Stoffes oder Stoffgemisches zur Herstellung eines Arzneimittels für eine bestimmte neue, erfinderische therapeutische Anwendung" wurde aus der Überlegung heraus bejaht, daß Ansprüche, die auf die Verwendung eines Stoffes zu therapeutischen Zwecken gerichtet sind, infolge des in Artikel 52(4) EPÜ enthaltenen (und mit mangelnder gewerblicher Anwendbarkeit begründeten) Patentierungsverbots für therapeutische Verfahren vom Patentschutz ausgenommen sind, ähnliche Ansprüche für eine nichtmedizinische Verwendung jedoch (als gewerblich anwendbar) ohne weiteres gewährt werden (s. Nr. 6.1 der Entscheidungsgründe). Die Große Beschwerdekammer ging anschließend auf das Wesen der Ansprüche ein und gab folgende Definition der Neuheit: "Eine beanspruchte Erfindung ist nur dann neu, wenn sie mindestens ein wesentliches technisches Merkmal enthält, durch das sie sich vom Stand der Technik unterscheidet. ... besteht eine erste grundlegende Bewertung zunächst darin, den Anspruch auf seine technischen Merkmale hin zu untersuchen" (vgl. Nr. 7 der Entscheidungsgründe). Im Zusammenhang mit dem hier vorliegenden Anspruchstyp hat die Große Beschwerdekammer die Auffassung vertreten, daß bei einem Anspruch auf eine Verwendung eines bekannten Gegenstands für einen neuen Zweck zunächst die Frage zu stellen ist: Welche technischen Merkmale weist der Anspruch auf? Enthält er als technisches Merkmal ein "neues Ausführungsmittel" in Form von Schritten einer Tätigkeit, durch das der neue Zweck erzielt wird, und sind diese Schritte im Zusammenhang mit dem bekannten Gegenstand nicht im Stand der Technik offenbart, dann ist der Anspruch aufgrund der Gegenwart dieses technischen Merkmals eindeutig neu. Bei einem Anspruch auf eine Verwendung eines bekannten Gegenstands für einen neuen Zweck stellt sich wiederum zunächst die Frage: Welches sind die technischen Merkmale der beanspruchten Erfindung? (s. Nr. 7.1 der Entscheidungsgründe).

claim to the use of compound for a particular non-medical purpose novel for the purpose of Article 54 EPC, having regard to a prior publication which discloses the use of that compound for a different non-medical purpose, so that the only novel feature in the claim is the purpose for which the compound is used?

The Enlarged Board of Appeal first of all established that the legal problems associated with the patentability of claims to the new use of a known compound provided the subject-matter for the first seven Decisions to be issued by the Enlarged Board of Appeal, namely G 1-7/83 (three of which, G 1/83, G 5/83 and G 6/83, are published in OJ EPO 1985, 60, 64, 67); that the patentability of a second non-medical new and non-obvious use of a product is clearly recognised in principle; the patentability of "the (second or subsequent) use of a substance or composition for the manufacture of a medication for a specified new and inventive therapeutic application" was accepted, because although the exclusion of therapeutic methods from patentability provided in Article 52(4) (on the ground that then these are not susceptible of industrial application) has the effect of excluding from patentability a claim directed to the use of a substance for therapy, this type of claim would be clearly allowable (as susceptible of industrial application) for a non-medical use (cf. Reasons, point 6.1). The Enlarged Board of Appeal then stated the essence of the claims and gave a definition of novelty: "For a claimed invention to be considered novel, it must differ from the state of the art by at least one new feature. Thus ... it is essential to first of all analyse this claim in order to determine what technical features it has" (cf. Reasons, point 7). When applied to the type of claim in question, the Enlarged Board of Appeal considers that in relation to a claim to a use of a known entity for a new purpose, the question initially arises: what are the technical features of the claim? If the claim includes as a technical feature a "new means of realisation" by which the new purpose is achieved in the form of steps of a physical activity which are not disclosed in the state of the art in association with the known entity, then the claim is clearly novel because of the presence of that technical feature; in relation to a claim to a use of a known entity for a new purpose, the initial question is again: what are the technical features of the claimed invention? (cf. Reasons, point 7.1).

était la suivante: une revendication portant sur l'utilisation d'un composé dans un but précis, ne relevant pas du domaine médical, est-elle nouvelle, au sens où l'entend l'article 54 CBE, par rapport à un document antérieur qui divulgue la mise en oeuvre de ce même composé dans un but différent, ne relevant pas du domaine médical, la nouveauté de la revendication résidant de ce fait uniquement dans le but dans lequel le composé est utilisé?

La Grande Chambre de recours a tout d'abord établi que les problèmes juridiques soulevés par la brevetabilité des revendications portant sur l'utilisation nouvelle d'une substance connue ont fait l'objet des sept premières décisions (G 1/83 à G 7/83), qu'a dû rendre la Grande Chambre de recours (les décisions G 1/83, G 5/83 et G 6/83 ont été publiées dans le JO OEB 1985, 60, 64, 67); que la brevetabilité d'une deuxième utilisation non thérapeutique d'un produit a été clairement admise dans son principe lorsqu'il s'agit d'une utilisation nouvelle, qui implique une activité inventive; que la brevetabilité de la deuxième utilisation (ou de l'utilisation ultérieure) d'une substance ou d'une composition pour l'obtention d'un médicament destiné à une utilisation thérapeutique donnée, qui est nouvelle et implique une activité inventive, a elle aussi été admise; en effet, bien que la disposition de l'article 52(4) excluant de la brevetabilité les méthodes thérapeutiques (au motif que ces méthodes ne sont pas susceptibles d'application industrielle) conduise à faire considérer comme inadmissibles les revendications portant sur l'utilisation d'une substance à des fins thérapeutiques, une telle revendication serait sans nul doute admissible (car susceptible d'application industrielle) dans le cas d'une utilisation non thérapeutique (cf. point 6.1 des motifs de la décision). La Grande Chambre de recours a ensuite indiqué ce qu'étaient les revendications et apporté une définition de la nouveauté: "Pour pouvoir être considérée comme nouvelle, l'invention revendiquée doit se distinguer de l'état de la technique par au moins une caractéristique technique essentielle. Donc ... il est essentiel d'analyser tout d'abord cette revendication afin de déterminer quelles sont les caractéristiques techniques qu'elle comporte" (cf. point 7 des motifs de la décision). En ce qui concerne le type de revendication en cause, la Grande Chambre a estimé que, lorsque la revendication porte sur l'utilisation d'une chose connue dans un but nouveau, la première question qui se pose est de savoir quelles sont les caractéristiques techniques indiquées dans la revendication; si la revendication indique, parmi ses caractéristiques techniques, un "nouveau mode de réalisation" permettant de parvenir au nouveau but, sous la forme d'une activité physique comportant des démarches qui, dans l'état de la technique, ne sont pas mises en relation avec la chose connue, la revendication est incontestablement nouvelle du fait de la présence de cette caractéristique technique; dans le cas où une revendication porte sur une utilisation d'une chose connue dans un but nouveau, la première question qui se pose

Unter Hinweis insbesondere auf das Protokoll über die Auslegung des Artikels 69 EPÜ ist die Große Beschwerdekammer zu der Auffassung gelangt, daß bei Ansprüchen, die vom Wortlaut her eindeutig eine neue Verwendung eines bekannten Stoffes definieren und in denen eine besondere technische Wirkung beschrieben ist, die dieser Verwendung zugrunde liegt, die richtige Auslegung je nach ihrem Wortlaut im Gesamtzusammenhang des Patents erfordert, daß ein funktionelles Merkmal in diesem Anspruch als technisches Merkmal implizit enthalten ist, daß also z. B. der Stoff tatsächlich die besondere Wirkung hervorruft (vgl. Nr. 9 der Entscheidungsgründe). Mit anderen Worten, hält man sich an die in dem Protokoll beschriebene Methode zur Auslegung von Ansprüchen, so dürfen Ansprüche auf die "Verwendung eines Stoffes A für den Zweck B" nicht wörtlich dahingehend ausgelegt werden, daß sie als technische Merkmale nur "den Stoff" und "das Mittel zur Erzielung des Zweckes B" enthalten; sie müssen (in bestimmten Fällen) so ausgelegt werden, daß sie als technisches Merkmal auch die Funktion der Erzielung des Zweckes B enthalten (weil dies das technische Ergebnis ist). Diese Auslegungsweise steht nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer in Einklang mit dem Ziel und Zweck des Protokolls über die Auslegung des Artikels 69 EPÜ (vgl. Nr. 9.1 Abs. 3 der Entscheidungsgründe).

Hinsichtlich der Neuheit der in einem Anspruch mit einem solchen funktionellen Merkmal definierten Erfindung hat die Große Beschwerdekammer die Auffassung vertreten, daß genau unterschieden werden muß zwischen dem, was tatsächlich zugänglich gemacht worden ist, und dem, was verborgen geblieben oder sonstwie nicht zugänglich gemacht worden ist. In diesem Zusammenhang wies die Kammer auch auf den Unterschied zwischen mangelnder Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit hin: Eine Information, die in einer beanspruchten Erfindung besteht, kann "zugänglich gemacht worden" sein (dann ist sie nicht neu); sie kann auch nicht zugänglich gemacht worden, aber nahelegend sein (dann ist sie neu, aber nicht erfinderisch); sie kann ferner nicht zugänglich gemacht und auch nicht nahelegend sein (dann ist sie neu und erfinderisch) (vgl. Nr. 10 der Entscheidungsgründe). Es geht nicht darum, was in dem (z. B. durch eine frühere schriftliche Beschreibung oder eine frühere Benutzung (Vorbenutzung)) zugänglich Gemachten "inhärent" enthalten gewesen sein mag. Nach dem EPÜ ist eine der Öffentlichkeit nicht zugänglich gemachte und deshalb nicht erkannte oder heimliche Benutzung kein Grund, um die Rechtsgültigkeit eines europäischen Patents anzuzweifeln. Diesbezüglich unterscheiden sich möglicherweise die Bestimmungen des EPÜ vom früheren nationalen Recht einiger Vertragsstaaten oder auch vom derzeitigen

The Enlarged Board, referring in particular to the Protocol on the Interpretation of Article 69 of the EPC, concluded that for a claim whose wording clearly defines a new use of a known compound, depending upon its particular wording in the context of the remainder of the patent, and where a particular technical effect which underlies such use is described in the patent, the proper interpretation of the claim will require that a functional feature should be implied into the claim as a technical feature; for example, that the compound actually achieves the particular effect (cf. Reasons, point 9); in other words, when following the method of interpretation of claims set out in the Protocol, what is required in the context of a claim to the "use of a compound A for purpose B" is that such a claim should not be interpreted literally as only including by way of technical features "the compound" and "the means of realisation of purpose B"; it should be interpreted (in appropriate cases) as also including as a technical feature the function of achieving purpose B (because this is the technical result). Such a method of interpretation, in the view of the Enlarged Board, is in accordance with the object and intention of the Protocol to Article 69 EPC (cf. Reasons, point 9.1, third paragraph).

Regarding the novelty of the invention described in a claim comprising the aforementioned functional technical feature, the Enlarged Board of Appeal considered that a line must be drawn between what was in fact made available and what remained hidden or had otherwise not been made available; in this connection the distinction should also be emphasised between lack of novelty and lack of inventive step: information equivalent to a claimed invention may be "made available" (lack of novelty), or may not have been made available but obvious (novel, but lack of inventive step), or not made available and not obvious (novel and inventive) (cf. Reasons, point 10); the question is not what may have been "inherent" in what was made available (by a prior written description, or in what has previously been used (prior use), for example); under the EPC, a hidden or secret use, because it has not been made available to the public, is not a ground for objection to validity of a European patent; in this respect the provisions of the EPC may differ from the previous national laws of some Contracting States, and even from the current national laws of some non-Contracting States; thus, the question of "inherency" does not arise as such under Article 54 EPC; any vested right derived from prior use of an invention is a matter for national law (see, in this connection, e.g. Article 38 of the Community Patent Convention, not yet in force); furthermore, as to the suggested

est à nouveau de savoir quelles sont les caractéristiques techniques de l'invention revendiquée (cf. point 7.1 des motifs de la décision).

La Grande Chambre, en se reportant en particulier au Protocole interprétatif de l'article 69 CBE, a conclu que dans le cas où le texte d'une revendication, considéré à la lumière de la formulation utilisée dans le reste du brevet, définit clairement une nouvelle utilisation d'un composé connu, et où un effet technique particulier sous-tendant une telle utilisation est décrit dans le brevet, l'interprétation correcte de cette revendication voudra que la revendication comporte comme caractéristique technique une caractéristique d'ordre fonctionnel, à savoir par ex. que le composé permet réellement d'obtenir cet effet particulier (cf. point 9 des motifs de la décision); autrement dit, si l'on suit la méthode indiquée dans le protocole pour l'interprétation des revendications, une revendication portant sur "l'utilisation d'un composé A dans le but B" ne doit pas être interprétée littéralement comme comportant pour seules caractéristiques techniques "le composé" et "le mode de réalisation permettant de parvenir au but B"; il convient de l'interpréter (le cas échéant) comme comportant également comme caractéristique technique la fonction qui consiste dans la réalisation du but B (ce qui constitue l'effet technique). La Grande Chambre juge que cette interprétation est conforme à l'objectif poursuivi par le protocole interprétatif de l'article 69 CBE (cf. point 9.1, 3^e paragraphe des motifs de ladite décision).

En ce qui concerne la nouveauté de l'invention exposée dans une revendication comportant la caractéristique technique fonctionnelle précitée, la Grande Chambre de recours a estimé qu'il convient d'établir une distinction entre ce qui est effectivement rendu accessible et ce qui reste ignoré ou n'est pas rendu accessible d'une autre manière: à cet égard, il convient également de souligner la différence qui existe entre l'absence de nouveauté et l'absence d'activité inventive: une information équivalant à l'invention revendiquée peut avoir été "rendue accessible" (absence de nouveauté) ou peut ne pas l'avoir été, mais être évidente (nouveauté, mais absence d'activité inventive), ou encore ne pas avoir été rendue accessible et ne pas être évidente (nouveauté et existence d'une activité inventive) (cf. point 10 des motifs de la décision); la question n'est pas de savoir ce qui pouvait être "contenu intrinsèquement" dans ce qui a été rendu accessible (par une description écrite antérieure, ou dans l'utilisation antérieure, par exemple); selon la CBE, l'utilisation non révélée du fait qu'elle n'a pas été mise à la disposition du public ne constitue pas un motif de récusation de la validité d'un brevet européen; à cet égard, les dispositions de la CBE peuvent différer de celles des législations antérieures de certains Etats contractants et même des législations nationales actuelles de certains Etats non-contractants; en conséquence, la question du "contenu intrinsèque" ne se

gen Recht einiger Nichtvertragsstaaten. Somit stellt sich die Frage der "Inhärenz" im Zusammenhang mit Artikel 54 EPÜ als solche nicht. Etwaige ältere Rechte aus einer Vorbenutzung einer Erfindung sind Sache des nationalen Rechts (s. hierzu z. B. Art. 38 des noch nicht in Kraft getretenen Gemeinschaftspatentübereinkommens). Zu den oben angesprochenen Verletzungsproblemen wurde außerdem bemerkt, daß sich aus der Entscheidung G 1/83 im medizinischen Bereich ähnliche Probleme ergeben würden (s. Nr. 10.1 der Entscheidungsgründe). Die Große Beschwerdekammer ist zu der Schlußfolgerung gelangt, daß die beanspruchte Erfindung neu ist, wenn dieses technische Merkmal der Öffentlichkeit zuvor nicht durch eines der in Artikel 54 (2) EPÜ genannten Mittel zugänglich gemacht worden ist, auch wenn diese technische Wirkung bei der Ausführung dessen, was zuvor der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden war, möglicherweise inhärent aufgetreten ist (vgl. Nr. 10.3 der Entscheidungsgründe).

Mit der Sache **G 6/88** war die Große Beschwerdekammer von der Beschwerdekammer Chemie 3.3.1 durch die Entscheidung T 208/88 (nicht im ABI. EPA veröffentlicht) befaßt worden. Die ihr dabei gestellte Frage entsprach im wesentlichen der mit der Sache **G 2/88** vorgelegten. Die Große Beschwerdekammer traf ihre Entscheidung am 11. Dezember 1989. Die Entscheidungsgründe sowie die Entscheidungsformel entsprachen denen der Entscheidung **G 2/88**.

2. Fehlerhafte Offenbarung

In der Sache **T 77/87** mußte die Beschwerdekammer Chemie 3.3.1 entscheiden, ob die Offenbarung einer chemischen Zusammenfassung, die nicht dem ihr zugrunde liegenden Originaldokument entsprach, für den betreffenden Erfindungsgegenstand neuheitsschädlich war. In ihrer Entscheidung vom 16. März 1989 hat die Kammer die Auffassung vertreten, daß bei veröffentlichten Zusammenfassungen, die einen Querverweis auf das Originaldokument enthalten, die Offenbarung der Zusammenfassung anhand des Originals auszuliegen ist, um festzustellen, was technisch wirklich offenbart worden ist; die Zusammenfassung darf nicht als eigenständiges Dokument isoliert betrachtet werden. Das Originaldokument ist die Hauptquelle dessen, was als technische Lehre zugänglich gemacht worden ist; eine Zusammenfassung ist ihrer Natur nach lediglich eine Sekundärquelle. Wenn, wie im vorliegenden Fall, das Originaldokument und seine Zusammenfassung in einem wesentlichen Punkt nicht übereinstimmen, dann geht eindeutig die Offenbarung des Originaldokuments vor. Diese beweist am deutlichsten, was dem Fachmann zugänglich gemacht worden ist. Geht aus verwandtem, zeitgleichem Beweismaterial hervor, daß die wörtliche Offenbarung eines Dokuments fehlerhaft ist und nicht den beabsichtigten technischen Sachverhalt wiedergibt, ist eine solche

problems concerning infringement referred to above, it is to be noted that analogous problems would result from G 5/83 in the medical area (cf. Reasons, point 10.1). The Enlarged Board of Appeal concluded that if that technical feature has not been previously made available to the public by any of the means as set out in Article 54(2) EPC, then the claimed invention is novel, even though such technical effect may have inherently taken place in the course of carrying out what has previously been made available to the public (cf. Reasons, point 10.3).

The matter of **G 6/88** had been referred to the Enlarged Board of Appeal by Chemical Board of Appeal 3.3.1 in its Decision T 208/88 (not published in the OJ EPO); the question asked was essentially the same as the one raised in **G 2/88**. The Enlarged Board of Appeal gave its decision on 11 December 1989; the Reasons and the Order are the same as those in Decision **G 2/88**.

2. Erroneous disclosure

In case **T 77/87**, Chemical Board of Appeal 3.3.1 had to settle the question as to whether the disclosure of a chemical abstract, which did not correspond with the original document from which it was abstracted, was likely to destroy the novelty of the subject-matter of the invention in question. In its decision of 16 March 1989 the Board considered that when a published abstract contains a cross-reference to its original document, the disclosure of this abstract document should be interpreted by reference to its original for the purpose of ascertaining the technical reality of what has been disclosed and should not be regarded as an independent document in isolation; the original document is the primary source of what has been made available as a technical teaching and its abstract is by its nature merely a secondary and derivative source; ... when, as in the present case, there is a substantial inconsistency between the original document and its abstract, it is clearly the disclosure of the original document that must prevail; the disclosure in the original document provides the strongest evidence as to what has been made available to the skilled man; when it is clear from related contemporaneously available evidence that the literal disclosure of a document is erroneous and does not represent the intended technical reality, such an erroneous disclosure should not be con-

pose pas en tant que telle dans le cadre de l'article 54 CBE; la question des droits fondés sur l'utilisation antérieure d'une invention relève du droit national (cf. à cet égard l'article 38 de la Convention sur le brevet communautaire, qui n'est pas encore entrée en vigueur à cette date); par ailleurs, en ce qui concerne les problèmes de contrefaçon évoqués ci-dessus, il convient de noter que la décision G 5/83 poserait des problèmes analogues dans le domaine médical (cf. point 10.1 des motifs de la décision). La Grande Chambre de recours a conclu que si cette caractéristique technique n'a pas été rendue accessible au public antérieurement par les moyens indiqués à l'article 54(2), l'invention revendiquée est nouvelle, bien qu'en soi cet effet technique ait déjà pu être obtenu au cours de la mise en oeuvre de ce qui a été précédemment rendu accessible au public (cf. point 10.3 des motifs de la décision précitée).

Dans l'affaire **G 6/88** la Grande Chambre de recours avait été saisie par la chambre de recours 3.3.1 qui avait rendu la décision T 208/88 (non publiée au JO OEB); la question posée correspondait pour l'essentiel à la question soumise en liaison avec l'affaire **G 2/88**. La Grande Chambre de recours a rendu sa décision le 11 décembre 1989; les motifs ainsi que le dispositif de cette décision **G 6/88** correspondent à ceux de la décision **G 2/88**.

2. Divulgarion erronée

Dans l'affaire **T 77/87**, la chambre de recours Chimie 3.3.1 a dû trancher la question de savoir si la divulgation d'un résumé paru dans la revue "Chemical abstracts", résumé qui ne correspondait pas au document d'origine à partir duquel il avait été rédigé, était susceptible de détruire la nouveauté de l'objet de l'invention en cause. Dans sa décision en date du 16 mars 1989, la chambre a estimé que lorsqu'un résumé publié fait référence au document dont il est extrait, il convient, pour pouvoir apprécier le contenu technique réel de ce qui a été divulgué, de l'interpréter à la lumière du document d'origine à partir duquel il a été rédigé, et non pas de le considérer isolément en tant que document indépendant; le document d'origine est la première et principale source permettant d'accéder à l'enseignement technique divulgué, le résumé qui en est fait n'étant par nature qu'une source secondaire, dérivant de la première; ... lorsque, comme c'est le cas en l'occurrence, il existe une discordance fondamentale entre le document d'origine et le résumé qui en est tiré, il est évident que c'est le document d'origine qui doit prévaloir, dans la mesure où c'est lui qui fournit la plus forte preuve de ce qui a été rendu accessible à l'homme du métier; la divulgation d'un document ne doit pas être considérée comme comprise dans l'état de la technique lorsqu'il est clair,

fehlerhafte Offenbarung nicht als Stand der Technik zu betrachten. Somit gehörte die wörtliche Offenbarung der Zusammenfassung nicht zum Stand der Technik, weil das Originaldokument als maßgebliche Beschreibung der betreffenden Monomer-Zusammensetzung angesehen werden mußte (s. Nr. 4.1.4 der Entscheidungsgründe).

3. Umfang der Übereinstimmung

In der Entscheidung **T 305/87** vom 1. September 1989 hat die Beschwerdekammer Mechanik 3.2.2 klargestellt, daß es bei der Beurteilung der Neuheit nicht genügt, den Inhalt eines Dokuments pauschal zu berücksichtigen; es muß vielmehr jede in dem Dokument beschriebene Einheit für sich betrachtet werden. So ist es nicht zulässig, Teile, die zu verschiedenen in dem Dokument beschriebenen Ausführungsbeispielen gehören, miteinander zu kombinieren, nur weil sie in ein und demselben Dokument offenbart werden, es sei denn, daß eine solche Kombination ausdrücklich vorgeschlagen worden ist. Im vorliegenden Fall hatte die Beschwerdeführerin in ihrer Beschwerdebegründung behauptet, daß **alle Merkmale zweier** in einem Katalog beschriebener **Scheren** demselben Stand der Technik zuzurechnen seien, weil sie in demselben technischen Zusammenhang und in ein und demselben Dokument (nämlich dem Katalog) beschrieben worden seien. Diese bekannten Merkmale seien als ein Ganzes zu betrachten, das die Erfindung vorwegnehme. Die Kammer hat sich dieser Auffassung nicht angeschlossen, sondern festgestellt, daß der Inhalt einer einzigen Vorveröffentlichung (hier ein Katalog mit verschiedenen Scheren), aus der einzelne Teile herausgegriffen werden, um sie einem Anspruch als neuheitsschädlich entgegenzuhalten, nicht einem Reservoir gleichgestellt werden darf, dem nach Belieben Merkmale entnommen werden können, die zu verschiedenen Ausführungsarten gehören, um daraus künstlich eine bestimmte, neuheitsschädliche Ausführungsart zu konstruieren, es sei denn, daß das Dokument selbst eine solche Kombination vorschlägt. Es handelte sich also hier eindeutig um zwei verschiedene Einheiten, die zwei voneinander unabhängige Vergleichsgrundlagen bilden, die bei der Beurteilung der Neuheit unabhängig voneinander gewürdigt werden müssen. Es ist nicht zulässig, einen näherliegenden Stand der Technik anhand der Merkmale künstlich zu konstruieren, die zu der einen und/oder der anderen dieser beiden Einheiten gehören, auch wenn sie alle beide in ein und demselben Dokument offenbart sind (vgl. Nr. 5.3 der Entscheidungsgründe).

4. Zugänglichmachung

In der Sache **T 300/86** mußte die Beschwerdekammer Elektrotechnik 3.5.1 entscheiden, ob ein Bericht, der einem begrenzten Personenkreis zugesandt worden war, zum Stand der

considered as part of the state of the art; thus, the literal disclosure of the document abstract does not form part of the state of the art, because the original document must be considered as providing the definitive description of the monomer composition in question (cf. Reasons, point 4.1.4).

3. Extent of correspondence

In Decision **T 305/87** of 1 September 1989, Mechanical Board of Appeal 3.2.2 considered it useful to state that in order to assess novelty it was not sufficient to limit oneself to the contents of a single document taken as a whole but was necessary to consider separately each entity described therein; it is not permitted to combine different elements belonging to different embodiments described in the same document simply because they are disclosed in one and the same document, unless of course such a combination had specifically been suggested there. In the case in point, in their grounds for the appeal the appellants had maintained that **the combined features of the two shears** described in a catalogue should be taken as being **one** single state of the art because the shears were described in the same technical context and in one and the same document (i.e. the catalogue); this known combination of features considered as a whole predated the invention. The Board refused to follow this approach, stating that when the contents of a single prior document (in the case in point a catalogue disclosing various shears) are considered individually to contest the novelty of a claim, the said contents may not be combined to form a reservoir from which it would be permitted to take features belonging to distinct embodiments in order to create artificially a particular embodiment that would be novelty-destroying, unless the document itself suggested such a combination; it is therefore a question of two distinct entities forming two independent bases for comparison which are to be considered separately for the purpose of assessing novelty, and it is not allowed to form artificially a more pertinent state of the art from features belonging to one and/or the other of these entities, even if they are both disclosed in one and the same document (cf. Reasons, point 5.3).

4. Availability to the public

In case **T 300/86**, the Electrical Board of Appeal 3.5.1 had to assess whether a report addressed to a limited circle of persons formed part of the state of the art. The title page of the report bears

d'après une preuve pertinente, disponible à la même époque, que, prise à la lettre, elle est entachée d'erreur et ne reflète pas la réalité technique qu'elle entendait exposer; par conséquent, prise à la lettre, la divulgation contenue dans le résumé n'est pas comprise dans l'état de la technique car le document d'origine doit être considéré comme fournissant la seule description qui puisse faire foi de la composition monomère revendiquée (cf. point 4.1.4 des motifs de la décision).

3. Etendue de la concordance

Par la décision **T 305/87** en date du 1^{er} septembre 1989, la chambre de recours Mécanique 3.2.2 a estimé utile de préciser que, pour l'appréciation de la nouveauté, il ne suffit pas de se limiter globalement au contenu d'un unique document, encore faut-il considérer isolément chaque entité décrite dans ce document; c'est ainsi qu'il n'est pas permis de combiner entre eux, du seul fait qu'ils sont divulgués par un seul et même document, différents éléments appartenant à des modes de réalisation distincts décrits dans ce même document, à moins bien entendu qu'une telle combinaison n'y ait été plus particulièrement suggérée. En l'espèce, dans son mémoire exposant les motifs du recours, la requérante avait soutenu que **l'ensemble des caractéristiques des deux cisailles** décrites dans un catalogue devait être assimilé à *un* état de la technique unique du fait que lesdites cisailles étaient décrites dans un même contexte technique et dans un seul et même document (à savoir le catalogue); cet ensemble de caractéristiques connues considéré comme un tout antérioriserait l'invention. La chambre a refusé de suivre cette approche, en indiquant que quand le contenu d'un document antérieur unique (en l'espèce, un catalogue divulguant différentes cisailles) est considéré isolément pour attaquer la nouveauté d'une revendication, ledit contenu ne doit pas être assimilé à un réservoir dans lequel il serait permis de puiser des caractéristiques appartenant à des modes de réalisation distincts pour créer artificiellement un mode de réalisation particulier qui détruirait la nouveauté, à moins que le document lui-même ne suggère une telle combinaison; il s'agit donc bien de deux entités distinctes formant deux bases de comparaison indépendantes à considérer isolément pour apprécier la nouveauté, et il n'est pas permis de reconstituer artificiellement un état de la technique plus pertinent à partir de caractéristiques appartenant à l'une et/ou à l'autre de ces entités, même si elles sont toutes deux divulguées dans un seul et même document (cf. point 5.3 des motifs de la décision).

4. Accessibilité

Dans l'affaire **T 300/86**, la chambre de recours Electricité 3.5.1 devait apprécier si un rapport adressé à un cercle limité de personnes faisait partie de l'état de la technique. Sur la page de

Technik gehörte. Die Titelseite des Berichts trug folgenden gedruckten Hinweis: "Dieser Bericht ist Eigentum der RCA Corporation und wird ihren Lizenznehmern zum vertraulichen Gebrauch mit der Auflage leihweise überlassen, ihn weder ganz noch teilweise an Dritte weiterzugeben oder auf sonstige Weise zu veröffentlichen." Die Kammer hat in ihrer Entscheidung vom 28. August 1989 die Auffassung vertreten, daß nicht alle Beteiligten, die an dem Bericht interessiert waren, diesen einsehen konnten: Der informierte Personenkreis war auf die Hersteller von Farbfernsehgeräten beschränkt, die Lizenznehmer der Patentinhaberin waren; alle anderen Interessenten waren ausgeschlossen. Die Tatsache an sich, daß der Bericht einem großen Personenkreis, nämlich zahlreichen Herstellern von Farbfernsehgeräten, zugeleitet worden war, machte das Dokument noch nicht öffentlich zugänglich, da erstens eine größere Zahl von Herstellern von Farbfernsehgeräten nicht mit der Öffentlichkeit gleichgesetzt werden konnte und zweitens alle Empfänger des Dokuments Lizenznehmer des Unternehmens waren, das es herausgegeben hatte. Drittens waren alle Empfänger zur Geheimhaltung verpflichtet, und viertens wies nichts darauf hin, daß die Empfänger gegen diese Verpflichtung verstößen hatten (s. Nr. 2.6 der Entscheidungsgründe). Nach Auffassung der Kammer schien auch der Bundesgerichtshof in seiner Entscheidung "Rotterdam Geräte" vom 21. November 1972 (veröffentlicht in GRUR 1973, 263) eine ähnliche Auffassung vertreten zu haben. Dort war festgestellt worden, daß eine Benutzung nicht als allgemein bekannt gemacht gilt, wenn hinreichend dafür gesorgt wird, daß der Personenkreis begrenzt bleibt und andere Parteien keine Gelegenheit zur Kenntnisnahme erhalten; dies gelte auch dann, wenn der Personenkreis, der davon Kenntnis erlangen konnte, relativ groß sei.

C. Erfindersische Tätigkeit

1. Zwischenprodukte

Die Technische Beschwerdekammer Chemie 3.3.1 hat mit der Entscheidung **T 648/88** vom 23. November 1989 ihre Rechtsprechung zu der für die Patentierbarkeit von Zwischenprodukten erforderlichen erfindersischen Tätigkeit bestätigt und festgestellt, daß ein für die Herstellung eines bekannten Endproduktes bestimmtes Zwischenprodukt als erfindersisch gilt, wenn seine Bereitstellung im Zusammenhang mit dessen erfindersischer Herstellung oder erfindersischer Weiterverarbeitung oder im Rahmen eines erfindersischen Gesamtverfahrens liegt (vgl. Nr. 8 der Entscheidungsgründe).

Dieselbe Kammer hatte bereits in der früheren Grundsatzentscheidung **T 22/82** (ABI. EPA 1982, 341) die Bereitstellung neuer Zwischenprodukte für ein überraschenderweise vorteilhaftes Gesamtverfahren zur Herstellung bekannter, begehrter Endprodukte als erfindersisch angesehen. Auch die Beschwerdekammer Chemie 3.3.2 hat

the following printed note: "This report is the property of the RCA Corporation and is loaned to its licensees for their confidential use with the understanding that it will not be distributed or disclosed to third parties or be published in any manner, in whole or in part". The Board, in its decision of 28 August 1989 held that not all the parties who were interested in the report were able to see it: the group of persons informed was restricted to those colour TV set manufacturers who were licensees of the patent proprietor, to the exclusion of all other interested parties; the fact that the report was passed to a large circle of persons, namely a great many colour TV set manufacturers, does not of itself make the document publicly available, since in the first place a significant proportion of colour TV set manufacturers is not to be equated with the public; secondly all the recipients of the document were licensees of the company that issued it; thirdly all the recipients were bound to secrecy, and fourthly there has been nothing to indicate that the recipients broke their pledge of secrecy (cf. Reasons, point 2.6). The Board considered that the German Federal Court of Justice also seems to take a similar view in its "Rotterdam Geräte" (Rotterdam devices) decision dated 21 November 1972 (published in GRUR 1973, page 263); here it had found that use was not made generally known if it was adequately ensured that the circle of persons remained limited and other parties did not have the opportunity of acquiring knowledge thereof; this also applied - as the decision emphasised - even if the circle of persons having the possibility of acquiring such knowledge was relatively large.

C. Inventive step

1. Intermediate products

In Decision **T 648/88** of 23 November 1989, Chemical Board of Appeal 3.3.1 confirmed its case law relating to the inventive step required for the patentability of intermediate products, stating that an intermediate intended for the manufacture of a known end product was considered to be inventive if its preparation involved inventive manufacture or inventive further processing or formed part of a complete inventive process (cf. Reasons, point 8).

In its earlier landmark decision **T 22/82** (OJ EPO 1982, 341) this Board had already held that the preparation of new intermediates for a surprisingly advantageous complete process for the preparation of known and desired end products was to be regarded as inventive. Chemical Board of Appeal 3.3.2 also adopted this case law in its

garde de ce rapport, il était précisé: "Le présent rapport est la propriété de la société RCA qui le prête à titre confidentiel à ses preneurs de licences, étant bien entendu que sa diffusion ou la divulgation de son contenu à des tiers, de même que sa publication, en totalité ou en partie, sous quelque forme que ce soit, sont interdites". La chambre, dans sa décision en date du 28 août 1989, a estimé que tous les tiers que ce rapport pouvait intéresser n'y ont pas eu accès: seuls en ont été informés les fabricants de récepteurs de télévision couleur auxquels le titulaire du brevet avait concédé des licences, à l'exclusion de tous les autres intéressés; premièrement, le fait que ce rapport ait fait l'objet d'une large diffusion, en l'occurrence auprès d'un très grand nombre de fabricants de récepteurs de télévision, ne signifie pas à lui seul qu'il ait été rendu accessible au public; en effet, lesdits fabricants, aussi nombreux soient-ils, ne sauraient être assimilés au public; deuxièmement, tous les destinataires étaient preneurs de licences concédées par la société qui avait rédigé le rapport; troisièmement, ils étaient tous tenus de garder le secret et, quatrièmement, rien n'indique qu'ils ne se soient pas conformés à cette obligation (cf. point 2.6 des motifs de la décision). La chambre a précisé que la Cour fédérale de justice de la République fédérale d'Allemagne avait adopté un point de vue similaire dans sa décision "Rotterdam Geräte", en date du 21 novembre 1972 (publiée dans GRUR 1973, page 263); dans cette affaire, la Cour avait conclu qu'une utilisation n'a pas fait l'objet d'une divulgation générale si des mesures appropriées ont été prises afin de limiter le nombre de personnes pouvant y accéder et si d'autres tiers n'ont pas pu en avoir connaissance; que ceci restait valable même si un cercle relativement large de personnes a été en mesure d'accéder aux connaissances en question.

C. Activité inventive

1. Produits intermédiaires

La chambre de recours technique Chimie 3.3.1 a, par la décision **T 648/88** du 23 novembre 1989, confirmé sa jurisprudence antérieure concernant l'activité inventive requise pour la brevetabilité des produits intermédiaires, en indiquant qu'un produit intermédiaire destiné à la préparation d'un produit final connu est réputé impliquer une activité inventive s'il est obtenu grâce à une préparation, une transformation complémentaire ou un procédé global impliquant une activité inventive (cf. point 8 des motifs de la décision).

Dans la décision de principe antérieure **T 22/82** (JO OEB 1982, 341), ladite chambre avait déjà considéré que l'obtention de produits intermédiaires nouveaux en vue de la préparation, selon un procédé global présentant des avantages surprenants, de produits finals connus et recherchés impliquait une activité inventive. La chambre de

sich in der Entscheidung T 163/84 (ABI. EPA 1987, 301) diese Auffassung zu eigen gemacht, indem sie die Patentfähigkeit solcher Zwischenprodukte anerkannte, weil deren Weiterverarbeitung zu den bekannten Endprodukten als erfinderisch beurteilt wurde. Die Technische Beschwerdekammer 3.3.1 hat in der Entscheidung **T 648/88** darauf hingewiesen, daß sie sich der unter Nr. 10 der Entscheidungsgründe in der Sache T 163/84 geäußerten Auffassung nicht anschließen könne, daß "ein neues chemisches Zwischenprodukt nicht allein deshalb erfinderisch werde, weil es im Laufe eines erfinderischen Mehrstufenverfahrens hergestellt und zu einem bekannten Endprodukt weiterverarbeitet werde; dazu bedürfe es zusätzlicher Überlegungen, wie z. B., daß das Verfahren zur Herstellung des neuen Zwischenproduktes erstmals ... dessen Herstellung ermöglichte und andere Wege zu seiner Herstellung ausgeschlossen erschienen" und daß es sich hierbei nur um eine Randbemerkung handle. Die Kammer war der Auffassung, daß das betreffende Zwischenprodukt unter diesen Umständen erfinderische Tätigkeit aufwies und die gewählte Lösung der bisherigen Rechtsprechung in den Entscheidungen T 22/82 (ABI. EPA 1982, 341) und T 61/86 (nicht im ABI. EPA veröffentlicht) entsprach; daß die obengenannte Entscheidung T 163/84 in ihren tragenden Gründen in Übereinstimmung mit der einschlägigen Rechtsprechung stehe (vgl. Nr. 12 der Entscheidungsgründe).

2. Fachmann - Nachbargbiet

In der Entscheidung **T 454/87** vom 2. August 1989 hat die Beschwerdekammer Physik 3.4.1 die Auffassung vertreten, daß der Fachmann auf einem bestimmten technischen Gebiet (hier Probenzuführgeräte für Gaschromatographen) im Rahmen seiner normalen praktischen Tätigkeit auch die Entwicklung von Geräten beobachtet, die auf einem Nachbargbiet (Absorptionsspektalanalyse) eingesetzt werden (vgl. Nr. 3.3 der Entscheidungsgründe).

3. Fachmann - Personengruppe

Der Fachmann kann in bestimmten Fällen als Personengruppe, z. B. als Forschungs- oder Produktionsteam, definiert werden. Die Beschwerdekammern haben dem Fachmann Gruppencharakter zuerkannt; vgl. hierzu die von der Beschwerdekammer Chemie 3.3.1 getroffenen Entscheidungen **T 295/88** vom 12. Juni 1989 und **T 460/87** vom 20. Juni 1989.

4. Aufgabe - Lösung

4.1 Teilaufgaben

In der Entscheidung **T 315/88** vom 11. Oktober 1989 hat die Beschwerdekammer Physik 3.4.1 festgestellt, daß eine sich auf drei Dokumente stützende Begründung mangelnder erfinderischer Tätigkeit dann kein Beweisanzeichen

Decision T 163/84 (OJ EPO 1987, 301) in which it acknowledged the patentability of such intermediates because their further processing to the known end products was judged to be inventive. In the decision in question, **T 648/88**, Technical Board of Appeal 3.3.1 considered it appropriate to state that it could not follow the position expressed in point 10 of the Reasons in the aforementioned Decision T 163/84, according to which "a new chemical intermediate does not become inventive merely because it is prepared in the course of an inventive multi-stage process and is further processed to a known end product. There must also be other factors, such as that the process for preparing the new intermediate enabled it to be prepared for the first time and did so inventively and other methods of preparing it appeared to be ruled out", and that this point of view only constituted an *obiter dictum*. The Board is of the opinion that in these circumstances the intermediate product in question does involve inventive step and that the solution adopted conforms to the earlier case law established by Decisions T 22/82 (OJ EPO 1982, 341) and T 61/86 (not published in the OJ EPO); on the other hand, the supporting reasons given in the aforementioned Decision T 163/84 are in line with the relevant case law (cf. Reasons, point 12).

2. Skilled person - Related technical field

In Decision **T 454/87** dated 2 August 1989, Physics Board of Appeal 3.4.1 ruled that a skilled person specialising in a particular technical field (gas chromatography equipment) would in the course of his normal professional activity also observe developments in equipment used in a related technical field (absorption spectral analysis) (cf. Reasons, point 3.3).

3. Skilled person - Team

A person skilled in the art may under certain circumstances be defined as a group of persons, for example a research or production team. The Boards of Appeal have ruled that the term "skilled person" may be assumed to be more than one person, as is the case in Decisions **T 295/88** dated 12 June 1989 and **T 460/87** dated 20 June 1989 given by Chemical Board 3.3.1.

4. Problem - Solution

4.1 Partial problems

In Decision **T 315/88** of 11 October 1989, Physics Board of Appeal 3.4.1 stated that the fact that a line of argument concluding lack of inventive step required three different previous documents to be taken into account could

recours Chimie 3.3.2 a elle aussi suivi cette jurisprudence dans la décision T 163/84 (JO OEB 1987, 301), dans laquelle elle avait reconnu la brevetabilité de produits intermédiaires dont la transformation en vue d'obtenir des produits finals connus impliquait une activité inventive. La chambre de recours technique 3.3.1 a, dans la décision **T 648/88**, estimé utile de préciser qu'elle ne pouvait faire sien le point de vue exprimé au point 10 des motifs de la décision T 163/84 précitée, d'après lequel "... un produit chimique intermédiaire nouveau n'implique pas une activité inventive du seul fait qu'il est obtenu au cours d'un procédé en plusieurs étapes impliquant une activité inventive, et qu'il est transformé en un produit final connu; il faut que d'autres considérations puissent intervenir ... par exemple s'il paraissait exclu que le nouveau produit puisse être préparé par un autre moyen", ce point de vue étant simplement mentionné en passant (*obiter dictum*). La chambre est d'avis que, dans ces conditions, le produit intermédiaire en cause implique une activité inventive, et que la solution retenue est conforme à la jurisprudence antérieure fixée par les décisions T 22/82 (JO OEB 1982 341) et T 61/86 (non publiée au JO OEB); que la décision T 163/84 précitée est pour sa part conforme dans ses motifs essentiels à la jurisprudence rendue en la matière (cf. point 12 des motifs de la décision).

2. Homme du métier - domaine technique voisin

Dans la décision **T 454/87** en date du 2 août 1989, la chambre de recours Physique 3.4.1 a estimé que l'homme du métier spécialiste d'un domaine technique particulier (les appareils pour la chromatographie en phase gazeuse) suit également, dans le cadre de son activité professionnelle normale, le développement des appareils qui sont mis en oeuvre dans un domaine technique voisin (l'analyse spectrale par absorption) (cf. point 3.3 des motifs de cette décision).

3. Homme du métier - groupe de personnes

L'homme du métier, dans certaines circonstances, peut être défini comme un groupe de personnes, par exemple une équipe de recherche ou de production. Les chambres de recours ont considéré que l'homme du métier pouvait représenter plusieurs personnes; tel est le cas dans les décisions **T 295/88** en date du 12 juin 1989 et **T 460/87** en date du 20 juin 1989 rendues par la chambre de recours Chimie 3.3.1.

4. Problème - solution

4.1 Problèmes partiels

Dans la décision **T 315/88** du 11 octobre 1989, la chambre de recours Physique 3.4.1 a indiqué que le fait qu'un raisonnement concluant à une absence d'activité inventive nécessite la prise en compte de trois documents antérieurs

für eine erfinderische Tätigkeit ist, wenn sich -wie hier- die einem Anspruchsgegenstand objektiv zugrunde liegende Aufgabe aus zwei voneinander technisch unabhängigen Teilaufgaben zusammensetzt. In einem solchen Fall sind nämlich in der Regel drei Dokumente zum Nachweis mangelnder erfinderischer Tätigkeit erforderlich, nämlich ein Dokument für den dem Anspruchsgegenstand am nächsten kommenden Stand der Technik und je ein Dokument für die Lösungsmittel jeder Teilaufgabe (vgl. Nr. 3.5 der Entscheidungsgründe).

4.2 Vereinfachte Lösung

In der Entscheidung **T 61/88** vom 5. Juni 1989 ging es um die Patentierbarkeit eines halbautomatischen Ultraschallgerätes zum Nachweis von Rissen, das sich vom nächstliegenden Stand der Technik im wesentlichen dadurch unterscheidet, daß der Arm der Ultraschallsonde manuell und nicht mittels einer Fernbedienung bewegt werden konnte. Aus dem Stand der Technik war zweifelsfrei die Tendenz erkennbar, derartige bei der Überwachung von Kernkraftwerken zum Nachweis von Rissen verwendete Ultraschallgeräte völlig zu automatisieren, vor allem um das Bedienungspersonal nicht der Strahlung auszusetzen. Die Beschwerdekammer Physik 3.4.1 hat jedoch festgestellt, daß man dem Fachmann, der sich vor eine optimale, aber komplizierte Lösung für eine technische Aufgabe gestellt sieht, nicht die Fähigkeit absprechen darf zu erkennen, daß weniger komplizierte Alternativen im allgemeinen auch zu weniger perfekten Ergebnissen führen, und damit auch nicht die Fähigkeit, solche Alternativen zumindest dann ins Auge zu fassen, wenn zu erwarten steht, daß die durch die Vereinfachung erzielten Vorteile die daraus resultierende Leistungsminderung wettmachen. Im vorliegenden Fall hat die Kammer die Auffassung vertreten, daß dort, wo dem Schutz des Bedienungspersonals dieser Geräte vor Strahlung keine vorrangige Bedeutung zukommt, z. B. bei der Kontrolle von schwach radioaktiven Bereichen des Kernkraftwerkes oder bei der Überprüfung von Kraftwerken vor ihrer Inbetriebnahme, der Fachmann ohne weiteres erkannt hätte, daß auf die Fernbedienung des zum nächstliegenden Stand der Technik gehörenden Gerätes zugunsten einer wesentlichen Vereinfachung der Struktur und der Bedienungsmittel verzichtet werden kann (vgl. Nr. 2.2c der Entscheidungsgründe). Die Kammer hat deshalb auf mangelnde erfinderische Tätigkeit erkannt.

5. Unerwartete Wirkung

In der Entscheidung **T 154/87** vom 29. Juni 1989 vertrat die Kammer Mechanik 3.2.1 die Auffassung, daß die Erzielung eines überraschenden Effekts keine Voraussetzung für das Vorhandensein von erfinderischer Tätigkeit ist. Es kommt lediglich darauf an, daß sich der beanspruchte Gegenstand für den

not be interpreted as constituting an indication in favour of the presence of inventive step, at least when, as in the case in point, the technical problem forming the basis of the subject-matter claimed comprises two technically independent partial problems. In fact, in such a case three documents were generally necessary to demonstrate lack of inventive step, the first document disclosing the closest state of the art and the other two each teaching the solution to one of the partial problems (cf. Reasons, point 3.5).

4.2 Simplified solution

Decision **T 61/88** of 5 June 1989 concerned the patentability of a semi-automatic scanning ultrasonic flaw detector which was essentially distinguished from the closest prior art in that the probe holder was manually shiftable instead of being actuated through a remote-controlled driving motor. Inspection of the prior art showed beyond doubt that there was a general trend towards complete automation of ultrasonic flaw detectors of the type claimed and intended for the inspection of nuclear power plants, particularly in order to avoid the exposure of operatives to radiation. However, Physics Board of Appeal 3.4.1 indicated that in the face of an optimal but sophisticated solution to a technical problem the skilled person could not be denied the capacity to recognise that less complicated alternatives generally achieve less perfect results, and consequently to envisage such alternatives at least in situations in which the advantages of decreased complexity could reasonably be expected to outweigh the resulting loss of performance. In the case in point, the Board held that in circumstances in which protection of the operators from radiation was not of paramount importance, as is the case for instance when inspecting pipes in less radioactive areas of nuclear power plants or in nuclear power plants which are not yet in service, the skilled person would recognise that the capacity of the device in the closest prior art to be remotely controlled could be renounced and that such renunciation could entail substantial simplification of both the structure and the control means of the known device (cf. Reasons, point 2.2(c)). The Board therefore concluded that the invention lacked inventive step.

5. Surprising effect

In Decision **T 154/87** of 29 June 1989, the Mechanical Board 3.2.1 considered that the achievement of a surprising effect is no precondition for the existence of inventive step. All that is necessary is to ascertain that the respective subject-matter could not be derived by the skilled person in an obvious manner

différents ne peut pas être interprété comme constituant un indice en faveur de la présence d'une activité inventive, du moins lorsque, comme dans le cas d'espèce, le problème technique qu'entend résoudre l'objet revendiqué se compose de deux problèmes partiels techniquement indépendants. Dans un tel cas en effet, trois documents sont généralement nécessaires pour démontrer l'absence d'activité inventive, le premier document divulguant l'état de la technique le plus proche et les deux autres enseignant chacun la solution de l'un des problèmes techniques partiels (cf. point 3.5 des motifs).

4.2 Solution simplifiée

La décision **T 61/88** du 5 juin 1989 concernait la brevetabilité d'un dispositif semi-automatique de détection de défauts par balayage à ultrasons, qui se distinguait de l'état de la technique le plus proche essentiellement en ce que le support de la sonde à ultrasons était manoeuvrable à la main, au lieu d'être déplacé sous l'action d'un moteur commandé à distance. L'examen de l'état de la technique révélait indubitablement l'existence d'une tendance à l'automatisation complète des dispositifs de détection de défauts par ultrasons du type de celui revendiqué et destinés à l'inspection des centrales nucléaires, afin notamment d'éviter l'exposition aux radiations de leurs utilisateurs. Toutefois, la chambre de recours Physique 3.4.1 a indiqué qu'il n'était pas possible de dénier à l'homme du métier confronté à une solution technique optimale mais sophistiquée la capacité de reconnaître que des alternatives moins compliquées conduisaient généralement à des résultats moins parfaits, et par conséquent la capacité d'envisager la mise en oeuvre de telles alternatives au moins lorsqu'il peut raisonnablement s'attendre à ce que les avantages liés à la simplification compensent la dégradation des performances qui en résulte. En l'espèce, la chambre a considéré que, dans des circonstances où la protection des utilisateurs de ce type de dispositifs contre l'exposition aux radiations n'est pas une préoccupation majeure, par exemple dans le cadre de l'inspection de zones faiblement radioactives de centrales nucléaires, ou pour l'inspection de telles centrales avant leur mise en service, l'homme du métier aurait effectivement reconnu qu'il était possible de renoncer à la possibilité de commande à distance que présentait le dispositif selon l'état de la technique le plus proche, ceci permettant une simplification substantielle de la structure et des moyens de commande du dispositif connu (cf. point 2.2 c) des motifs de la décision). La chambre a par conséquent conclu à l'absence d'activité inventive.

5. Effet surprenant

Dans la décision **T 154/87** du 29 juin 1989, la chambre de recours Mécanique 3.2.1 a estimé que l'obtention d'un effet surprenant ne pouvait être exigée pour la reconnaissance de l'existence d'une activité inventive. Il importe uniquement que l'homme du métier puisse déduire de manière non évidente l'objet

Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem verfügbaren Stand der Technik herleiten läßt (vgl. Nr. 4.7 der Entscheidungsgründe).

II. Offenbarung der Erfindung

1. Biologische Erfindungen - Wiederholbarkeit

Die Beschwerdekammer Chemie 3.3.2 wurde wiederholt mit der Frage befaßt, wann das Erfordernis der Wiederholbarkeit der Erfindung anhand der Beschreibung erfüllt ist. In ihren früheren Entscheidungen hatte die Kammer festgestellt, daß die Erfindung dann hinreichend offenbart ist, wenn mindestens ein Weg deutlich aufgezeigt wird, wie der Fachmann die Erfindung ausführen kann (vgl. T 292/85, ABI. EPA 1989, 275). In entsprechenden Fällen brauchen sogar konkret beschriebene Beispiele nicht exakt wiederholbar zu sein. Abweichungen bei den Ausgangsstoffen sind zulässig, "sofern das beanspruchte Verfahren zuverlässig zum gewünschten Erzeugnis führt" (vgl. T 281/86, ABI. EPA 1989, 202). So wurde z. B. in der Sache T 292/85 die Auffassung vertreten, daß die Offenbarung hinsichtlich der Herstellung menschlicher Hormone ausreichend war, auch wenn der einzelne Mensch als Quelle nur eine individuelle Variante des DNA-Vorläufers des Hormons liefern kann und es auch keine Garantie dafür gibt, daß diese Quelle der Öffentlichkeit zugänglich bleibt. Die Kammer stützte sich bei ihrer Begründung darauf, daß es sich hier um eine allgemeine Methodik handelt und daß nicht jeder einzelne Ausgangsstoff verfügbar sein muß, sofern nur das Verfahren zuverlässig arbeitet.

In der Sache T 301/87 zeigte die in dem angefochtenen Patent beschriebene Erfindung einen Weg auf, wie man mittels der rekombinanten DNA-Technologie zu bestimmten Interferonarten gelangen kann. Der Erfinder hatte es sich zur Aufgabe gemacht, diesen Stoff in größeren Mengen zu einem vernünftigen Preis herzustellen. Dies wurde nach Überwindung beträchtlicher Schwierigkeiten durch ein langwieriges Verfahren erzielt, bei dessen Wiederholung jedoch nicht jedesmal identische Ergebnisse zustande kamen. Dieser Fall war zwar etwas anders gelagert, doch wurde auch hier von einer offenen Definition ausgegangen, die sich auf eine unbekannte, aber wahrscheinlich endliche Zahl menschlicher und tierischer Alpha-Interferone bezog. Diese Stoffe unterscheiden sich zwar in der Zusammensetzung etwas voneinander, weisen jedoch hinsichtlich der Affinität in Hybridierungsversuchen immer noch eine gewisse strukturelle Ähnlichkeit auf. Außerdem ergeben die einzelnen Stoffe als Klasse Endprodukte mit derselben biologischen Wirksamkeit. Solange dies durch die Erfindung erzielt wird, bedarf es keiner vorherigen Anleitung, wie jeder einzelne Stoff der Klasse hergestellt werden kann. Angesichts der Art des Verfahrens gab es nicht einmal eine Gewähr dafür, daß bei identischer Wiederholung der komplizierten und langwierigen Experimente ausgehend von derselben Quelle immer dasselbe

from the available prior art (cf. Reasons, point 4.7).

II. Disclosure of the invention

1. Biological invention- Reproducibility

Chemical Board of Appeal 3.3.2 has several times been faced with the question of the reproducibility of an invention on the basis of the description. In previous decisions the Board had decided that the invention is sufficiently disclosed if at least one way is clearly indicated enabling the person skilled in the art to carry out the invention (cf. T 292/85, OJ EPO 1989, 275); in appropriate cases even specifically described examples need not be exactly repeatable; variations in the starting materials are acceptable as long as "the claimed process reliably leads to the desired product" (cf. T 281/86, OJ EPO 1989, 202). In case T 292/85 it was, for instance, held that the disclosure was sufficient in respect of the preparation of human hormones, where each person, as a source, could only provide an individual variant of the DNA precursor of the hormone, and there was of course no guarantee that such source would remain available to the public; the Board's reasoning in this respect was then based on circumstances where general methodology was involved and where not each and every starting material had to be made available in advance as long as the methods always worked.

In case T 301/87, the invention described in the patent in suit provides a route through recombinant DNA technology to certain types of interferons; the aim was to provide this kind of material in greater quantities at a reasonable price; this was achieved after considerable difficulties by a lengthy process but not in such a manner that would provide identical results each time when repeated. This case is somewhat different but nevertheless also relies on an open definition which relates to an unknown but probably finite number of human and animal interferons of the alpha-type; these materials would somewhat differ in constitution from each other but still represent some structural similarity in view of the affinity in hybridisation tests; furthermore, as a class, the members provide end products with the same biological activity; as long as this is achieved by the invention there is no necessity to provide instructions in advance how each and every member of the class would have to be prepared; in view of the nature of the technique there is not even a guarantee that the same product is obtained from the same source after an identical repetition of the complicated and lengthy experiments; at this broad level, any one member of the class is an adequate representative of the invention (cf. Reasons, point 4.4). The Board concludes that variations in the construction within a class of genetic precursors,

revendiqué de l'état de la technique (cf. point 4.7 des motifs de cette décision).

II. Exposé de l'invention

1. Invention biologique et reproductibilité

La chambre de recours Chimie 3.3.2 a été confrontée plusieurs fois à la question de la reproductibilité de l'invention sur la base de la description. Dans des décisions antérieures, la chambre avait décidé qu'une invention est exposée de manière suffisante s'il est indiqué clairement au moins un mode de réalisation permettant à l'homme du métier d'exécuter l'invention (cf. T 292/85, JO OEB 1989, 275); le cas échéant, il n'est même pas nécessaire que des exemples spécifiquement décrits soient exactement reproductibles; des variations dans les matériaux de départ sont admissibles dès lors que "le procédé revendiqué permet d'obtenir à coup sûr le produit désiré" (cf. T 281/86, JO OEB 1989, 202). Dans cette affaire T 292/85, par exemple, la chambre a jugé que la description était suffisante en ce qui concerne l'obtention des hormones humaines dans la mesure où chaque être humain, en tant que source, ne peut fournir qu'une variante spécifique de l'ADN précurseur de l'hormone, et où rien ne peut évidemment garantir que cette source reste disponible pour le public; la chambre s'était à ce propos référée aux cas qui font intervenir une méthode générale, et où, tant que la méthode fonctionne, il n'est pas nécessaire que tout matériel de départ soit disponible à l'avance.

Dans l'affaire T 301/87, l'invention décrite dans le brevet litigieux fournissait un moyen d'obtenir, grâce à la technologie de l'ADN recombinant, certains types d'interférons; l'objectif était d'obtenir à coût raisonnable de grandes quantités de ce matériel; cet objectif a été atteint au terme de difficultés considérables, grâce à un procédé extrêmement long, ne donnant cependant pas à chaque fois les mêmes résultats. Cette affaire, bien que quelque peu différente de celles précitées, avait cependant trait elle aussi à une définition assez large concernant un nombre indéterminé, mais probablement fini d'interférons de type alpha présents dans l'organisme des êtres humains et des animaux; en dépit de certaines différences de constitution, ces interférons présentent tous des similarités de structure, ce qui ressort des affinités constatées lors des essais d'hybridation; de plus, considérés comme membres d'une classe, ils donnent des produits finals ayant tous la même activité biologique; dès lors que l'invention permet de parvenir à ce résultat, il n'est pas nécessaire d'indiquer à l'avance la démarche à suivre pour obtenir chacun des membres de la classe; du reste, vu la nature de la technique en cause, il n'est même pas certain que, en répétant à l'identique la même série d'expériences longues et compliquées, l'on obtiendrait le même produit à partir de la même source; à ce niveau de généralité, tout membre de la

Produkt erzielt wurde. Auf dieser sehr breiten Grundlage ist jeder einzelne Stoff der Klasse ein angemessener Repräsentant der Erfindung (s. Nr. 4.4 der Entscheidungsgründe). Die Kammer ist zu der Schlußfolgerung gelangt, daß Abweichungen in der Zusammensetzung innerhalb einer Klassegenetischer Vorläufer wie z. B. bei den durch eine Kombination struktureller Beschränkungen und funktioneller Tests beanspruchten rekombinanten DNA-Molekülen für eine ausreichende Offenbarung unerheblich sind, sofern der Fachmann zuverlässig zu einigen Stoffen der Klasse gelangen kann, ohne daß er unbedingt vorher wissen müßte, welche dies sein werden (vgl. Nr. 4.5 der Entscheidungsgründe).

Diese ständige Rechtsprechung wurde in der Entscheidung **T 181/87** vom 29. August 1989 von der Beschwerdekammer Chemie 3.3.2 bestätigt. Danach ist es aufgrund von Artikel 83 EPÜ nicht erforderlich, daß in Fällen, in denen die beanspruchte Erfindung weiter gefaßt ist als ein bestimmtes Ausführungsbeispiel, in dem die Herstellung eines bestimmten Plasmids beschrieben wird, dieses Beispiel identisch wiederholbar ist. Es muß allerdings erwiesen sein, daß die Lehre zur Herstellung des konkreten Plasmids zuverlässig zu Plasmiden führt, die sich zwar möglicherweise von dem konkret genannten unterscheiden, aber dennoch unter den weiten Inhalt des Anspruchs fallen (vgl. Nr. 7.2 der Entscheidungsgründe). Diese Auffassung war von der Kammer bereits in früheren Entscheidung vertreten worden (T 292/85, ABI. EPA 1989, 275; T 281/86, ABI. EPA 1989, 202). Was das Plasmid pEco-63 anbelangt, so hielt die Kammer das Erfordernis des Artikels 83 EPÜ für erfüllt, wenn die Offenbarung der Patentanmeldung den Fachmann so ausführlich informiert, daß er dieses Plasmid herstellen kann (s. Nr. 7.3 der Entscheidungsgründe). Die Kammer Chemie 3.3.2 bestätigte auch mit der Entscheidung **T 299/86** vom 17. August 1989 die in der Entscheidung T 281/86 (ABI. EPA 1989, 202) vertretene Auffassung, daß Artikel 83 EPÜ nicht verlangt, daß ein konkret beschriebenes Verfahrensbeispiel exakt wiederholbar sein muß. "Somit belegt die Beschreibung die Auffassung, daß Hybridome, die den beanspruchten monoklonalen Antikörper ausscheiden, nicht so selten sind, als daß das Verfahren als Ganzes nicht zuverlässig zu dem beanspruchten Stoff führen würde. In Ermangelung des Gegenbeweises vertritt die Kammer daher die Auffassung, daß die in der Beschreibung enthaltene Offenbarung ausreicht, um den beanspruchten monoklonalen Antikörper wiederholt zuverlässig herzustellen; es ist daher nicht notwendig, daß das in der Beschreibung angegebene Beispiel identisch wiederholt wird" (s. Nr. 12 der Entscheidungsgründe).

2. Hinterlegung von Mikroorganismen- Identität von Anmelder und Hinterleger

Nach Regel 28(1) EPÜ muß eine Kultur des Mikroorganismus spätestens am Anmeldetag bei einer anerkannten Hinterlegungsstelle hinterlegt werden

such as recombinant DNA molecules claimed by a combination of structural limitations and functional tests, are immaterial to the sufficiency of the disclosure provided the skilled person could reliably obtain some members of the class without necessarily knowing in advance which member would thereby be made available (cf. Reasons, point 4.5).

This constant case law was also confirmed by Decision **T 181/87** of 29 August 1989 of the Chemical Board 3.3.2, according to which if, however, the invention as claimed is broader than one certain example describing the preparation of a definite plasmid, the requirements of Article 83 EPC are not such that this example has to be reproducible identically as long as there is evidence that the disclosure of the preparation of the specific plasmid leads reliably to plasmids which may differ from the definite mentioned plasmid but nevertheless falls under the broad term of the claim (cf. Reasons, point 7.2). This view has already been expressed by the Board in earlier decisions (T 292/85, OJ EPO 1989, 275; T 281/86, OJ EPO 1989, 202). As far as plasmid pEco-63 is concerned ... the requirement of Article 83 EPC is considered by the Board to be satisfied by the disclosure of the patent application providing sufficient information to a person skilled in the art in order to enable him to reproduce this very plasmid (cf. Reasons, point 7.3). Likewise, in Decision **T 299/86** of 17 August 1989 Chemical Board 3.3.2 confirms the view of Decision T 281/86 (OJ EPO 1989, 202) that the requirements under Article 83 EPC are not such that a specifically described example of a process must be exactly repeatable; "thus the description provides support for the view that hybridomas excreting the claimed monoclonal antibody are not so rare that the process as a whole would not lead reliably to the claimed substance; in the absence of evidence to the contrary it is thus the Board's position that the description provides a sufficient disclosure repeatedly to produce the claimed monoclonal antibody reliably and there is thus no need to reproduce identically the example given in the specification" (cf. Reasons, point 12).

2. Deposit of micro-organisms Identity of applicant and depositor

Rule 28(1)EPC stipulates that a culture of the micro-organism must have been deposited with a recognised depository institution not later than the

classe représente valablement l'invention (cf. point 4.4 des motifs de la décision). La chambre a conclu que des variations de construction dans une classe de précurseurs génétiques tels que les molécules d'ADN recombinantes revendiquées en des termes impliquant une combinaison de limitations structurales et de tests fonctionnels n'ont pas d'incidence sur la question de savoir si l'exposé de l'invention est suffisamment clair et complet, à condition que l'homme du métier puisse à coup sûr obtenir des membres de cette classe sans nécessairement savoir à l'avance lesquels (cf. point 4.5 des motifs de ladite décision).

Cette jurisprudence constante a également été confirmée par la décision **T 181/87** en date du 29 août 1989 de la chambre Chimie 3.3.2, d'après laquelle si l'invention revendiquée a une portée plus large que celle d'un exemple donné, décrivant la préparation d'un plasmide spécifique, l'article 83 CBE n'exige pas que cet exemple soit reproductible à l'identique, dès lors que, manifestement, la divulgation de la préparation du plasmide spécifique permet à coup sûr d'aboutir à des plasmides éventuellement différents de celui de l'exemple, mais néanmoins couverts par la formulation générale de la revendication (cf. point 7.2 des motifs de cette décision). La chambre avait déjà exprimé ce point de vue lors de décisions antérieures (T 292/85, JO OEB 1989, 275; T 281/86, JO OEB 1989, 202). Dans le cas du plasmide pEco-63, la chambre a considéré qu'il est satisfait aux conditions requises à l'article 83 CBE dès lors que l'exposé de la demande fournit à l'homme du métier des informations suffisantes pour lui permettre de reproduire précisément ce plasmide (cf. point 7.3 des motifs de la décision T 181/87). De même, par la décision **T 299/86** en date du 17 août 1989, la chambre Chimie 3.3.2 a confirmé que les dispositions de l'article 83 CBE ne signifient pas qu'un exemple particulier de procédé doive obligatoirement être reproductible à l'identique, opinion déjà formulée dans la décision T 281/86 (JO OEB 1989, 202); "par conséquent, l'idée selon laquelle les hybridomes sécrétant l'anticorps monoclonal revendiqué ne sont pas rares au point que le procédé global ne permette pas de manière sûre de parvenir à la substance revendiquée se fonde sur la description; en l'absence de preuve du contraire, la chambre estime donc que la description fournit une divulgation suffisante pour permettre d'obtenir de manière reproductible et à coup sûr l'anticorps monoclonal revendiqué, et qu'il n'est par conséquent pas nécessaire que l'exemple donné dans la description puisse être reproduit à l'identique" (cf. point 12 des motifs de la décision).

2. Dépôt de micro-organisme - identité entre le demandeur et le déposant

La règle 28(1) CBE dispose qu'une culture du micro-organisme doit avoir été déposée au plus tard à la date de dépôt de la demande, auprès d'une

sein. Der Anmelder und der Hinterleger müssen grundsätzlich ein und dieselbe Person sein.

In der Entscheidung **T 118/87** vom 25. August 1989 vertrat die Beschwerdekammer Chemie 3.3.2 folgende Auffassung: Wenn die Muttergesellschaft die Tochtergesellschaft ermächtigt, in ihrem Namen für Patentanmeldungen, die sie einzureichen gedenkt, Mikroorganismen zu hinterlegen, wobei die Muttergesellschaft die ausschließliche Verfügungsbefugnis über diese Hinterlegungen hat, so liegen besondere Umstände vor, die es ausnahmsweise rechtfertigen, daß die Muttergesellschaft und die Tochtergesellschaft für die Zwecke der Regel 28 EPÜ als Einheit angesehen werden, da die Anmelderin die volle Verfügungsbefugnis über die Hinterlegungen hat und der tatsächliche Hinterleger nur als ausführendes Organ für sie tätig geworden ist (vgl. Nr. 7 der Entscheidungsgründe).

III. Materiellrechtliche Erfordernisse bei Änderungen

A. Änderungen gegenüber dem Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung

1. Änderungen - Streichung eines Merkmals

Die ständige Rechtsprechung geht dahin, daß bei der Beurteilung, ob eine Anspruchsänderung über den Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung hinausgeht, geprüft werden muß, ob sich der Inhalt der Anmeldung durch eine Hinzufügung, Änderung oder Streichung insgesamt so ändert, daß der Fachmann Informationen erhält, die er aus dem früher in der Anmeldung nicht nur ausdrücklich, sondern auch implizit Offenbarungen nicht unmittelbar und eindeutig ableiten kann. Die Beschwerdekammer Mechanik 3.2.2 hat mit der Entscheidung **T 331/87** vom 6. Juli 1989 ihre Rechtsprechung in der Frage der Streichung eines Merkmals weiterentwickelt. In einer früheren Entscheidung (T 260/85, ABI. EPA 1989, 105) war die Beschwerdekammer Elektrotechnik 3.5.1 zu der Auffassung gelangt, daß es nicht zulässig ist, aus einem Anspruch ein Merkmal zu streichen, das in der ursprünglichen Fassung der Anmeldung durchweg als ein wesentliches Erfindungsmerkmal hingestellt worden ist, da dies gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstoßen würde. In dem damaligen Fall hatte die ursprüngliche Fassung der Anmeldung weder die ausdrückliche noch die implizite Offenbarung enthalten, daß ein bestimmtes Merkmal ("Luftspalt") ausgelassen werden könne. In der Beschreibung war im Gegenteil wiederholt dargelegt worden, weshalb dieses Merkmal notwendig sei. In der Grundsatzentscheidung **T 331/87** hat die Beschwerdekammer Mechanik 3.2.2 darauf hingewiesen, daß der Ersatz oder die Streichung eines Merkmals in einem Anspruch dann möglicherweise keinen Verstoß gegen Artikel 123 (2) EPÜ darstellt, wenn der Fachmann unmittelbar und eindeutig erkennt, 1. daß das Merk-

date of filing of the application. In principle, applicant and depositor must be one and the same.

In this Decision **T 118/87** dated 25 August 1989, Chemical Board 3.3.2 considered that if the parent company has authorised the subsidiary to deposit micro-organisms on its behalf for patent applications which the parent company intended to file and the parent company alone has control of the deposits, these special circumstances exceptionally justify considering the parent company and subsidiary as one entity for the purposes of Rule 28 EPC since the applicant has full control of the deposits and the actual depositor has acted only as executive organ for the applicant (cf. Reasons, point 7).

III. Substantive prerequisites for amendments

A. Amendments to the content of the application as filed

1. Amendments - Deletion of a feature

It is established case law that to determine whether an amendment of a claim does or does not extend beyond the subject-matter of the application as filed, it is necessary to examine if the overall change in the content of the application originating from this amendment (whether by way of addition, alteration or excision) results in the skilled person being presented with information which is not directly and unambiguously derivable from that previously presented by the application, even when account is taken of matter which is implicit to a person skilled in the art in what has been expressly mentioned. In its Decision **T 331/87** dated 6 July 1989, Mechanical Board of Appeal 3.2.2 gave its ruling in a case where a feature had been deleted. In an earlier decision - T 260/85 (OJ EPO 1989, 105) - Electrical Board of Appeal 3.5.1 came to the conclusion that it is not permissible to delete from a claim a feature which the application as originally filed consistently presents as being an essential feature of the invention, since this would constitute a violation of Article 123(2) EPC; in that case the application as originally filed contained no express or implied disclosure that a certain feature ("air space") could be omitted; on the contrary, the reasons for its presence were repeatedly emphasised in the specification. In its landmark decision **T 331/87**, the Mechanical Board of Appeal 3.2.2 held that the replacement or removal of a feature from a claim may not violate Article 123(2) EPC provided the skilled person would directly and unambiguously recognise that (1) the feature was not explained as essential in the disclosure, (2) it is not, as such, indispensable for the function of the invention in the

autorité de dépôt habilitée. Le demandeur et le déposant doivent en principe être une seule et même personne.

Dans la décision **T 118/87** en date du 25 août 1989, la chambre de recours Chimie 3.3.2 a estimé que, dans le cas particulier où, en liaison avec une demande de brevet qu'elle envisage de déposer, une société-mère autorise une filiale à procéder pour son compte au dépôt de micro-organismes dont la société-mère assure seule le contrôle, il est légitime dans ce cas particulier de considérer à titre exceptionnel que la société-mère et la filiale ne font qu'un aux fins de la règle 28 CBE, dans la mesure où la société-mère a le plein contrôle des micro-organismes et où le véritable auteur du dépôt n'a agi que pour exécuter les ordres donnés par le demandeur (cf. point 7 des motifs de cette décision).

III. Conditions de fond requises en cas de modifications

A. Modifications par rapport au contenu de la demande telle que déposée

1. Modifications - suppression d'une caractéristique

Il est de jurisprudence constante que, pour déterminer si la modification d'une revendication étend ou non l'objet de la demande au-delà du contenu de la demande telle que déposée, il convient d'examiner si oui ou non le changement global du contenu de la demande qui résulte de la modification en question (que ce soit par ajout, modification ou suppression) est tel que les informations présentées à l'homme du métier ne dérivent pas directement et sans ambiguïté de celles que la demande contenait précédemment, même en tenant compte d'éléments implicites pour l'homme du métier d'après ce qui a été expressément mentionné dans la demande. La chambre de recours Mécanique 3.2.2 a, par sa décision **T 331/87** en date du 6 juillet 1989, précisé sa jurisprudence en cas de suppression d'une caractéristique. Dans une décision antérieure T 260/85 (JO OEB 1989, 105), la chambre de recours Electricité 3.5.1 avait conclu qu'il n'est pas admissible de supprimer dans une revendication une caractéristique qui est systématiquement présentée, dans la demande telle qu'elle a été déposée, comme une caractéristique essentielle de l'invention, car cela contreviendrait aux dispositions de l'article 123(2) CBE; dans l'espèce en cause, la demande telle que déposée ne contenait aucune indication explicite ou implicite quant à la possibilité de supprimer une certaine caractéristique ("l'entrefer"); au contraire, les fonctions remplies par cette caractéristique étaient indiquées à plusieurs reprises dans la description. Par la décision de principe **T 331/87**, la chambre de recours Mécanique 3.2.2 a indiqué que le remplacement ou la suppression d'une caractéristique dans une revendication ne contrevient pas

mal in der Offenbarung nicht als wesentlich dargestellt ist, 2. daß es angesichts der zu lösenden technischen Aufgabe für die Funktion der Erfindung an sich nicht unbedingt erforderlich ist und 3. daß im Zuge des Ersatzes oder der Streichung keine echte Änderung der übrigen Merkmale erforderlich wird. Das betreffende Merkmal kann selbst dann unwesentlich sein, wenn es beiläufig, aber ständig in Verbindung mit anderen Merkmalen der Erfindung erwähnt wird. Diese Rechtsauffassung wurde von derselben Kammer auch in ihrer Entscheidung **T 136/88** vom 11. Oktober 1989 bestätigt. Die Kammer Mechanik 3.2.2 präziserte die obengenannte Entscheidung darin anhand früher ergangener Entscheidungen der Beschwerdekammern wie folgt: Wegen der Relevanz des Informationsgehalts der ursprünglichen Offenbarung und des Bezugs etwaiger Änderungen darauf sollte anhand einer Neuheitsprüfung festgestellt werden, ob die Änderung zulässig ist (vgl. T 201/83, ABI. EPA 1984, 481). Die bei der Neuheitsprüfung zugrunde gelegten Normen sollten deshalb auch bei der Prüfung der Änderungen auf ihre Zulässigkeit hin angewandt werden. In der Entscheidung T 194/84 (ABI. EPA 1990, 59) wurde diese Auffassung bestätigt und hinzugefügt, daß bei einer Erweiterung durch Verallgemeinerung oder Auslassung eines Merkmals die Neuheitsprüfung auf den durch die Änderung entstandenen neuen Gegenstand angewandt werden muß. Diese Überlegung ist unabhängig vom Schutzzumfang der Ansprüche, da die Hinzufügung eines neuen, weder ausdrücklich noch implizit offenbarten Merkmals in der Regel als Erweiterung des Inhalts der Anmeldung gilt, und zwar unabhängig davon, ob sie konjunktiv (einschränkend) oder disjunktiv (den Umfang des Anspruchs erweiternd) ist. Nach Auffassung der Kammer standen die bisherigen Überlegungen im Zusammenhang mit einer vor der Erteilung vorgenommenen Erweiterung durch einen Merkmalsverzicht, d. h. die Prüfung auf Wesentlichkeit (oder Unwesentlichkeit) einerseits und die Neuheitsprüfung andererseits, nicht im Widerspruch zueinander, sondern waren Ausdruck desselben Grundsatzes. In beiden Fällen ging es nämlich um die Frage, ob die Änderung mit der ursprünglichen Offenbarung vereinbar war (s. Nr. 2.4 der Entscheidungsgründe).

2. Änderungen - Teilanmeldung

Die Beschwerdekammer Mechanik 3.2.1 befaßte sich in der Entscheidung **T 58/86** vom 26. April 1989 mit der Frage, ob der Gegenstand des unabhängigen

light of the technical problem it serves to solve, and (3) the replacement or removal requires no real modification of other features to compensate for the change; the feature in question may be inessential even if it was incidentally but consistently presented in combination with other features of the invention. This case law was confirmed by the same Board in its Decision **T 136/88** dated 11 October 1989. The same Mechanical Board (3.2.2) clarified the aforementioned decision in the light of earlier decisions given by the Boards of Appeal: in view of the relevance of the information content of the original disclosure and the relation to any amendment to it, it has been suggested that a novelty test should be applied to determine the allowability of the amendment (cf. T 201/83, OJ EPO 1984, 481); the standards for examining novelty should therefore also apply for the allowability of amendments; the decision in case T 194/84 (OJ EPO 1990, 59) confirmed the position and added that in the case of broadening by generalisation or omission of a feature, the test must be applied to the additional subject-matter generated by the amendment; this consideration is independent of the scope for claims, since the addition of a new, neither expressly nor by implication disclosed feature is normally considered as an extension of the content of an application, whether added conjunctively (narrowing) or disjunctively (broadening the scope of a claim); it is the opinion of the Board that the considerations so far suggested in relation to the question of broadening before grant by abandoning a feature, i.e. the test for essentiality (or inessentiality) on the one hand, and the novelty test on the other, are not contradictory but represent the same principle; in both cases the relevant question is whether or not the amendment is consistent with the original disclosure (cf. Reasons, point 2.4).

2. Amendments - Divisional application

In its Decision **T 58/86** dated 26 April 1989, Mechanical Board of Appeal 3.2.1 dealt with the problem of amendment of the subject-matter of the main independen-

aux dispositions de l'article 123(2) CBE à condition que l'homme du métier puisse constater directement et sans ambiguïté (1) que la caractéristique en question n'était pas présentée comme essentielle dans la description (2) qu'elle n'est pas en tant que telle indispensable au fonctionnement de l'invention, compte tenu du problème technique à résoudre et (3) que ce remplacement ou cette suppression n'a pas impérativement pour corollaire une modification des autres caractéristiques, destinée à compenser le changement; la caractéristique en question peut être considérée comme non-essentielle même si elle a été mentionnée sans insister, mais de façon constante, en liaison avec d'autres caractéristiques de l'invention. Cette jurisprudence a été confirmée par la même chambre dans une deuxième décision, la décision **T 136/88** en date du 11 octobre 1989. La même chambre Mécanique 3.2.2 a précisé sa position dans la décision précitée à la lumière de décisions antérieures rendues par les chambres de recours: étant donné la pertinence des informations divulguées à l'origine et le lien qui doit exister entre toute modification et ces informations, il a également été suggéré d'appliquer un "test de la nouveauté" pour déterminer si la modification est admissible (cf. décision T 201/83, JO OEB 1984, 481); les critères appliqués pour l'examen de la nouveauté doivent donc également s'appliquer pour l'appréciation de l'admissibilité de modifications; ce point de vue a été confirmé dans la décision T 194/84 (JO OEB 1990, 59), dans laquelle il a été précisé que, en cas de généralisation ou de suppression d'une caractéristique conduisant à une extension de la portée des revendications, ce "test de la nouveauté" doit être appliqué à l'objet nouveau découlant de la modification; ces considérations sont indépendantes du problème de la portée des revendications; en effet, il est habituellement considéré que l'adjonction d'une caractéristique nouvelle, qui n'avait précédemment été divulguée ni explicitement ni implicitement, entraîne une extension de l'objet de la demande au-delà du contenu de la demande telle que déposée, et ce, que l'introduction de la nouvelle caractéristique aboutisse à une diminution ou à un accroissement de la portée des revendications; la chambre estime que les examens conseillés jusqu'à présent en liaison avec la question de l'extension du contenu d'une demande résultant de l'abandon d'une caractéristique avant la délivrance, à savoir, d'une part, le test visant à déterminer si une caractéristique est essentielle ou non et, d'autre part, le "test de la nouveauté", ne sont pas contradictoires, mais reposent sur le même principe; dans les deux cas, il importe d'examiner si la modification est en accord avec la divulgation contenue dans la demande telle que déposée (cf. point 2.4 des motifs de la décision).

2. Modifications - demande divisionnaire

La chambre de recours Mécanique 3.2.1 a par la décision **T 58/86** en date du 26 avril 1989 traité le problème de la modification de l'objet de la reven-

gen Hauptanspruchs einer Teilanmeldung gegenüber dem Inhalt der Stammanmeldung geändert werden darf. Die Kammer stellte zunächst fest, daß die besonderen Bedingungen, die eine Teilanmeldung erfüllen muß, in Artikel 76 und Regel 25 EPÜ festgelegt sind. Artikel 76 (1) EPÜ schreibt unter anderem vor, daß eine Teilanmeldung "nur für einen Gegenstand eingereicht werden [kann], der nicht über den Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht". Es sei daher Aufgabe der Kammer festzustellen, ob die Vorrichtungen, die die technischen Merkmale der einzelnen von der Beschwerdeführerin vorgeschlagenen Hauptansprüche aufwiesen, in der früheren Anmeldung offenbart worden seien (vgl. Nr. 4 der Entscheidungsgründe). Danach stellte sie fest, daß die unabhängigen Ansprüche der Teilanmeldung in unzulässiger Weise über den Offenbarungsgehalt der Stammanmeldung hinausgingen, da in ihnen jeweils ein wesentliches Merkmal des betreffenden Gegenstands der Stammanmeldung weggelassen worden war; eine Wiederaufnahme dieses Merkmals hätte zu einem Gegenstand geführt, der bereits in der Stammanmeldung geschützt war (Doppelpatentierung).

3. Änderungen - Berichtigung offensichtlicher Fehler

In der Sache **T 401/88** entschied die Beschwerdekammer Physik 3.4.1 am 28. Februar 1989 über die Zulässigkeit von Änderungen der Ansprüche gemäß Artikel 123 (2) EPÜ in Verbindung mit Änderungen nach Regel 88 Satz 2 EPÜ wie folgt: Stellt eine beantragte Änderung eine unzulässige Erweiterung im Sinne des Artikels 123 (2) EPÜ dar, so kann sie auch nicht als Berichtigung gemäß Regel 88 Satz 2 EPÜ zugelassen werden (vgl. Nr. 2.2 der Entscheidungsgründe). Zur Begründung führte die Beschwerdekammer aus, das EPA sei nicht befugt, eine ursprüngliche Offenbarung im Wege der Berichtigung zu erweitern. Das folge schon aus Artikel 138 (1) c) EPÜ, wonach ein europäisches Patent für nichtig erklärt werden könne, wenn sein Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung hinausgehe. Dieser Nichtigkeitsgrund sei auch dann gegeben, wenn die unzulässige Erweiterung auf einer Berichtigung gemäß Regel 88 Satz 2 EPÜ beruhe. Das zeige deutlich, daß eine Berichtigung nicht zu einer Erweiterung der ursprünglichen Offenbarung führen dürfe. Vielmehr sei ein Fehler nur dann berichtigungsfähig, wenn dessen beantragte Berichtigung sich für einen Fachmann, an den sich die Patentanmeldung wende, aus dem Gesamtinhalt der ursprünglichen Unterlagen zwingend ergebe. Eine Auslegung von Regel 88 Satz 2 EPÜ in der Weise, daß als Berichtigung zugelassen werden könne, was eine unzulässige Erweiterung darstelle, würde im übrigen auch mit Artikel 164 (2) EPÜ nicht in Einklang stehen (vgl. Nr. 2.2 der Entscheidungsgründe).

dent claim of a divisional application compared with the content of the initial application. The Board first of all established that the special conditions which a divisional application must meet are laid down in Article 76 and Rule 25 EPC; Article 76(1) EPC states in particular that a divisional application "may be filed only in respect of subject-matter which does not extend beyond the content of the earlier application as filed"; it is therefore up to the Board to check whether the devices having the technical features of each of the main claims proposed by the appellants had in fact been disclosed in the initial application (cf. Reasons, point 4). The Board then stated that the independent claims of a divisional application exceeded in an impermissible way the disclosed content of the original application, since in each of them an essential feature of the relevant subject-matter of the original application was omitted; reinstating this feature would have led to a subject-matter that was already protected in the original application (double patenting).

3. Amendments - Correction of obvious errors

In the matter of **T 401/88**, on 28 February 1989 Physics Board of Appeal 3.4.1 gave a decision on the admissibility of amendments to claims under Article 123(2) EPC in conjunction with those to claims under Rule 88, second sentence, EPC: if a requested amendment constitutes an inadmissible extension within the meaning of Article 123(2) EPC, it cannot be permitted as a correction under Rule 88, second sentence, EPC, either (cf. Reasons, point 2.2). The grounds given by the Board were that the EPO was not authorised to extend an original disclosure by means of a correction; this was already clear from Article 138(1)(c) EPC, according to which a European patent could be revoked if its subject-matter extended beyond the content of the application as filed; these grounds for revocation were also present if the inadmissible extension was based on a correction under Rule 88, second sentence, EPC; this showed quite clearly that a correction must not lead to an extension of the original disclosure. Rather, an error could be corrected only if, for a skilled man to whom the patent application was directed, the correction requested was clearly necessary from the overall content of the original documents; interpreting Rule 88, second sentence, EPC in such a way as to allow a correction that constituted an inadmissible extension would in any case also be incompatible with Article 164(2) EPC (cf. Reasons, point 2.2).

dication indépendante principale d'une demande divisionnaire par rapport au contenu de la demande initiale. La chambre a tout d'abord établi que les conditions particulières qu'elle doit remplir une demande divisionnaire sont fixées par l'article 76 et la règle 25 CBE; l'article 76(1) CBE dispose notamment qu'une demande divisionnaire "ne peut être déposée que pour des éléments qui ne s'étendent pas au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée"; il appartient donc à la chambre de vérifier si les dispositifs présentant les caractéristiques techniques mentionnées dans chacune des revendications principales proposées par la requérante avaient bien été divulgués dans la demande initiale (cf. point 4 des motifs de la décision). La chambre a ensuite constaté que les revendications indépendantes de la demande divisionnaire s'étendaient de façon inadmissible au-delà de la divulgation contenue dans la demande initiale car une caractéristique essentielle de l'objet de la demande initiale avait été supprimée dans ces revendications; si cette caractéristique avait été reprise, l'objet de la demande divisionnaire aurait déjà été protégé par la demande initiale (double brevetabilité).

3. Modifications - correction d'erreurs évidentes

Dans la décision **T 401/88**, rendue le 28 février 1989, la chambre de recours Physique 3.4.1 a tranché la question de l'admissibilité au regard des dispositions de l'article 123(2) CBE de modifications résultant d'une correction des revendications telle que visée à la règle 88, deuxième phrase: si une modification entraîne une extension inadmissible de l'objet de la demande au sens de l'article 123(2) CBE, elle ne peut pas non plus être admise à titre de correction effectuée en application de la règle 88, deuxième phrase de la CBE (cf. point 2.2 des motifs de la décision). La chambre de recours a pris cette décision au motif que l'OEB n'a pas le droit d'étendre l'objet d'une divulgation initiale en procédant à une correction; ceci ressort déjà de l'article 138(1)(c) CBE, aux termes duquel un brevet européen peut être déclaré nul si son objet s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée; cette cause de nullité joue même si l'extension de l'objet de la demande est due à une correction effectuée en application de la règle 88, deuxième phrase CBE, ce qui montre bien qu'une correction ne doit pas conduire à étendre l'objet de la demande au-delà du contenu de la divulgation initiale. Il est plus exact de dire que la correction d'une erreur ne peut être admise que si, à la lecture de l'ensemble des pièces de la demande initiale, l'homme du métier jugerait qu'il est indispensable de procéder à la rectification demandée; du reste, interpréter la règle 88, deuxième phrase CBE comme signifiant que les corrections entraînant une extension inadmissible de l'objet de la demande peuvent être admises serait également contraire aux dispositions de l'article 164(2) CBE (cf. point 2.2 des motifs de la décision).

Diese Rechtsauffassung hat sich auch die Kammer Mechanik 3.2.2 in der Entscheidung **T 514/88** zu eigen gemacht: Die von der Beschwerdeführerin hypothetisch ins Auge gefaßte Änderung nach Regel 88 der Konjunktion "und" zur Verbindung der Merkmale a, b und c in der Stammanmeldung in "oder" wäre nicht gerechtfertigt gewesen; eine nach Regel 88 Satz 2 EPÜ beantragte Berichtigung ist nicht zulässig, wenn die beantragte Änderung nach Artikel 123 (2) EPÜ nicht zulässig ist (vgl. Nr. 3.2 der Entscheidungsgründe).

Mit der Entscheidung **T 417/87** vom 17. August 1989 hat die Beschwerdekammer Mechanik 3.2.1 eine gemäß Regel 88 Satz 2 EPÜ beantragte Berichtigung der Nummer einer in der ursprünglichen Beschreibung angegebenen Druckschrift zugelassen. Die Prüfungsabteilung hatte den Antrag wegen unzulässiger Änderung (Art. 123 (2) EPÜ) zurückgewiesen. Die Beschwerdekammer gestattete die Richtigstellung der Nummer der Druckschrift in der Beschreibung im Hinblick auf Regel 88 Satz 2 EPÜ und verwies auf die rückwirkende Auswirkung dieser Berichtigung in Anlehnung an die Entscheidung J 04/85 (ABI. EPA 1986, 205).

Die Frage der Berichtigung nach Regel 88 Satz 2 EPÜ in Zusammenhang mit Artikel 123 (2) EPÜ war Gegenstand einer Vorlage an die Große Beschwerdekammer (Aktenzeichen **G 3/89**) (s. Teil II, Kapitel VIII dieses Berichts).

B. Änderungen gegenüber den Ansprüchen des erteilten europäischen Patents

In der Sache **G 2/88** ging es in den beiden ersten Fragen im wesentlichen um die Auslegung des Artikels 123 (3) EPÜ insbesondere in den Fällen, in denen im Einspruchsverfahren Änderungen zu den Patentansprüchen eingebracht werden, die zu einem Wechsel der Anspruchskategorie führen.

Die Große Beschwerdekammer ging in ihrer Entscheidung vom 11. Dezember 1989 zunächst auf die Frage ein, inwieweit die nationalen Verletzungsvorschriften der Vertragsstaaten zu berücksichtigen sind, wenn über die Zulässigkeit von Anspruchsänderungen im Hinblick auf Artikel 123 (3) EPÜ entschieden wird. Die Kammer unterschied zwischen dem Schutzbereich eines europäischen Patents und den Rechten aus diesem Patent. Der Schutzbereich wird durch den Inhalt der Ansprüche bestimmt (Art. 69 (1) EPÜ) und insbesondere durch die Kategorien der Ansprüche und ihre technischen Merkmale. In diesem Zusammenhang sind Artikel 69 EPÜ und das dazugehörige Protokoll sowohl im Verfahren vor dem EPA als auch in den Vertragsstaaten anzuwenden, wenn es darum geht, den Schutzbereich zu bestimmen. Die Rechte, die das europäische Patent seinem Inhaber verleiht (Art. 64 (1) EPÜ), ergeben sich aus den Rechtsvorschriften

This case law was also adopted by Mechanical Board 3.2.2 in the aforementioned Decision **T 514/88**, according to which an amendment under Rule 88 of the word "and" linking features (a), (b) and (c) in the parent application to "or" as hypothetically considered by the appellant would not have been justified to resolve the question; correction requested under Rule 88, second sentence, EPC is not admissible if the requested amendment is not admissible under Article 123(2) EPC (cf. Reasons, point 3.2).

In Decision **T 417/87** of 17 August 1989, Mechanical Board of Appeal 3.2.1 allowed the number of a publication cited in the original description to be corrected under Rule 88, second sentence, EPC. The Examining Division had rejected the request on the grounds that such an amendment was inadmissible (Art. 123(2) EPC). The Board of Appeal allowed the number of the publication in the description to be corrected under Rule 88, second sentence, EPC, making reference to Decision J 04/85 (OJ EPO 1986, 205) in connection with the retroactive effect of this correction.

The question of correction under Rule 88, second sentence, EPC in conjunction with Article 123(2) EPC forms the subject of a submission to the Enlarged Board of Appeal (File number **G 3/89**) (see Part II, Section VIII of this Report).

B. Amendments to the claims of the granted European patent

In case **G 2/88**, the first two questions essentially concerned the interpretation to be given to Article 123(3) EPC, notably in a case where amendments to claims involving a change of category are made in the course of opposition proceedings.

In its decision dated 11 December 1989, the Enlarged Board of Appeal first of all replied to the question as to how far the national laws of Contracting States relating to infringement should be considered when deciding upon admissibility under Article 123(3) EPC. The Enlarged Board of Appeal made a distinction between the protection and the rights conferred by a European patent. The protection conferred by a patent is determined by the terms of the claims (Article 69(1) EPC), and in particular by the categories of such claims and their technical features; in this connection, Article 69 EPC and its Protocol are to be applied, both in proceedings before the EPO and in proceedings within the Contracting States, whenever it is necessary to determine the protection which is conferred; the rights conferred on the proprietor of a European patent (Article 64(1) EPC) are the legal rights which the law of a designated Contracting State may confer upon the

Cette jurisprudence a également été suivie par la chambre de recours Mécanique 3.2.2 dans la décision **T 514/88** précitée: remplacer en application de la règle 88 la conjonction "et", qui, dans la demande initiale, établit un lien entre les caractéristiques (a), (b) et (c), par la conjonction "ou", comme l'a suggéré la requérante, ne résoudrait pas le problème; les corrections demandées au titre de la règle 88, deuxième phrase CBE ne sont pas admissibles si la modification qu'elles entraînent contrevient à l'article 123(2) CBE (cf. point 3.2 des motifs de la décision).

Dans la décision **T 417/87** en date du 17 août 1989, la chambre de recours 3.2.1 a autorisé en application de la règle 88, deuxième phrase CBE la rectification du numéro d'un document cité dans la description initiale. La division d'examen avait rejeté la requête en rectification correspondante au motif que cette rectification aurait entraîné une modification inadmissible de l'objet de la demande (art. 123(2) CBE). La chambre de recours a autorisé le demandeur à rectifier le numéro du document cité dans la description eu égard aux dispositions énoncées à la deuxième phrase de la règle 88 CBE et, renvoyant à la décision J 04/85 (JO OEB 1986, 205), elle a précisé que cette modification avait un effet rétroactif.

La question de l'admissibilité au regard de l'article 123(2) CBE de corrections effectuées au titre de la règle 88, deuxième phrase CBE a donné lieu à une saisine de la Grande Chambre de recours (Affaire **G 3/89**) (cf. Partie II, chapitre VIII du présent rapport).

B. Modifications par rapport aux revendications du brevet européen délivré

Dans l'affaire **G 2/88**, les deux premières questions avaient trait essentiellement à l'interprétation qu'il convient de donner de l'article 123(3) CBE, notamment dans le cas où il est présenté au cours d'une procédure d'opposition des modifications des revendications entraînant un changement de catégorie.

La Grande Chambre de recours, dans sa décision en date du 11 décembre 1989, a tout d'abord répondu à la question de savoir dans quelle mesure, lorsqu'il s'agit d'apprécier l'admissibilité de modifications au regard des dispositions de l'article 123(3) CBE, il y a lieu de tenir compte des législations nationales des Etats contractants en matière de contrefaçon. La Grande Chambre a établi une distinction entre la protection et les droits que confère un brevet européen. La protection conférée par le brevet est déterminée par la teneur des revendications (article 69(1) CBE), et notamment par les catégories auxquelles appartiennent ces revendications, ainsi que par les caractéristiques techniques indiquées dans celles-ci; c'est l'article 69 CBE et son protocole interprétatif qui doivent être appliqués à cet égard dans les procédures devant l'OEB comme dans les procédures menées dans les Etats contractants, chaque fois qu'il est

der benannten Vertragsstaaten. Sie regeln z. B., welche Handlungen Dritter eine Patentverletzung darstellen und welche Rechtsbehelfe gegen eine Verletzung zur Verfügung stehen. ... Demzufolge muß bei jeder Entscheidung über die Zulässigkeit einer im Einspruchsverfahren vorgeschlagenen Änderung der Patentansprüche (unabhängig davon, ob diese einen Wechsel der Anspruchskategorie mit sich bringt) geprüft und beurteilt werden, ob sich dadurch eine Erweiterung des Gegenstands ergibt, der durch die Ansprüche geschützt und durch die Anspruchskategorien und die technischen Merkmale definiert ist. Dabei können jedoch die nationalen Verletzungsvorschriften der Vertragsstaaten außer Betracht bleiben (s. Nr. 3.3 der Entscheidungsgründe).

Zum Kategoriwechsel, d. h. zu der Frage, ob eine Änderung, durch die die auf "einen Stoff" oder auf "ein diesen Stoff enthaltendes Stoffgemisch" gerichteten Ansprüche eines erteilten europäischen Patents in Ansprüche auf die "Verwendung dieses Stoffes in einem Stoffgemisch" für einen bestimmten Zweck umgewandelt werden, gegen Artikel 123 (3) EPÜ verstößt, stellte die Große Beschwerdekammer zunächst fest, daß für die Zwecke des Artikels 123 (3) EPÜ der Schutzbereich nach Artikel 69 (1) EPÜ und dem dazugehörigen Auslegungsprotokoll festgelegt werden muß. Dieses Protokoll verfolgt offenkundig den Zweck, eine Überbewertung des konkreten Wortlauts der Patentansprüche zu vermeiden, wenn diese losgelöst vom übrigen Text des entsprechenden Patents betrachtet werden. Zum anderen soll aber auch vermieden werden, daß der allgemeinen erfinderschen Idee, wie sie im Text des Patents in Abgrenzung zum maßgeblichen Stand der Technik offenbart ist, zuviel Gewicht beigemessen wird, ohne daß der Wortlaut der Patentansprüche als Definitionshilfe hinreichend berücksichtigt wird (s. Nr. 4 Abs. 3 der Entscheidungsgründe).

Die Große Beschwerdekammer vertrat dann die Auffassung, daß sich bei einer Änderung der Anspruchskategorie zunächst die Frage stellt, welchen Schutz ein Anspruch für einen Gegenstand *per se*, wie z. B. für einen Stoff, verleiht. Als ein dem EPÜ zugrunde liegendes Prinzip ist anerkannt, daß ein Patent, in dem ein Gegenstand *per se* beansprucht wird, für diesen Gegenstand absoluten Schutz gewährt, d. h. unabhängig davon, wo und in welchem Sachzusammenhang er in Betracht zu ziehen ist (also für jede bekannte oder unbekanntete Verwendung dieses Gegenstands). Daraus folgt, daß es einem Anspruch für einen Gegenstand *per se* an Neuheit mangelt, wenn nachgewiesen werden kann, daß dieser Gegenstand, der z. B. ein Stoff sein kann, (beispielsweise im

propriator, for example, as regards what acts of third parties constitute infringement of the patent, and as regards the remedies which are available in respect of any infringement. ... It follows that when deciding upon the admissibility of any amendment to the claims of a patent which is proposed in opposition proceedings (whether or not such amendment involves a change of category of claim), what has to be considered and decided is whether the subject-matter which is protected by the claims, as defined by their categories in combination with their technical features, is extended; it is not necessary to consider the national laws of the Contracting States in relation to infringement when making such a decision, however (cf. Reasons, point 3.3).

Regarding the question of change of category, namely whether an amendment whereby the claims of a granted European patent directed to "a compound" and to "a composition including such compound" can become claims directed to the "use of that compound in a composition" for a particular purpose contravenes Article 123(3) EPC, the Enlarged Board of Appeal first of all established that, for the purposes of Article 123(3) EPC, the extent of the protection conferred must be determined in accordance with Article 69(1) EPC and its Protocol, the object of which is clearly to avoid too much emphasis on the literal wording of the claims when considered in isolation from the remainder of the text of the patent in which they appear, and also to avoid too much emphasis upon the general inventive concept disclosed in the text of the patent as compared to the relevant prior art, without sufficient regard also to the wording of the claims as a means of definition (cf. Reasons, point 4, third paragraph).

The Enlarged Board of Appeal then held that in the case of a change in category an initial question to be considered was the protection which is conferred by a claim to a physical entity such as a compound *per se*; it is generally accepted as a principle underlying the EPC that a patent which claims a physical entity *per se*, confers absolute protection upon such physical entity; that is, wherever it exists and whatever its context (and therefore for all uses of such physical entity, whether known or unknown); it follows that if it can be shown that such physical entity (e.g. a compound) is already in the state of the art (for example in the context of a particular activity), then a claim to the physical entity *per se* lacks novelty; it also follows that a claim to a particular

nécessaire de déterminer l'étendue de la protection conférée; les droits qu'un brevet européen confère à son titulaire (article 64(1) CBE) sont ceux que la législation nationale d'un Etat contractant désigné peut conférer au titulaire, par exemple en ce qui concerne la question de savoir quels actes de tiers constituent une contrefaçon du brevet, et en ce qui concerne les remèdes existant en matière de contrefaçon. ... Il s'ensuit que, lorsqu'il s'agit de décider de l'admissibilité d'une modification des revendications d'un brevet proposée au cours d'une procédure d'opposition (que cette modification implique ou non un changement de catégorie des revendications), ce qui doit être pris en considération et ce qu'il convient de trancher, c'est la question de savoir s'il y a extension de l'objet couvert par les revendications, définies par les catégories auxquelles elles appartiennent ainsi que par les caractéristiques techniques qu'elles indiquent; pour prendre cette décision, il n'est pas nécessaire en revanche de tenir compte des législations nationales des Etats contractants en matière de contrefaçon (cf. point 3.3 des motifs de la décision).

Dans le cas d'un changement de catégorie par lequel les revendications du brevet européen délivré, portant sur "un composé" et sur "une composition comprenant ce composé", deviennent des revendications portant sur "l'utilisation" dans un but précis de "ce composé dans une composition", lorsqu'il s'agit de savoir si cette modification contrevient à l'article 123(3) CBE, la Grande Chambre de recours a tout d'abord établi qu'aux fins de l'article 123(3) CBE l'étendue de la protection doit être déterminée conformément à l'article 69(1) CBE et à son protocole interprétatif dont le but est manifestement d'éviter que l'on ne mette trop l'accent sur la formulation littérale des revendications, lorsqu'on les considère en les coupant du contexte dans lequel elles apparaissent à l'intérieur du brevet, et également d'éviter à l'inverse que l'on ne mette trop l'accent sur le concept inventif général ressortant du texte du brevet, comparé à l'état de la technique pertinent, sans qu'il soit tenu suffisamment compte par ailleurs de la formulation des revendications qui est elle aussi un moyen de définition (cf. point 4, troisième paragraphe, des motifs de la décision).

Puis la Grande Chambre a estimé que, dans le cas d'un changement de catégorie, la première question à examiner est celle de la protection conférée par une revendication portant sur une chose en tant que telle, un composé par exemple; il est généralement admis comme un principe de base de la CBE qu'un brevet qui revendique une chose en tant que telle confère une protection absolue à cette chose, et cela, en toutes circonstances et dans n'importe quel contexte (et donc confère une telle protection à toutes les utilisations de cette chose, connues ou inconnues); il s'ensuit que, s'il peut être démontré que cette chose (un composé par exemple) est déjà comprise dans l'état de la technique (du fait par exemple qu'elle intervient dans une activité particulière), alors une

Rahmen einer bestimmten Tätigkeit) bereits zum Stand der Technik gehört. Daraus folgt aber auch, daß ein Anspruch für eine bestimmte Verwendung eines Stoffes tatsächlich nur insoweit ein Anspruch für den Gegenstand (den Stoff) ist, als dieser im Verlauf einer bestimmten Tätigkeit (der Verwendung) verwendet wird, wobei dieser Umstand ein zusätzliches technisches Merkmal des Anspruchs ist. Der Schutzbereich eines solchen Anspruchs ist demnach kleiner als der eines Anspruchs für den Gegenstand *per se*. Wird ein europäisches Patent im Einspruchsverfahren im Wege eines Kategoriewechsels einfach nur dadurch geändert, daß ein Anspruch für einen Gegenstand *per se* (z. B. einen Stoff oder ein Stoffgemisch) in einen Anspruch für eine Tätigkeit umgewandelt wird, die sich auf die Verwendung dieses Gegenstands bezieht, so erweitert diese Änderung den Schutzbereich des Patents nicht und ist daher zulässig (s. Nr. 5 der Entscheidungsgründe).

Die Kammer hat auch geprüft, wie sich Artikel 64 (2) EPÜ auf die Beantwortung der Frage auswirkt: Bei einer Änderung der Anspruchskategorie in einen "Verwendungsanspruch" tritt die Wirkung des Artikels 64 (2) EPÜ (Ausdehnung des Schutzes für ein Verfahren auf das damit hergestellte Erzeugnis) in der Regel aus folgendem Grund nicht ein: Artikel 64 (2) EPÜ bezieht sich nicht auf ein Patent, in dem die Verwendung eines Erzeugnisses zur Erzielung einer **Wirkung** beansprucht wird (dies ist üblicherweise Gegenstand eines Verwendungsanspruchs), sondern vielmehr auf ein europäisches Patent, dessen beanspruchter technischer Gegenstand ein Verfahren zur Herstellung eines **Erzeugnisses** ist. Der Artikel bestimmt, daß bei einem solchen Patent nicht nur Schutz für das beanspruchte Herstellungsverfahren, sondern auch für das durch das Verfahren unmittelbar hergestellte Erzeugnis gewährt wird. Geht man also davon aus, daß ein Verwendungsanspruch tatsächlich die Verwendung eines bestimmten Gegenstandes zur Erzielung einer "Wirkung" und nicht zur Herstellung eines "Erzeugnisses" definiert, so ist der Verwendungsanspruch kein Verfahrensanspruch im Sinne des Artikels 64 (2) EPÜ (s. Nr. 5.1 der Entscheidungsgründe).

IV. Priorität

1. Identität der Erfindung in Vor- und Nachanmeldung

In der Sache **T 81/87** vom 24. Januar 1989 mußte die Beschwerdekammer Chemie 3.3.2 feststellen, ob die früheste beanspruchte Priorität gültig war. Die Ansprüche 1 und 2 bezogen sich auf eine transformierbare lebende Zelle mit genetischem Material, das unter anderem "Rinder-Prä-Pro-Rennin" oder "Pro-Rennin" ausdrücken kann. Da andere, gleichzeitig anhängige europäische Patentanmeldungen als neuheitsschädlich entgegengehalten worden waren, mußte der früheste Prioritätstag ermittelt werden, auf den sich diese Ansprüche stützen konnten. Die Kammer steckte zunächst den Rahmen für

use of a compound is in effect a claim to the physical entity (the compound) only when it is being used in the course of the particular physical activity (the use), this being an additional technical feature of the claim; such a claim therefore confers less protection than a claim to the physical entity *per se*. An amendment of a European patent during opposition proceedings simply by way of change of category from a claim to a physical entity *per se* (e.g. a compound or composition), so as to include a claim to a physical activity involving the use of such physical entity, therefore does not extend the protection conferred by the patent, and is admissible (cf. Reasons, point 5).

The Board has considered the effect of Article 64(2) EPC upon the question concerned: in relation to such a change of category to a "use" claim, Article 64(2) EPC does not normally have such an effect, however, for the following reason; Article 64(2) EPC is not directed to a patent whose claimed subject-matter is the use of a product to achieve an **effect** (this being the normal subject of a use claim): it is directed to a European patent whose claimed technical subject-matter is a process of manufacture of a **product**; the Article provides that for such a patent, protection is conferred not only upon the claimed process of manufacture, but also upon the product resulting directly from the manufacture; thus, provided that a use claim in reality defines the use of a particular physical entity to achieve an "effect", and does not define such a use to produce a "product", the use claim is not a process claim within the meaning of Article 64(2) EPC (cf. Reasons, point 5.1).

IV. Priority

1. Identity of the invention between the first application and the corresponding subsequent application

In Decision **T 81/87** dated 24 January 1989, Chemical Board of Appeal 3.3.2 was obliged to establish the validity of the earliest priority date claimed. Claims 1 and 2 relate to a transformable living cell containing genetic material which is *inter alia* "capable of expressing bovine pre-prorennin" or "prorennin" respectively. In view of the citation of other co-pending European applications in respect of novelty, it is necessary to establish the earliest priority date which these claims can rely upon. The Board of Appeal first of all established the framework within which this investigation has to be carried out:

revendication relative à cette chose en tant que telle est dénuée de nouveauté ; il s'ensuit également qu'une revendication relative à une utilisation particulière d'un composé n'est véritablement une revendication relative à cette chose (au composé) que si cette chose est utilisée au cours de l'activité physique particulière (l'utilisation), laquelle constitue dans la revendication une caractéristique technique supplémentaire; une telle revendication confère donc une protection moindre qu'une revendication relative à la chose en tant que telle. Une modification apportée à un brevet européen au cours de la procédure d'opposition, par simple changement de catégorie d'une revendication relative à une chose en tant que telle (un composé ou une composition, par exemple), qui devient une revendication relative à une activité physique impliquant l'utilisation de cette chose, n'étend donc pas la protection conférée par le brevet, et est par conséquent admissible (cf. point 5 des motifs de la décision).

La Chambre a examiné par ailleurs quelle est au regard de l'article 64 (2) CBE la réponse à la question posée: dans le cas d'un changement de catégorie de revendication conduisant à une revendication d'"utilisation", l'application de l'article 64(2) CBE n'entraîne pas normalement une telle extension; en effet, il ne vise pas les brevets revendiquant l'utilisation d'un produit en vue d'obtenir un **effet** donné (ce qui est l'objet normal d'une revendication d'utilisation), mais les brevets européens dont l'objet technique est un procédé d'obtention d'un **produit**; il est stipulé dans cet article que, dans un tel brevet, la protection est conférée non seulement au procédé d'obtention revendiqué, mais aussi au produit obtenu directement par ce procédé; donc, dès lors qu'une revendication d'utilisation définit en réalité l'utilisation d'une chose particulière comme une utilisation en vue d'obtenir un "effet", et non comme une utilisation en vue d'obtenir un "produit", elle ne constitue pas une revendication de procédé au sens de l'article 64(2) CBE (cf. point 5.1 des motifs de la décision).

IV. Priorité

1. Identité de l'invention entre la première demande et la demande correspondante ultérieure

Par la décision **T 81/87** en date du 24 janvier 1989, la chambre de recours Chimie 3.3.2 devait examiner la validité de la plus ancienne priorité revendiquée. Les revendications 1 et 2 concernaient une cellule vivante transformable contenant un matériel génétique qui est notamment "capable d'exprimer la pré-prorennine bovine" ou la "prorennine". Etant donné qu'en ce qui concerne la nouveauté, il avait été opposé à la requérante d'autres demandes européennes également en instance, il était nécessaire de déterminer la date de priorité la plus ancienne sur laquelle ces revendications pouvaient se fonder.

diese Prüfung ab. Gemäß Artikel 87 EPU genießt eine europäische Patentanmeldung die Priorität einer früheren Anmeldung nur dann, wenn sie sich auf dieselbe Erfindung bezieht wie diese. Dies bedeutet, daß der Gegenstand der Ansprüche der europäischen Patentanmeldung in den Unterlagen der früheren Anmeldung insgesamt klar erkennbar sein muß. Fehlen jedoch wesentliche Bestandteile der Erfindung, für die ein europäisches Patent begehrt wird, so besteht kein Prioritätsanspruch. Im vorliegenden Fall stellte sich daher die Frage, welche wesentlichen Bestandteile, d. h. Erfindungsmerkmale, in der europäischen Patentanmeldung beansprucht wurden und ob diese Merkmale in den betreffenden Prioritätsunterlagen offenbart waren (vgl. Art. 88 (4) EPU) (vgl. Nr. 6 der Entscheidungsgründe). Die Kammer nahm dann einen Vergleich der Merkmale vor. Auch wenn der Wortlaut nicht identisch zu sein braucht, damit ein Prioritätsanspruch entsteht, müssen nach Auffassung der Kammer die wesentlichen Bestandteile, d. h. die Erfindungsmerkmale, in der Prioritätsunterlage entweder ausdrücklich offenbart oder unmittelbar und eindeutig implizit enthalten sein. Fehlende Bestandteile, die erst später als wesentlich erkannt werden, gehören somit nicht zur Offenbarung. Lücken bei den Grundbestandteilen der Offenbarung können deshalb nicht **nachträglich** durch einen Hinweis auf das einschlägige Fachwissen gefüllt werden. Es könnte zu einem Mißbrauch des Prioritätssystems führen, wenn Anmelder in einer Wettbewerbssituation die Möglichkeit erhielten, ihre Konkurrenten aufgrund reiner Spekulationen zu überrunden, ohne daß sie die entscheidenden Merkmale der Erfindung angeben müßten. Dies gelte insbesondere für die Merkmale, die zur Herstellung des Pro-Renninogens erforderlich seien, weil sie nicht im Stand der Technik enthalten seien und nur durch die Erfindung selbst bereitgestellt werden könnten. Zusammenfassend stellte die Kammer fest, daß die erste Prioritätsunterlage nicht alle entscheidenden Merkmale der beanspruchten Erfindung in der erforderlichen Weise offenbart habe. Diese seien erst aus der zweiten Prioritätsunterlage und aus der europäischen Anmeldung hervorgegangen (vgl. Nrn. 12 und 13 der Entscheidungsgründe).

2. Mehrfachprioritäten

Die Beschwerdekammer Chemie 3.3.2 hat mit der Entscheidung T 301/87 vom 16. Februar 1989 ihre Rechtsprechung zum Prioritätsrecht weiterentwickelt.

In diesem Fall beanspruchte die europäische Patentanmeldung drei Prioritäten (I, II, III). Einer der Erfinder hatte nach dem Tag der Erstanmeldung (I), deren Priorität in der europäischen Patentanmeldung in Anspruch genommen wurde, aber vor dem Tag der zwei-

in accordance with Article 87 EPC a European patent application is only entitled to priority in respect of the same invention as was disclosed in the previous application; this means that the subject-matter of the claims of the European application must be clearly identifiable in the documents of the previous application as a whole; however, if any essential element of the invention for which a European patent is sought is missing, there is no right to priority; the question therefore arises in the present case what are the essential elements, i.e. features of the invention, claimed in the European patent application, and whether or not these features are disclosed in the respective priority documents (cf. Art. 88(4) EPC) (cf. Reasons, point 6). The Board then proceeded to compare the features and concluded that although no identical wording is required, in order to give rise to priority the disclosure of the essential elements, i.e. features of the invention, in the priority document must either be express, or be directly and unambiguously implied by the text as filed; missing elements which are to be recognised as essential only later on are thus not part of the disclosure; gaps with regard to basic constituents in this respect cannot be **retrospectively** filled by relying on knowledge acquired in this manner; it could become a misuse of the priority system if some parties in a competitive situation were allowed to jump ahead of others on the basis of mere expectations omitting the critical feature of the invention altogether; such criticality was particularly apparent for features necessary to prepare the prorennins, which are not in the state of the art, and cannot be provided in any other way but the invention itself; in conclusion the first priority document does not disclose all the critical features of the claimed invention as required; these only appear in the second priority document and in the European application (cf. Reasons, points 12 and 13).

2. Multiple priorities

In Decision **T 301/87** dated 16 February 1989, Chemical Board of Appeal 3.3.2 clarified its case law on the subject of priority rights.

In this case the European patent application claims three priorities (I, II and III), and one of the authors of the invention had published after the date of the first application (I), the priority of which was claimed in the European application but before the date of the second

La chambre de recours a tout d'abord fixé le cadre dans lequel cet examen doit s'effectuer: aux termes de l'article 87 CBE, il n'est possible de jouir d'un droit de priorité pour une demande de brevet européen que s'il s'agit de la même invention que celle qui était exposée dans la demande antérieure; l'objet des revendications de la demande européenne doit donc se dégager clairement de l'ensemble des pièces de la demande antérieure; toutefois, s'il manque dans la demande antérieure un élément essentiel de l'invention pour laquelle un brevet européen est demandé, il n'existe pas de droit de priorité; il s'agit donc de savoir, dans la présente espèce, quels éléments essentiels, c'est-à-dire quelles caractéristiques de l'invention, sont revendiquées dans la demande de brevet européen, et si ces caractéristiques sont exposées ou non dans les différents documents de priorité (cf. article 88(4) CBE) (cf. point 6 des motifs). Puis la chambre a procédé à une comparaison des caractéristiques; elle a conclu que bien qu'il ne soit pas nécessaire que le libellé soit identique, pour pouvoir donner naissance à un droit de priorité, les éléments essentiels, c'est-à-dire les caractéristiques de l'invention, doivent, dans le document de priorité, soit ressortir directement et sans ambiguïté du texte tel que déposé; les éléments manquants dont on constate plus tard seulement qu'ils sont essentiels ne font donc pas partie de la divulgation; il n'est pas possible à cet égard de combler **a posteriori** les lacunes que constitue l'absence d'éléments essentiels en faisant appel à des connaissances acquises plus tard; le système des revendications de priorité pourrait en effet donner lieu à des abus si on permettait à certains de supplanter leurs concurrents par un exposé qui ne donne que de simples espoirs, et passe entièrement sous silence la caractéristique cruciale de l'invention; ce caractère crucial était particulièrement manifeste s'agissant des caractéristiques nécessaires d'un procédé de préparation du gène de la prorennins qui ne sont pas comprises dans l'état de la technique, et qui ne peuvent être rendues accessibles que par le procédé selon l'invention; en conclusion, le premier document de priorité ne divulgue pas, comme il le devrait, toutes les caractéristiques cruciales de l'invention revendiquée; celles-ci n'apparaissent que dans le second document de priorité et dans la demande européenne (cf. points 12 et 13 des motifs de la décision).

2. Priorités multiples

La chambre de recours Chimie 3.3.2 a, par la décision **T 301/87** en date du 16 février 1989, précisé sa jurisprudence en matière de droit de priorité.

Dans cette affaire, la demande de brevet européen revendiquait trois priorités (I, II, III), et l'un des auteurs de l'invention avait publié après la date du premier dépôt (I) dont la priorité était revendiquée dans la demande européenne, mais avant la date du second

ten Anmeldung (II) ein Dokument veröffentlicht, das die Erfindung der Erstanmeldung genau wiedergab. Die zweite Anmeldung (II) stellte ebenso wie die europäische Patentanmeldung, die alle diese Prioritäten in Anspruch nahm, eine Weiterentwicklung der Erfindung gegenüber der Erstanmeldung dar. Die streitigen Ansprüche 2 d) und 12 enthielten Merkmale, die nicht in der ersten beanspruchten Prioritätsanmeldung (I), sondern erst in der zweiten Prioritätsanmeldung (II) offenbart worden waren. Die von der Beschwerdekammer gestellte Frage lautete, ob eine der ersten Priorität entsprechende, vor der zweiten Priorität liegende Veröffentlichung diesen Ansprüchen als Stand der Technik entgegengehalten werden kann (vgl. Nr.7.5 Abs.1 der Entscheidungsgründe). Die Kammer sah dieses Problem zunächst als von allgemeinem Interesse und erheblicher Bedeutung an, was eine Vorlage an die Große Beschwerdekammer gerechtfertigt hätte. Sie hat allerdings die Rechtsfrage **als für sich allein nicht entscheidungserheblich bezeichnet**, da die beanspruchte Erfindung auch gegenüber der Veröffentlichung einen erfinderischen Schritt aufweise (vgl. Nr.7.4 der Entscheidungsgründe). Aus diesen Gründen wurde die Frage nicht der Großen Beschwerdekammer vorgelegt. Die Kammer nahm aber die Gelegenheit wahr, ihren Standpunkt darzulegen.

In ihrer rechtlichen Beurteilung der Prioritätsfrage ging die Kammer von Artikel 4B Satz 1 PVÜ aus. Diese Vorschrift lautet: "Demgemäß kann die spätere, jedoch vor Ablauf dieser Fristen in einem der anderen Verbandsländer bewirkte Hinterlegung nicht unwirksam gemacht werden durch inzwischen eingetretene Tatsachen, insbesondere durch eine andere Hinterlegung, durch die Veröffentlichung der Erfindung oder deren Ausübung, durch das Feilbieten von Stücken des Modells oder der Marken, durch den Gebrauch der Marke." Die Kammer kam zu dem Ergebnis, daß die Wirkungen des Artikels 4B PVÜ nicht nur für Ansprüche eintreten, die dieselbe Erfindung betreffen, sondern auch für Ansprüche, die neue Merkmale enthalten und für die aus diesem Grund kein Prioritätsrecht aus der früheren Anmeldung besteht (vgl. Nrn. 7.5-7.9 der Entscheidungsgründe).

3. Einschränkung des Schutzbereichs

Auch die Beschwerdekammer Chemie 3.3.1 mußte sich zu dem Begriff "derselben Erfindung" in Artikel 87 (1) EPÜ äußern, da zwei Dokumente zwischen dem beanspruchten Prioritätstag und dem Anmeldetag der betreffenden Patentanmeldung veröffentlicht worden waren. In der Sache **T 73/88** handelte es sich bei der Prioritätsunterlage um eine britische Anmeldung. Gegenstand der Erfindung war die Bereitstellung eines expandierten Snack-Produkts in Form einer getrennt portionierten, zubereiteten Teigzusammensetzung, die gelatinisierte Stärke und Kleiezusätze enthielt. Die Erfindung wies die technische Wirkung auf, daß das Endprodukt durch den Zusatz von Kleie nicht unerwünscht

application (II), a document covering exactly the same invention as the first application. The second application (II) and also the European patent application claiming all these priorities represented developments of the invention compared with the first application. The claims at issue - 2(d) and 12 - contained features not disclosed in the first priority application (I) but only in the second one (II). The question asked by the Board of Appeal was whether a publication corresponding to the first priority but available before the second priority was citable against these claims as prior art (cf. Reasons, point 7.5, first paragraph). The Board first of all held this problem to be of general interest and considerable importance, which would have been good reason for referring it to the Enlarged Board of Appeal. It considered though that **the point of law alone was not decisive**, as the claimed invention did involve an inventive step compared with the document cited (cf. Reasons, point 7.4). For these reasons the point was not referred to the Enlarged Board of Appeal, but the Board took the opportunity of explaining its position.

The Board based its legal assessment of the priority question on Article 4B, first sentence, of the Paris Convention (P.C.), which states: "Consequently, any subsequent filing in any of the other countries of the Union before the expiration of the periods referred to above shall not be invalidated by reason of any acts accomplished in the interval, in particular, another filing, the publication or exploitation of the invention, the putting on sale of copies of the design, or the use of the mark, ...". The Board came to the conclusion that Article 4B P.C. applied not only to claims relating to the same invention but also to claims containing new features and for which there was therefore no right of priority from the earlier application (cf. Reasons, point 7.5-7.9).

3. Reduction in the scope of the protection

Chemical Board of Appeal 3.3.1 too had to give its opinion on the notion of "same invention" referred to in Article 87(1) EPC on account of the fact that two documents had been published between the date of priority claimed and the date of filing of the patent in suit. In case **T 73/88**, the application claimed as conferring priority was a British one, the invention described being as follows: it is the provision of an expanded snack food comprising discrete cooked portions of a dough composition comprising gelatinised starch and added bran; the invention involves the technical effect that the addition of bran does not lead to an undesirably low level of expansion in

dépôt (II), un document couvrant exactement la même invention que le premier dépôt. Le second dépôt (II), de même que la demande de brevet européen revendiquant toutes ces priorités, représentaient des développements de l'invention par rapport au premier dépôt. Les revendications litigieuses 2(d) et 12 comportaient des caractéristiques qui étaient divulguées non pas dans la première (I), mais seulement dans la deuxième demande (II) dont les priorités étaient revendiquées. La question que posait la chambre de recours était de savoir si une publication antérieure à la deuxième priorité et correspondant à la première priorité est opposable à ces revendications comme faisant partie de l'état de la technique (cf. point 7.5, paragraphe 1 des motifs de la décision). La chambre a tout d'abord considéré qu'il s'agissait là d'un problème d'intérêt général d'une importance considérable, ce qui aurait justifié la saisine de la Grande Chambre de recours. Elle a toutefois estimé que cette question de droit n'était pas à **elle seule suffisamment importante pour la décision à prendre**, l'invention revendiquée impliquant une activité inventive même par rapport au document publié (cf. point 7.4 des motifs). C'est la raison pour laquelle la question n'a pas été soumise à la Grande Chambre de recours. La chambre a toutefois saisi cette occasion pour exposer son point de vue.

Pour apprécier au plan juridique la question de la priorité, la chambre se fonde sur l'article 4B, première phrase de la Convention de Paris, qui est libellé comme suit: "En conséquence, le dépôt ultérieurement opéré dans l'un des autres pays de l'Union, avant l'expiration de ces délais, ne pourra être invalidé par des faits accomplis dans l'intervalle, soit, notamment, par un autre dépôt, par la publication de l'invention ou son exploitation, par la mise en vente d'exemplaires du dessin ou du modèle, par l'emploi de la marque, ...". La chambre conclut que les dispositions de l'article 4B de la Convention de Paris produisent leurs effets non seulement pour des revendications qui concernent la même invention, mais également pour celles qui contiennent de nouvelles caractéristiques et ne sauraient donc se prévaloir de la priorité de la demande antérieure (cf. points 7.5 à 7.9 des motifs).

3. Limitation de l'étendue de la protection

La chambre de recours Chimie 3.3.1 a, elle aussi, examiné s'il s'agissait d'une "même invention" au sens de l'article 87(1) CBE dans un cas où deux documents avaient été publiés entre la date de priorité revendiquée et la date de dépôt de la demande de brevet en cause. Dans l'affaire **T 73/88**, la demande revendiquée en tant que priorité était une demande britannique; l'invention décrite portait sur un aliment à croquer dilaté sous forme de morceaux cuits individuels d'une composition pâteuse comprenant de l'amidon gelatinisé et du son rajouté; l'effet technique produit par l'invention est d'éviter que l'adjonction de son n'aboutisse à une dilatation insuffisante du produit

wenig aufgeht. Bei der in der britischen Anmeldung beschriebenen und beanspruchten Erfindung war in ihrer weitesten Form die Zugabe von Öl oder Fett überhaupt nicht erwähnt worden. Aus der Beschreibung ging zwar hervor, daß ein relativ geringer Fettgehalt bei den erfindungsgemäßen Produkten zu den erfindungsgemäßen Eigenschaften gehört, wenn die Produkte durch Fritieren zubereitet werden. In der britischen Anmeldung war jedoch weder die Zubereitung durch Fritieren noch die Zugabe von Fett oder Öl zu den Produkten Teil der Erfindung. Die sowohl in der eingereichten Fassung der europäischen Patentanmeldung als auch in dem erteilten europäischen Patent beschriebene und beanspruchte Erfindung hingegen enthielt als weiteres technisches Merkmal im Oberbegriff des Anspruchs 1 die Angabe, daß das expandierte Snack-Produkt "mindestens 5Gew.-% Öl oder Fett" enthält.

Die Kammer in ihrer Entscheidung vom 7. November 1989 stellte zunächst fest, daß dieser Zusatz zweifellos ein wesentliches technisches Merkmal der Ansprüche ist, da er bewirkt, daß der Schutzbereich des Patents eingeschränkt wird. Er umfaßt dadurch nur Produkte, die mindestens 5 % Fett oder Öl enthalten. Ein in einen Anspruch aufgenommenes technisches Merkmal, das für die Bestimmung des Schutzbereiches wesentlich ist, ist nicht zwangsläufig auch für die Bestimmung der Priorität wesentlich (vgl. Nr. 2.3 der Entscheidungsgründe). Anschließend verwies die Kammer darauf, daß von den Beschwerdekammern bereits mehrere Fälle geprüft und entschieden worden waren, in denen die in einer europäischen Anmeldung oder einem europäischen Patent beanspruchte Erfindung eine Kombination aus technischen Merkmalen einschließlich eines oder mehrerer Zusatzmerkmale erforderlich machte, die in der dazugehörigen Prioritätsunterlage nicht konkret offenbart war (vgl. Entscheidungen T 61/85 und T 85/87, nicht im ABl. EPA veröffentlicht, T 81/87 vom 24. Januar 1989, T 301/87 vom 16. Februar 1989). In jedem dieser Fälle war die Auffassung vertreten worden, daß ein bestimmtes technisches Merkmal der Erfindung in Kombination mit anderen technischen Merkmalen, die in der europäischen Anmeldung beansprucht worden sind, ein wesentliches Erfindungsmerkmal darstellt, das in der entsprechenden Prioritätsunterlage nicht in Verbindung mit den übrigen technischen Merkmalen offenbart worden war. In jedem dieser Fälle veränderte die Gegenwart dieses zusätzlichen technischen Merkmals im Anspruch den wesentlichen Charakter der Erfindung in der beanspruchten Fassung gegenüber der Offenbarung der Prioritätsunterlage. Die beanspruchte Erfindung war deshalb ihrem Wesen nach nicht mehr dieselbe wie die in der Prioritätsunterlage offenbarte, so daß der Prioritätsanspruch nicht aufrechterhalten werden konnte (vgl. Nr. 2.4 Abs. 1 der Entscheidungsgründe).

the end product; in its broadest form as described and claimed in the British application, the invention is not concerned with the inclusion of oil or fat in the product at all; in the description it is made clear that the possibility of a relatively low fat content for a product in accordance with the invention in the case when such a product is cooked by frying, is a property of the invention; but neither cooking by frying, nor the inclusion of fat or oil in the product, are part of the invention as such which is described in the British application. The invention which is described and claimed both in the European patent application as filed and in the granted European patent includes an additional technical feature in the pre-characterising portion of claim 1, namely that the expanded snack food product contains "... at least 5% by weight of oil or fat ...".

The Board first of all established in its decision from 7 November 1989 that this additional feature is clearly an essential technical feature of the claims in that it has the effect of limiting the extent of the protection conferred by the patent, so that products which do not have at least 5% fat or oil are not within the protection conferred; the inclusion of a technical feature in a claim which is an essential feature for the purpose of determining the scope of protection conferred is not necessarily an essential feature for the purpose of determining priority, however (cf. Reasons, point 2.3). The Board then stated that a number of cases had previously been considered and decided by the Boards of Appeal in which the invention as claimed in a European application or patent required a combination of technical features including one or more additional technical features, which combination had not been specifically disclosed in the relevant priority documents (cf. Decisions T 61/85 and T 85/87, not published in OJ EPO, T 81/87 dated 24 January 1989, T 301/87 dated 16 February 1989); in each of these cases it was held that a particular technical feature of the invention in combination with other technical features as claimed in the European application constituted an essential element of the invention which had not been disclosed in combination with the other technical features in the relevant priority document; in each of these cases the presence in the claim of the additional technical feature was such as to change the essential character of the invention as claimed, in comparison with the disclosure of the priority document; the claimed invention was therefore not in substance the same as the invention disclosed in the priority document, and the claim to priority could not be upheld (cf. Reasons, point 2.4, first paragraph).

final; dans sa forme la plus large telle que décrite et revendiquée dans la demande britannique, l'invention ne porte absolument pas sur l'adjonction d'huile ou de matière grasse dans le produit; il ressort clairement de la description qu'une des particularités de l'invention réside dans la possibilité d'obtenir une teneur relativement faible en matière grasse, lorsque le produit selon l'invention est cuit par friture; toutefois, ni la cuisson par friture, ni l'adjonction de matière grasse ou d'huile dans le produit ne font partie de l'invention en tant que telle, décrite dans la demande britannique. L'invention qui est décrite et revendiquée dans la demande de brevet européen telle que déposée et dans le brevet européen délivré comporte une caractéristique technique supplémentaire dans le préambule de la revendication 1, à savoir que l'aliment à croquer dilaté renferme "au moins 5% en poids d'huile ou de matière grasse...".

La chambre a, dans sa décision en date du 7 novembre 1989 tout d'abord constaté que cette caractéristique supplémentaire est à l'évidence une caractéristique technique essentielle des revendications en ce sens qu'elle a pour effet de limiter l'étendue de la protection conférée par le brevet, les produits qui ne renferment pas au moins 5% de matière grasse ou d'huile n'étant pas protégés; toutefois, l'adjonction dans une revendication d'une caractéristique technique qui est essentielle pour déterminer l'étendue de la protection conférée, n'est pas absolument essentielle pour déterminer la priorité (cf. point 2.3 des motifs de la décision). Puis la chambre a rappelé que les chambres de recours avaient eu à statuer sur un certain nombre d'affaires dans lesquelles l'invention revendiquée dans une demande européenne ou dans un brevet européen faisait intervenir une combinaison de caractéristiques techniques comportant une ou plusieurs caractéristiques techniques supplémentaires, combinaison qui n'avait pas été spécifiquement divulguée dans les documents de priorité pertinents (cf. décisions T 61/85 et T 85/87 non publiées dans le JO OEB, T 81/87 en date du 24 janvier 1989, T 301/87 en date du 16 février 1989); dans chacune de ces affaires, il a été constaté qu'un élément essentiel de l'invention était la combinaison d'une caractéristique technique propre de l'invention avec d'autres caractéristiques techniques revendiquées dans la demande de brevet européen; or cet élément n'avait pas été divulgué en combinaison avec les autres caractéristiques techniques dans le document de priorité pertinent; dans chacune de ces affaires, la présence dans la revendication de la caractéristique technique supplémentaire était de nature à changer le caractère essentiel de l'invention revendiquée, par rapport au contenu du document de priorité; par conséquent, l'invention revendiquée n'était pas en substance la même que celle divulguée dans le document de priorité, et la revendication de priorité ne pouvait pas être maintenue (cf. point 2.4, premier paragraphe des motifs de la décision).

Im vorliegenden Fall **T 73/88** ging aus dem europäischen Patent eindeutig hervor, daß mit dem zusätzlichen technischen Merkmal dem beanspruchten Snack-Produkt ein "Fritiergeschmack" verliehen werden sollte; es hatte somit mit dem wesentlichen Charakter der Erfindung als solcher nichts zu tun. Dieser Aspekt muß natürlich berücksichtigt werden, wenn über ein Prioritätsrecht entschieden wird. Mit diesem zusätzlichen technischen Merkmal wurden tatsächlich einige Snack-Produkte ausgenommen, die zwar dem Wesen der Erfindung als solcher entsprachen, aber keinen Fritiergeschmack aufwiesen, so daß die beanspruchte Erfindung auf eine bestimmte Produktklasse beschränkt wurde. Die Gegenwart dieses zusätzlichen Merkmals in den Ansprüchen des europäischen Patents änderte somit nicht den Charakter und die Art der beanspruchten Erfindung als solcher gegenüber der Offenbarung in der Prioritätsunterlage, also der britischen Anmeldung. Nach Auffassung der Kammer soll mit den Artikeln 87 bis 89 EPÜ nicht bewirkt werden, daß der Patentinhaber wegen einer solchen Einschränkung des Schutzbereichs seines Patents gegenüber der Offenbarung der Prioritätsunterlage sein Prioritätsrecht (und damit möglicherweise sein Patent) verliert (s. Nr. 2.4 Abs. 2 der Entscheidungsgründe).

V. Patentansprüche

1. Klarheit

1.1 Klarheit - Definition eines Plasmids

Mit der Entscheidung **T 269/87** vom 24. Januar 1989 wies die Beschwerdekammer Chemie 3.3.2 den Hauptantrag der Beschwerdeführerin zurück, dessen unabhängiger Anspruch auf ein nur durch die Bezeichnung pCT70 definiertes Plasmid gerichtet war. Die Kammer hat die Auffassung vertreten, daß pCT70 nach Möglichkeit strukturell definiert werden sollte, falls es sich dabei um ein individuelles Molekül handelt. Wenn diese Bezeichnung jedoch variable Komponenten aufweist, die keinen Einfluß auf die Verwendung haben, dann sollte die damit bezeichnete Klasse im Anspruch mindestens durch Angabe der gemeinsamen wesentlichen technischen Merkmale gekennzeichnet werden (Regel 29 EPÜ). Die Ansprüche dürfen sich, wenn dies nicht unbedingt erforderlich ist, im Hinblick auf die technischen Merkmale der Erfindung nicht auf die Beschreibung stützen (Regel 29 (6) EPÜ). Damit die Öffentlichkeit den Schutzbereich feststellen kann, müssen die Ansprüche, wo immer möglich, in sich klar sein und alle unter den gegebenen Umständen verfügbaren und erforderlichen strukturellen Informationen enthalten. So sind z. B. Product-by-process-Ansprüche, d. h. die Definition eines Stoffes durch die Bezugnahme auf andere Merkmale als die des Gegenstands selbst, nur zulässig, wenn relevante Strukturinformationen fehlen (vgl. Nr. 2 der Entscheidungsgründe). Im vorliegenden Fall enthielt insbeson-

In the present case **T 73/88** it is clear from the European patent that the additional technical feature is concerned with the provision of a "fried flavour" to the claimed snack food, and has nothing to do with the essential character and nature of the invention as such, this of course being what has to be considered when deciding upon a claim to priority; the effect of this additional technical feature is really to disclaim some snack products which are in accordance with the essence of the invention as such, but which do not have a fried flavour, and thus to limit the claimed invention to a particular class of products; the presence of this additional feature in the claims of the European patent does not therefore change the character and nature of the claimed invention as such, in comparison with what is disclosed in the priority document, i.e. the British application; in the Board's view, it was not the intention of Articles 87 to 89 EPC that a patentee should forfeit his claim to priority (and potentially the validity of his patent) as a result of such a reduction in the scope of protection of his patent as compared to the disclosure in the priority document (cf. Reasons, point 2.4, second paragraph).

V. Claims

1. Clarity

1.1 Clarity - Definition of plasmid

In Decision **T 269/87** dated 24 January 1989, Chemical Board of Appeal 3.3.2 rejected the applicants' main request, of which the independent claim at issue related to a plasmid defined solely by the designation pCT70, holding that if pCT70 is a unique molecule, it should be defined in terms of its structure whenever possible; if, on the other hand, the designation has variable components which have no influence on its use, the class represented by the designation should be characterised in the claim at least by the indication of the common essential technical features (Rule 29 EPC); except when absolutely necessary, claims should not rely in respect of technical features on the description (Rule 29(6) EPC); in order to enable the public to ascertain the scope of the protection provided, the claims should be clear in themselves, whenever this is possible, and contain as much structural information as available and necessary in the circumstances; for instance, product-by-process claims, i.e. definition of a material by reference to features other than those of the entity itself, are only permissible in the absence of relevant structural information (cf. Reasons, point 2). In the case in point, the specification, in particular Figure 5, contained detailed structural information which could have been included in the Claim to enable the public to identify and compare plasmids vis-à-vis the

Dans l'affaire **T 73/88**, il ressort clairement du brevet européen que la caractéristique technique supplémentaire consiste à conférer à l'aliment à croquer revendiqué un "goût de friture" et n'a rien à voir avec le caractère essentiel et la nature de l'invention en tant que telle, facteur qu'il convient de prendre en considération lorsqu'il s'agit de statuer sur une revendication de priorité; cette caractéristique technique supplémentaire a en réalité pour effet d'exclure de la revendication certains produits à croquer qui sont conformes à l'essence de l'invention en tant que telle, sans toutefois présenter un goût de friture, et par là même de limiter l'invention revendiquée à une catégorie particulière de produits; en conséquence, la présence de cette caractéristique supplémentaire dans les revendications du brevet européen ne modifie pas le caractère et la nature de l'invention revendiquée en tant que telle, par rapport à ce qui est divulgué dans le document de priorité, à savoir la demande britannique; de l'avis de la chambre, les articles 87 à 89 CBE ne visent pas à faire perdre au titulaire du brevet son droit de priorité (et virtuellement à remettre en cause la validité de son brevet) lorsque l'étendue de la protection conférée par le brevet est limitée par rapport au contenu du document de priorité (cf. point 2.4, deuxième paragraphe des motifs de la décision).

V. Revendications

1. Clarté des revendications

1.1 Clarté - définition d'un plasmide

Par la décision **T 269/87** en date du 24 janvier 1989, la chambre de recours Chimie 3.3.2 a rejeté la requête principale présentée par le demandeur, dont la revendication indépendante en cause portait sur un plasmide défini uniquement par la désignation pCT70. La chambre a estimé que si pCT70 est une molécule unique, elle devrait être définie par sa structure chaque fois que cela est possible; si, en revanche, la désignation recouvre des composants variables, sans incidence sur son utilisation, la classe représentée par la désignation devrait être caractérisée dans la revendication au moins par l'indication des caractéristiques techniques essentielles communes (règle 29 CBE); sauf en cas d'absolue nécessité, les revendications ne devraient pas se fonder, pour ce qui concerne les caractéristiques techniques, sur des références à la description (règle 29(6) CBE); afin de permettre au public de bien cerner l'étendue de la protection conférée, les revendications devraient être claires par elles-mêmes, chaque fois que cela est possible, et contenir toutes les informations disponibles et nécessaires en l'espèce concernant la structure; par exemple, les revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention, autrement dit la définition d'un matériel par référence à des caractéristiques autres que celles de ce matériel proprement dit, ne sont admissibles qu'en l'absence d'informations pertinentes concernant

dere die Beschreibung detaillierte strukturelle Informationen, die in den Anspruch hätten aufgenommen werden können, damit die Öffentlichkeit Plasmide gegenüber dem beanspruchten Gegenstand abgrenzen und mit ihm vergleichen kann. Deshalb gelangte die Kammer zu der Schlußfolgerung, daß der Anspruch eindeutig gegen die Erfordernisse der Regel 29 EPÜ und damit auch des Artikels 84 EPÜ verstieß und somit nicht gewährbar war (vgl. Nr.4 der Entscheidungsgründe).

1.2 Klarheit - chemische Strukturformeln im Anhang zu den Ansprüchen

In der Sache **T 271/88** war der Beschwerdekammer Chemie 3.3.2 die Frage vorgelegt worden, ob die Patentansprüche im Hinblick auf Artikel 84 in Verbindung mit Regel 29 (6) EPÜ auf einen Anhang mit chemischen Strukturformeln gestützt werden konnten, die als "in den Ansprüchen enthaltene chemische Formeln" bezeichnet waren. Die Beschwerdekammer bestätigte in ihrer Entscheidung vom 6. Juni 1989 die Zurückweisungsentscheidung der Prüfungsabteilung, da ihres Erachtens die Begriffe "Beschreibung" und "Zeichnung" in Regel 29 (6) EPÜ auch chemische Strukturformeln umfassen und damit in einem vom üblichen Sprachgebrauch abweichenden Sinne gebraucht sind. Diese Auslegung der Regel 29 (6) wird durch die Terminologie in den Richtlinien nicht berührt, die sich mit dem Sinngehalt anderer Regeln, z. B. der Regel 35 (10) EPÜ, befassen. Auch ist es nicht sehr hilfreich, wenn die Regel 29 (6) EPÜ anhand des Wortlautes der Regel 35 (11) EPÜ ausgelegt wird, wie es die Beschwerdeführerin zur Stützung eines ihrer Hauptargumente versucht hatte, indem sie geltend machte, daß die Regel 29 (6) sich nicht auf chemische Strukturformeln beziehe (vgl. Nr. 3 der Entscheidungsgründe). Die Kammer hielt es unter anderem für erforderlich klarzustellen, daß die bloße Tatsache, daß Bezugnahmen auf chemische Strukturformeln von einigen nationalen Ämtern der Vertragsstaaten auf getrennten Blättern zugelassen oder sogar verlangt würden, für die Auslegung des EPÜ nicht relevant oder gar ausschlaggebend sein könne. Außerdem gelte in Vertragsstaaten des EPÜ der allgemein anerkannte Grundsatz, daß Ansprüche in der Regel in sich vollständig sein müssen. Zwischen Bezugnahmen auf die Beschreibung und Bezugnahmen auf ein gesondertes Blatt bestehe wohl kaum ein Unterschied. Eine der Kammern habe sich bereits früher gegen derartige Bezugnahmen ausgesprochen, sofern sie nicht unbedingt erforderlich seien (T 150/82, ABl. EPA 1984, 309) (vgl. Nr. 4 der Entscheidungsgründe).

2. Anspruchsgebühren - versteckte Ansprüche in der Beschreibung

Die Juristische Beschwerdekammer traf am 20. Juli 1989 die Entscheidung **J 15/88**, am 18. August 1989 die Ent-

claimed subject-matter. The Board therefore concluded that the claim was clearly contrary to the requirements of Rule 29 EPC and therefore to those of Article 84 EPC, and was unallowable (cf. Reasons, point 4).

1.2 Clarity - Structural Chemical Formulae set out in Appendix to claims

The question put to Chemical Board of Appeal 3.3.2 in case **T 271/88** was whether it was possible in the light of Article 84 and Rule 29(6) EPC, to base claims on an appendix showing structural chemical formulae designated as "chemical formulae incorporated within claims". In its decision dated 6 June 1989, the Board of Appeal confirmed the Examining Division's decision to reject the application, holding that it was quite evident that the terms "description" and "drawing" in Rule 29(6) EPC were meant to cover structural chemical formulae and were therefore used quite differently from their normal logical acceptance; this interpretation of Rule 29(6) is not affected by the terminology employed in the Guidelines, which deal with the meaning of other rules, e.g. Rule 35(10) EPC; nor can much help be derived in construing Rule 29(6) EPC from the express wording of Rule 35(11) EPC, as the appellant attempted to do in support of one of his principal grounds, namely, that Rule 29(6) did not apply to structural chemical formulae (cf. Reasons, point 3). The Board found it necessary to state amongst other things that the mere fact that references to structural chemical formulae on separate sheets are accepted and even required by some national patent offices of the Contracting States cannot be relevant, let alone decisive, to the interpretation of the EPC; furthermore, it is generally accepted by EPC Contracting States that a claim should normally be complete in itself; there is not much difference between reliance on references to the description and reliance on references to a separate sheet, and one Board has already objected to such references unless absolutely necessary (T 150/82, OJ EPO 1984, 309) (cf. Reasons, point 4).

2. Claims fees - Hidden claims in the description

The Legal Board of Appeal gave Decisions **J 15/88** dated 20 July 1989, **J 16/88** dated 18 August 1989 and

la structure (cf. point 2 des motifs de la décision). En l'espèce, la description contenait des informations détaillées sur la structure, qui auraient pu être incluses dans la revendication en cause afin de permettre au public d'identifier des plasmides par rapport à l'objet revendiqué et de les comparer à celui-ci. De ce fait, la chambre a conclu que la revendication ne satisfaisait pas, à l'évidence, aux conditions posées à la règle 29 CBE et, par conséquent, aux dispositions de l'article 84 CBE et qu'elle n'était pas admissible (cf. point 4 des motifs de ladite décision).

1.2 Clarté - Formules chimiques de structure exposées dans une annexe aux revendications

La question posée à la chambre de recours Chimie 3.3.2 dans l'affaire **T 271/88** était de savoir s'il était possible au regard de l'article 84, ensemble la règle 29(6) CBE de fonder les revendications sur une annexe contenant des formules chimiques de structure présentées comme étant des "formules chimique intégrées dans les revendications". La chambre de recours, dans sa décision en date du 6 juin 1989, a confirmé la décision de rejet de la division d'examen et a estimé que les termes "descriptions" et "dessins" figurant dans la règle 29(6) CBE sont censés couvrir les formules chimiques de structure et qu'ils étaient donc employés dans une acception sensiblement différente de leur acception logique habituelle; cette interprétation de la règle 29(6) n'était pas en contradiction avec la terminologie utilisée dans les chapitres des Directives qui traitent de la signification d'autres règles, par ex. de la règle 35(10) CBE; de même, il ne sert pas à grand chose d'interpréter la règle 29(6) CBE en se fondant sur la formulation littérale de la règle 35(11) CBE, comme le requérant a tenté de le faire dans l'un de ses principaux arguments, en faisant valoir que la règle 29(6) ne s'applique pas aux formules chimiques de structure (cf. point 3 des motifs de la décision). La chambre a estimé nécessaire, entre autres, de préciser que le simple fait que des références à des formules chimiques de structure figurant sur des feuilles séparées soient acceptées et même exigées par certains offices nationaux de brevets des Etats contractants ne saurait être pertinent, ni à plus forte raison décisif, pour interpréter la CBE; en outre, des Etats contractants de la CBE admettent d'une manière générale qu'une revendication doit normalement être complète par elle-même; que l'on se fonde sur des références figurant sur des feuilles séparées ne fait guère de différence, et une chambre s'est déjà déclarée opposée à de telles références lorsque celles-ci ne s'avèrent pas absolument nécessaires (T 150/82, JO OEB 1984, 309) (cf. point 4 des motifs de la décision).

2. Taxes de revendication - revendications cachées dans la description

La chambre de recours juridique a rendu les décisions **J 15/88**, **J 16/88** et **J 29/88** respectivement les 20 juillet

scheidung **J 16/88** und am 18. Oktober 1989 die Entscheidung **J 29/88**. Es ging dabei um Fälle, in denen die Eingangsstelle entschieden hatte, daß sie die versteckten Ansprüche gemäß Regel 31 (2) EPÜ als fallengelassen betrachte.

Die der Entscheidung **J 15/88** zugrunde liegende Anmeldung enthielt 13 Ansprüche unter der Überschrift "Ansprüche". In der Beschreibung standen auf Seite 31 oben die handschriftlichen Worte "Bevorzugte Merkmale der Erfindung". Anschließend folgten bis zum Ende der Beschreibung auf Seite 42 die 117 Ansprüche, die in der prioritätsbegründenden US-Anmeldung enthalten waren. In diesen 117 Ansprüchen war überall das Wort "Anspruch" durchgestrichen und darüber das Wort "Klausel" handschriftlich eingesetzt worden. Die Kammer entschied, daß diese "versteckten Ansprüche" keine Ansprüche seien und deshalb keine Anspruchsbühren zu entrichten seien.

Diese Entscheidung wurde wie folgt begründet: Der Anmelder hat in der Regel das Recht, von jedem Teil der Beschreibung, der Ansprüche oder der Zeichnungen in der ursprünglich eingereichten Fassung Sachverhalte abzuleiten. Alle Beschränkungen dieses Rechts müssen eng ausgelegt werden. Daraus folgt, daß die Regel 31 (2) EPÜ (Verzicht auf Ansprüche) sorgfältig und innerhalb vertretbarer Grenzen angewandt werden muß (s. Nr. 7 der Entscheidungsgründe). Enthält eine Anmeldung in der eingereichten Fassung Teile, die eindeutig als Ansprüche im Sinne des Artikels 84 EPÜ zu erkennen sind - zumal wenn sie in einem entsprechend bezeichneten Abschnitt enthalten sind und sich untereinander als Ansprüche bezeichnen -, dann ist billigerweise für die der Recherche vorhergehende Prüfung davon auszugehen, daß es sich hier um die Ansprüche handelt, die der Anmelder haben will, und daß alles, was andernorts in der Anmeldung enthalten ist, unabhängig von Form und Inhalt nicht als Ansprüche gedacht ist. Diese Annahme ist nur dann nicht vertretbar, wenn diese anderen Gegenstände die Form und den Inhalt von Ansprüchen aufweisen **und** der Anmelder durch deren Formulierung die Absicht bekundet, daß sie auch als Ansprüche behandelt werden sollen (vgl. Nr. 8 der Entscheidungsgründe).

VI. Verfahren vor dem EPA

A. Gemeinsame Vorschriften für die Verfahren vor dem EPA

1. Allgemeine Verfahrensgrundsätze

1.1. Vertrauensschutz

Die Beschwerdekammern haben wiederholt darauf hingewiesen, daß in den Beziehungen zwischen dem EPA und den Benutzern des europäischen Patentsystems Vertrauensschutz besteht.

J 29/88 dated 18 October 1989, all relating to cases where the Receiving Section had decided that the hidden claims were deemed abandoned under Rule 31(2) EPC.

The application in **J 15/88** contained 13 claims under the heading "Claims". At the top of page 31 of the description appear the handwritten words "Preferred features of the invention". There then follow up to the end of the description at page 42 the 117 claims which were in the US priority application. In these 117 claims the word "claim" has everywhere been scored out and the word "clause" handwritten above it. The Board has decided that these "hidden claims" are not claims and therefore no claims fees are payable.

The reasons given for this decision are as follows: An applicant normally has the right to derive subject-matter from any part of the description, claims or drawings as originally filed. Any limitations of this right must be construed narrowly; it follows that Rule 31(2) EPC (abandonment of claims) must be applied carefully and within reasonable limits (see Reasons, point 7); if an application as filed contains what can clearly be seen to be claims within the meaning of Article 84 EPC - *a fortiori* if they are included in a section identified as containing claims and cross-refer to one another as claims - then it is reasonable to assume for the purpose of examination prior to search that those are the claims which the applicant wants and that matter which is contained elsewhere is not intended to be his claims, whatever may be its form or substance. Such an assumption will only not be reasonable if the other matter has the form and substance of claims **and**, by his language, the applicant shows an intention that the other matter should also be treated as claims (see Reasons, point 8).

VI. Proceedings before the EPO

A. Rules common to proceedings before the EPO

1. General procedural principles

1.1 Principle of good faith

Time and time again, the Boards of Appeal have referred to the principle of good faith which governs relations between the EPO and users of the European patent system. Thus, in Decision

1989, 18 août 1989 et 18 octobre 1989; ces décisions concernaient des affaires dans lesquelles la section de dépôt avait décidé que les "revendications cachées" étaient réputées abandonnées en vertu de la règle 31(2) CBE.

Dans l'affaire **J 15/88**, la demande comportait 13 revendications sous la rubrique "Revendications". En haut de la page 31 de la description figurait la mention manuscrite "Caractéristiques préférées de l'invention" suivie jusqu'à la fin de la description, page 42, de 117 revendications qui étaient contenues dans la demande américaine dont la priorité était revendiquée. Dans ces 117 revendications, le terme "revendication" avait été partout biffé et remplacé par le mot "clause" écrit à la main. La chambre a décidé que ces "revendications cachées" ne constituaient pas des revendications et qu'il n'y avait donc pas lieu d'acquitter des taxes de revendication.

Cette décision est motivée comme suit: un demandeur a normalement le droit de fonder l'objet de la demande sur n'importe quelle partie déposée initialement de la description, des revendications ou des dessins; toute limitation de ce droit doit faire l'objet d'une interprétation stricte; il s'ensuit que la règle 31(2) CBE (abandon de revendications) doit être appliquée avec prudence et dans des limites raisonnables (cf. point 7 des motifs de la décision); si une demande telle qu'elle a été déposée contient ce qui peut être considéré à l'évidence comme des revendications au sens de l'article 84 CBE - *a fortiori* si elles sont incluses dans une partie de la demande identifiée comme contenant des revendications et se réfèrent les unes aux autres comme étant des revendications -, il est alors raisonnable de supposer, dans le cadre de l'examen préalable à la recherche, qu'il s'agit là des revendications souhaitées par le demandeur et que les éléments contenus ailleurs ne sont pas destinés à constituer ses revendications, quels qu'en soient la forme ou le fond, sauf si ces autres éléments se présentent comme des revendications tant en ce qui concerne la forme que le fond et si le demandeur a indiqué que ces autres éléments doivent être traités comme des revendications (cf. point 8 des motifs de la décision).

VI. Procédures devant l'OEB

A. Règles communes aux procédures devant l'OEB

1. Principes généraux de procédure

1.1 Principe de bonne foi

Les chambres de recours ont, à maintes reprises, fait référence au principe de bonne foi qui régit les relations entre l'OEB et les utilisateurs du système européen des brevets. Ainsi, par la déci-

So stellte die Beschwerdekammer Chemie 3.3.2 in der Entscheidung **T 14/89** vom 12. Juni 1989 fest, daß es der Grundsatz des guten Glaubens, der das Verfahren zwischen dem EPA und den Beteiligten beherrscht (im Anschluß an J 10/87, ABI. EPA 1985, 71; J xx/87, ABI. EPA 1988, 323; J 3/87, ABI. EPA 1989, 3 und J 2/87, ABI. EPA 1988, 330), erfordert, daß der Antragsteller auf offensichtlich leicht behebbare Mängel seines Wiedereinsetzungsantrages (hier: Glaubhaftmachung und Zahlung der Gebühr) hingewiesen wird, wenn die Beseitigung der Mängel noch innerhalb der Wiedereinsetzungsfrist von zwei Monaten nach Artikel 122 (2) EPÜ erwartet werden kann. Wird ein solcher Aufklärungshinweis innerhalb dieser Frist unterlassen, so 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 (vgl. Nr. 5 der Entscheidungsgründe).

Dieser Grundsatz des guten Glaubens wurde von der Juristischen Beschwerdekammer auch in der Entscheidung **J 5/89** vom 9. Juni 1989, die eine irreführende Auskunft des EPA betraf (vgl. Nr. 7 der Entscheidungsgründe), sowie in der Entscheidung **J 11/89** vom 26. Oktober 1989 angewandt, bei der es darum ging, daß die Eingangsstelle bei Eingang der Unterlagen einer japanischen Patentanmeldung, die als Prioritätsunterlage gelten sollte, nicht beim Anmelder rückgefragt hatte (vgl. Nr. 6 der Entscheidungsgründe).

1.2. Recht auf mündliche Verhandlung

Artikel 116 (1) Satz 1 EPÜ lautet wie folgt: "Eine mündliche Verhandlung findet ... auf Antrag eines Beteiligten ... statt." In der Entscheidung **T 598/88** vom 7. August 1989 führte die Beschwerdekammer Chemie 3.3.1 folgendes aus: "Hierbei handelt es sich abgesehen von der hier nicht zutreffenden Ausnahmebestimmung des Artikels 116 (1) Satz 2 EPÜ - um eine zwingende Vorschrift des EPÜ, der gegenüber Erwägungen hinsichtlich zügiger Verfahrensführung, Billigkeit oder Verfahrensökonomie nicht durchgreifen können" (s. Nr. 2 der Entscheidungsgründe). In dem betreffenden Fall war der Antrag auf mündliche Verhandlung drei Wochen vor dem Datum der Widerspruchsentscheidung der Einspruchsabteilung gestellt worden, das nach der im EPA herrschenden Praxis mit dem Datum identisch ist, das auf das Deckblatt der zuzustellenden schriftlichen Entscheidung aufgestempelt wird. Die Beschwerdekammer vertrat in Anwendung des oben genannten Grundsatzes die Auffassung, daß "der Antrag ... auf mündliche Verhandlung ... eindeutig und vorbehaltlos gestellt [war]; er wurde nie zurückgezogen. Er lag somit zum Zeitpunkt des Datums der ... Entscheidung dem EPA in gültiger Form vor, so daß ihm hätte entsprochen werden müssen, ehe das Patent widerrufen werden durfte" (vgl. Nr. 4 der Entscheidungsgründe).

T 14/89 dated 12 June 1989, Chemical Board of Appeal 3.3.2 noted that the principle of good faith which governs the relations between the EPO and applicants for European patents (with reference to Decisions J 10/87, OJ EPO 1985, 71; J xx/87, OJ EPO 1988, 323; J 3/87, OJ EPO 1989, 3 and J 2/87, OJ EPO 1988, 330) requires that the Office draw the applicant's attention to deficiencies in his application for *restitutio in integrum* that can obviously be easily remedied (here: substantiation of facts and payment of the fee), if it is to be expected that such deficiencies can still be remedied within the two-month time limit provided for under Article 122(2) EPC. Should the Office omit to point this out within the time limit in question, it shall make good such omission and set a new time limit. Omitted acts performed within the time limit prescribed shall be deemed to have been completed in due time within the meaning of Article 122(2) EPC (cf. Reasons, point 5).

This principle was also applied in Legal Board of Appeal Decision **J 5/89** of 9 June 1989 after misleading information was given by the EPO (cf. Reasons, point 7), and also in that Board's Decision **J 11/89** of 26 October 1989 on account of the Receiving Section's failure to taken any particular action upon the receipt of Japanese patent documents to be considered as priority documents (cf. Reasons, point 6).

1.2 Right to oral proceedings

Article 116(1), first sentence, EPC states that "oral proceedings shall take place ... at the request of any party to the proceedings". In its Decision **T 598/88** dated 7 August 1989, Chemical Board of Appeal 3.3.1 stated that "what is involved in this case - apart from the exceptional provision in Article 116(1), second sentence, EPC, which does not apply here - is a mandatory rule of the EPC against which considerations as to the speedy conduct of proceedings, fairness or procedural economy can have no decisive effect" (cf. Reasons, point 2). In this particular case the request for oral proceedings had been submitted three weeks before the date of the Opposition Division's decision rejecting the application, said date, in line with EPO practice, corresponding to the one entered on the cover page of the decision notified in writing. The Board of Appeal, applying the aforementioned principle, held that "the ... application ... for oral proceedings was made unequivocally and without reservations; it was never withdrawn; on the date of the ... decision it was thus in the EPO's possession in valid form and should therefore have been complied with before the patent could be revoked" (cf. Reasons, point 4).

sion **T 14/89** en date du 12 juin 1989, la chambre de recours Chimie 3.3.2 a relevé qu'en vertu du principe de la bonne foi qui régit les relations entre l'OEB et les parties aux procédures (cf. J 10/87, JO OEB 1985, 71; J xx/87, JO OEB 1988, 323; J 3/87, JO OEB 1989, 3 et J 2/87, JO OEB 1988, 330), il est nécessaire d'attirer l'attention du requérant sur les irrégularités évidentes de sa requête en *restitutio in integrum*, auxquelles il peut être facilement remédié (en l'occurrence, justifications et paiement de la taxe), lorsque l'on peut s'attendre à ce que ces irrégularités soient corrigées dans le délai de *restitutio in integrum* de deux mois prévu par l'article 122 (2) CBE; si une telle information n'est pas notifiée dans ce délai de deux mois, elle peut l'être dans un délai supplémentaire; des actes comportant des irrégularités auxquelles il est remédié dans ce délai supplémentaire, sont réputés accomplis dans les délais au sens de l'article 122(2) CBE (cf. point 5 des motifs de la décision).

Ce principe de la bonne foi a également été appliqué dans la décision **J 5/89** du 9 juin 1989 de la chambre de recours juridique suite à une information erronée donnée par l'OEB (cf. point 7 des motifs de la décision) ainsi que dans la décision **J 11/89** du 26 octobre 1989 de la chambre de recours juridique, du fait du défaut de réaction de la section de dépôt à la réception des pièces d'une demande de brevet japonais à considérer comme documents de priorité (cf. point 6 des motifs de la décision).

1.2 Droit à une procédure orale

L'article 116(1), 1^{re} phrase CBE stipule qu'"il est recouru à la procédure orale ... soit sur requête d'une partie à la procédure". Dans la décision **T 598/88** en date du 7 août 1989, la chambre de recours Chimie 3.3.1 a précisé que "hormis la deuxième phrase de l'article 116(1) qui constitue une disposition d'exception ne s'appliquant pas en l'espèce, il s'agit là d'une prescription contraignante de la CBE vis-à-vis de laquelle les arguments concernant la rapidité de la procédure, l'équité ou l'économie de procédure n'ont aucun poids" (cf. point 2 des motifs). Dans l'espèce en cause, la requête en procédure orale avait été présentée trois semaines avant la date de la décision de révocation de la division d'opposition, laquelle date correspond, d'après la pratique suivie au sein de l'OEB, à la date apposée sur la page de garde de la décision écrite signifiée. La chambre de recours, faisant application du principe précité, estime que "la requête ... en procédure orale avait été présentée de manière non équivoque et sans réserve; elle n'a jamais été retirée; à la date à laquelle la décision ... a été prise, elle avait donc été présentée à l'OEB en bonne et due forme, de sorte qu'il aurait dû être fait droit avant que le brevet ne puisse être révoqué" (cf. point 4 des motifs de la décision).

Das Recht auf mündliche Verhandlung wurde auch in der Entscheidung **T 383/87** der Beschwerdekammer Chemie 3.3.2 vom 26. April 1989 hervorgehoben: "Dieses vom EPÜ jedem Beteiligten an einem Verfahren vor dem EPA zugestandene Grundrecht könnte ... nur unter ganz besonderen Umständen verweigert werden, ... Artikel 116 (1) EPÜ sichert jedem Beteiligten das Recht auf eine mündliche Verhandlung zu, damit er seine Sache vor der zuständigen Instanz des EPA mündlich vortragen kann. Es kann vorkommen, daß ein Beteiligter meint, seine Sache besser mündlich als schriftlich vortragen zu können, selbst wenn er dabei keine neuen Argumente vorbringt" (s. Nr. 9 der Entscheidungsgründe).

Ob dem Antrag auf mündliche Verhandlung stattgegeben wird, hängt von seiner Formulierung ab, die klar und eindeutig sein muß (vgl. die bisherige Rechtsprechung in T 299/86, ABI. EPA 1988, 88 und T 19/87, ABI. EPA 1988, 268). Mit der Entscheidung **T 433/87** vom 17. August 1989 hat die Beschwerdekammer Chemie 3.3.1 - wie die Einspruchsabteilung - die Erklärung der Patentinhaberin, "das Einspruchsverfahren abzuschließen, bei Erfordernis baldmöglichst die mündliche Verhandlung anzusetzen" dahingehend ausgelegt, daß um eine mündliche Verhandlung lediglich für den Fall gebeten wurde, daß die Einspruchsabteilung eine solche für erforderlich hielt. Sie stellte daher keinen (vorbehaltlosen) Antrag dar, dem die Einspruchsabteilung gemäß Artikel 116 EPÜ hätte stattgeben müssen. Die Tatsache, daß diese im schriftlichen Verfahren ohne mündliche Verhandlung entschieden hatte, war daher nicht zu beanstanden (vgl. Nr. 2 der Entscheidungsgründe). Zu einer ähnlichen Schlussfolgerung gelangte die Beschwerdekammer Mechanik 3.2.2 in der Entscheidung **T 88/87** vom 18. April 1989: "Die Erklärung 'Falls es noch Probleme gibt, würde ich es begrüßen, wenn ich Gelegenheit erhielte, die Sache mit dem Prüfer zu erörtern' ist als Wunsch der Beschwerdeführerin auszulegen, in einem persönlichen Gespräch Gelegenheit zur Klärung ihres Vorbringens zu erhalten, falls dem beauftragten Prüfer einige Punkte noch unklar sind, und kann nicht als gültiger Antrag auf eine mündliche Verhandlung verstanden werden..." (vgl. Nr. 9.2 der Entscheidungsgründe).

1.3. Form der Entscheidungen

Die Beschwerdekammer Chemie 3.3.2 hat in der Entscheidung **T 243/87** vom 30. August 1989 die mit der früheren Entscheidung T 390/86 (ABI. EPA 1989, 30) aufgestellten Grundsätze weiterentwickelt. Danach muß eine begründete Entscheidung zumindest im Namen der für das Einspruchsverfahren bestimmten Mitglieder, die die Entscheidung am Ende der mündlichen Verhandlung tatsächlich getroffen haben, abgefaßt und mit Unterschriften versehen sein, die dies belegen. Im vorliegenden Fall war nur ein Mitglied der Einspruchsabteilung nach der mündlichen Verhandlung ausgetauscht worden, und nicht drei wie in der Sache T 390/86. Die Kammer hat folgende Auffassung vertreten: "Die Zahl der ausge-

The right to oral proceedings was also emphasised in Decision **T 383/87** dated 26 April 1989 given by Chemical Board of Appeal 3.3.2: "... the basic right conferred by the EPC on any party to the proceedings before the EPO could ... be refused only under most exceptional circumstances, amounting to an abuse of law ...; ... Article 116(1) EPC guarantees the right of any party to request oral proceedings, i.e. to argue his case orally before the relevant instance of the EPO; it may be that a party has the feeling that he can present his case better orally than in writing, even if he has no new arguments" (see Reasons, point 9).

Whether a request for oral proceedings is complied with depends on its wording, which must be clear and unequivocal (cf. earlier case law in T 299/86, OJ EPO 1988, 88 and T 19/87, OJ EPO 1988, 268). In its Decision **T 433/87** of 17 August 1989, Chemical Board of Appeal 3.3.1 - like the Opposition Division before it - interpreted the patent proprietor's request "... to conclude the opposition proceedings and if necessary arrange oral proceedings as soon as possible ..." to mean "that oral proceedings were requested only in the event of their being considered necessary by the Opposition Division, and this therefore did not constitute an (unconditional) request which the Opposition Division would have been obliged to grant under Article 116 EPC; the fact that the Opposition Division gave its decision in written proceedings, without oral proceedings, therefore ... cannot be objected to" (cf. Reasons, point 2). Mechanical Board of Appeal 3.2.2 drew a similar conclusion in its Decision **T 88/87** of 18 April 1989: "the statement 'if there are any outstanding problems, the writer would welcome an opportunity to discuss the case with the Examiner' is to be interpreted as a desire of the Appellant to have the opportunity to clarify his case by internal discussion if the primary Examiner had any outstanding problems and cannot be understood as a valid request for oral proceedings ..." (cf. Reasons, point 9.2).

1.3 Form of decisions

In its Decision **T 243/87** dated 30 August 1989, Chemical Board of Appeal 3.3.2 developed the principles established in an earlier Decision T 390/86 (OJ EPO 1989, 30), according to which a reasoned decision must at least be written on behalf of and represent the views of the members appointed to decide the proceedings, and must bear signatures which indicate this. In the case in point, only one of the members of the Opposition Division had been replaced after the oral proceedings and not three as in the case of T 390/86; the Board held that "the number of members replaced is not a decisive element; since one member was replaced after the oral proceedings, there is no longer any guarantee that the reasoned decision

Le droit à la procédure orale a également été souligné dans la décision **T 383/87** en date du 26 avril 1989 de la chambre de recours Chimie 3.3.2: "... ce droit fondamental donné par la CBE à toute partie à une procédure devant l'OEB ne saurait ... être refusé que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles ...; ... l'article 116(1) CBE garantit à toute partie le droit de requérir une procédure orale, c'est-à-dire de plaider sa cause devant l'instance concernée de l'OEB; il se peut qu'une partie ait le sentiment qu'elle est mieux à même de présenter ses arguments oralement que par écrit, même si ceux-ci ne sont pas nouveaux" (cf. point 9 des motifs de la décision).

La réponse à la question de savoir s'il est fait droit à la requête en procédure orale, dépend de la formulation de ladite requête, laquelle doit être présentée d'une manière claire et non équivoque (cf. la jurisprudence antérieure T 299/86, JO OEB 1988, 88 et T 19/87, JO OEB 1988, 268). Dans la décision **T 433/87** en date du 17 août 1989, la chambre de recours Chimie 3.3.1 - comme la division d'opposition - a estimé que la demande du titulaire du brevet "de clore la procédure d'opposition et, le cas échéant, de fixer le plus tôt possible la date de la procédure orale" signifiait qu'une procédure orale n'était requise que pour le cas où la division d'opposition l'estimerait nécessaire et qu'elle ne constituait donc pas une requête (sans réserve) à laquelle la division d'opposition aurait dû faire droit en vertu de l'article 116 CBE; le fait que celle-ci ait statué par voie de procédure écrite, sans recourir à une procédure orale, n'appelle donc ... aucune critique (cf. point 2 des motifs de la décision). Dans la décision **T 88/87** en date du 18 avril 1989, la chambre de recours Mécanique 3.2.2 est parvenue à la même conclusion: "la déclaration selon laquelle si des problèmes restent en suspens, l'auteur se féliciterait de pouvoir en discuter avec l'examineur" doit être interprétée comme un souhait du requérant d'avoir la possibilité d'apporter des éclaircissements par des discussions informelles, si le premier examinateur n'a pas résolu certains problèmes, et ne saurait être considérée comme une requête valable en procédure orale ..." (cf. point 9.2 des motifs de la décision).

1.3 Forme des décisions

La chambre de recours Chimie 3.3.2 a, par la décision **T 243/87** en date du 30 août 1989, développé les principes établis par la décision antérieure T 390/86 (JO OEB 1989, 30), selon laquelle il est obligatoire qu'une décision motivée soit, pour le moins, rédigée au nom des membres désignés pour statuer sur l'opposition et qui ont effectivement rendu la décision à l'issue de la procédure orale, et qu'elle soit signée en conséquence. En l'espèce, seul un des membres de la division d'opposition avait été remplacé après la procédure orale et non trois comme dans l'affaire T 390/86; la chambre a estimé que "le nombre des membres remplacés n'est pas un élément décisif; dès lors qu'un seul membre a été remplacé après la

tauschten Mitglieder ist nicht ausschlaggebend. Wenn nach der mündlichen Verhandlung auch nur ein einziges Mitglied ausgetauscht worden ist, ist keine Gewähr mehr gegeben, daß die später schriftlich abgefaßte, begründete Entscheidung den Standpunkt aller drei Mitglieder, die an der mündlichen Verhandlung mitgewirkt haben, oder gegebenenfalls der Mehrheit der Einspruchsabteilung richtig wiedergibt. Ein solcher Fall birgt immer die große Gefahr, daß die begründete schriftliche Entscheidung durch das "neue" Mitglied beeinflusst wird oder daß dieses nicht darüber unterrichtet ist, was sich in der mündlichen Verhandlung tatsächlich ereignet hat" (vgl. Nr.3 der Entscheidungsgründe). In dem besonderen Fall der Verhinderung eines der bestellten Mitglieder (z. B. durch Krankheit) muß es den Ausführungen der Kammer zufolge genügen, daß die schriftlich abgefaßte, begründete Entscheidung nur von den Mitgliedern des Spruchkörpers, die tatsächlich an der mündlichen Verhandlung teilgenommen haben, unterzeichnet wird, und zwar auch im Namen des verhinderten Mitglieds. Es muß natürlich überprüft werden, ob die schriftliche, begründete Entscheidung die Auffassung aller an der mündlichen Verhandlung beteiligten Mitglieder wiedergibt. Die Kammer hielt es jedoch nicht für erforderlich, daß ein verhindertes Mitglied vertreten wird, wenn ein anderes Mitglied, das an der Entscheidung mitgewirkt hat, in dessen Namen unterzeichnen kann (vgl. Nr. 4 der Entscheidungsgründe).

2. Fristen

2.1. Berechnung von Fristen - Verlängerung

Durch die Änderung der Regel 85 (1) EPÜ mit Wirkung vom 1. August 1987 wurde sichergestellt, daß Fristen auch dann einheitlich ablaufen, wenn ein Feiertag nur an einem der Einreichungsorte (Art. 75 (1) a) EPÜ) gilt. Diese Regelung bezieht sich sowohl auf die Frist zur Einreichung von Schriftstücken, Schecks und Abbuchungsaufträgen an einem der Einreichungsorte als auch auf Zahlungen, die keinem Einreichungsort zuzurechnen sind, wie z. B. die Zahlung durch Banküberweisung.

Die Juristische Beschwerdekammer hatte sich bereits früher in der Entscheidung J 01/81 (ABl. EPA 1983, 53) zur Rechtslage vor dem 1. August 1987 mit der Fristverlängerung durch Feiertage bei Banküberweisungen befaßt und die in München geltenden Feiertage zur Fristverlängerung nach Regel 85 (1) EPÜ angewendet. Sie hatte dabei ausdrücklich die Frage offengelassen, ob die Feiertage in Den Haag bei Gutschrift auf einem Bankkonto oder einem Postscheckkonto die Zahlungsfrist verlängern.

Eben diese Frage lag der Juristischen Beschwerdekammer in der Sache J 30/89 vor. In ihrer Entscheidung vom

subsequently signed accurately reflects the point of view of all three members who took part in the oral proceedings, or of the majority of the Opposition Division, as the case may be; a situation of this kind always introduces a considerable risk of the written reasoned decision being influenced by the "new" member, or of the latter not being fully aware of what really happened during the oral proceedings" (cf. Reasons, point 3). Regarding the exceptional situation of incapacity of one of the appointed members (for example through illness), the Board states that it is right to accept that the reasoned written decision should be signed only by the members of the division who actually took part in the oral proceedings, and likewise on behalf of the member unable to do so; it is of course advisable to check that the reasoned written decision represents the point of view of all the members who took part in the oral proceedings; however, the Board does not see any need to replace the member unable to sign, since another person who has been involved in giving the decision may sign on his behalf (cf. Reasons, point 4).

2. Time limits

2.1 Calculation of time limits - Extension

The amendment made to Rule 85(1) EPC with effect from 1 August 1987 ensured that time limits would expire at the same time even where there was a public holiday in only one of the filing locations (Article 75(1)(a) EPC). This rule relates both to the time limit for filing documents, cheques and debit orders and to payments not assignable to any particular filing location, such as, for example, payment by means of bank transfer.

The Legal Board of Appeal has already dealt previously in Decision J 01/81 (OJ EPO 1983, 53) the legal position prior to 1 August 1987 with the time-limit extension caused by public holidays in connection with bank transfers, and used the public holidays applying in Munich to extend the time limit in accordance with Rule 85(1) EPC. However, it expressly left open the question as to whether public holidays at The Hague extended the period for payment in the case of a credit to a bank account or a giro account.

It was precisely this question which came before the Legal Board of Appeal in case J 30/89. In the decision dated

procédure orale, il n'existe plus de garantie que la décision motivée écrite ultérieurement reflète correctement le point de vue des trois membres ayant participé à la procédure orale ou, le cas échéant, de la majorité de la division d'opposition; une telle situation introduit toujours le risque considérable que la décision motivée écrite soit influencée par le "nouveau" membre, ou encore que ce dernier ne soit pas au fait de ce qui s'est réellement passé au cours de la procédure orale." (cf. point 3 des motifs de la décision). Concernant la situation exceptionnelle d'incapacité d'un des membres désignés (par exemple, maladie), la chambre précise qu'il convient d'accepter que la décision motivée formulée par écrit soit seulement signée par les membres de la division qui ont effectivement participé à la procédure orale, au nom, également, du membre empêché; il convient, évidemment, de vérifier que la décision motivée écrite représente le point de vue de tous les membres ayant participé à la procédure orale; toutefois, la chambre ne voit pas la nécessité du remplacement du membre empêché pour autant qu'un autre, ayant participé au prononcé de la décision, peut signer en son nom (cf. point 4 des motifs de la décision).

2. Régime des délais

2.1 Computation des délais - Prorogation

La modification de la règle 85(1) CBE avec effet au 1^{er} août 1987 garantit que les délais arrivent uniformément à expiration même lorsqu'il n'y a qu'un jour férié dans l'un des lieux de dépôt (article 75(1) a) CBE). Cette disposition s'applique aussi bien aux délais concernant le dépôt de pièces, de chèques et d'ordres de débit dans l'un des lieux de dépôts qu'aux paiements qui n'ont pas à être effectués auprès d'un lieu de dépôt donné, comme par exemple les paiements par virement bancaire.

Concernant la situation juridique qui prévalait avant le 1^{er} août 1987, dans la décision J 01/81 (JO OEB 1983, 53), la chambre de recours juridique avait déjà examiné la question de la prorogation des délais à la suite de jours fériés, en cas de paiement par virement bancaire, et elle avait tenu compte des jours fériés en vigueur à Munich pour prolonger les délais en application de la règle 85(1) CBE. Ce faisant, elle avait expressément laissé en suspens la question de savoir s'il est possible, lorsqu'un montant est porté au crédit d'un compte bancaire ou d'un compte chèque postal de tenir compte des jours fériés à La Haye pour prolonger le délai de paiement.

C'est précisément cette question qui a été soumise à la chambre de recours juridique dans l'affaire J 30/89. Dans sa

14. Dezember 1989 vertrat die Kammer die Auffassung, daß es nicht richtig wäre, die Regel 85 (1) EPÜ in der vor dem 1. August 1987 geltenden Fassung im Falle der Zweigstelle Den Haag anders auszulegen. Das Europäische Patentamt ist nämlich ein Organ der Europäischen Patentorganisation, und die Öffentlichkeit ist seit jeher berechtigt, Gebühren direkt an das Amt in München oder in Den Haag zu entrichten. Es besteht kein Grund, Benutzer des Amtes je nach dem Ort, den sie für die Zahlung wählen, verschieden zu behandeln. Es ist ein fester, allgemein anerkannter Grundsatz der Rechtsauslegung, daß bei zwei Auslegungsmöglichkeiten der vernünftigeren Lösung der Vorzug zu geben ist. Es ist nämlich nicht einzusehen, weshalb mit dem Begriff "Europäisches Patentamt" in Regel 85 (1) EPÜ in der vor dem 1. August 1987 geltenden Fassung nicht das gesamte Amt gemeint sein sollte. In Ermangelung einer ausdrücklichen oder impliziten näheren Bestimmung wäre dies jedenfalls die normale Auslegung (s. Nr. 4 der Entscheidungsgründe).

2.2. *Restitutio in integrum* - gebotene Sorgfalt

Die Juristische Beschwerdekammer hatte mit der Sache **J 22/88** vom 28. April 1989 die Frage zu lösen, ob Artikel 122 EPÜ auch auf länger andauernde finanzielle Schwierigkeiten anwendbar ist. In einer früheren Entscheidung (J 11/83, nicht im ABI. EPA veröffentlicht) war diese Frage angeschnitten, aber nicht beantwortet worden, da der Beschwerdeführer die nach den Umständen gebotene Sorgfalt nicht beachtet hatte. Im vorliegenden Fall - in dem die gebotene Sorgfalt beachtet worden war - kam die Kammer unter Heranziehung der "Materialien" zu Artikel 122 EPÜ in ihrer Entscheidung vom 30. April 1989 zu dem Schluß, daß unverschuldete finanzielle Schwierigkeiten, die zur Versäumung von Fristen zur Zahlung von Gebühren führen, ein Grund für die Gewährung einer Wiedereinsetzung sein können. Die Stattgabe des Antrags setzt voraus, daß sich der Antragsteller mit der gebotenen Sorgfalt um finanzielle Unterstützung bemüht hat (vgl. Nr. 6-8 der Entscheidungsgründe). Weiterhin stellte die Kammer klar, daß es für den Nachweis der Beachtung der gebotenen Sorgfalt natürlich der Feststellung bedarf, daß es sich um ernsthafte finanzielle Schwierigkeiten gehandelt hat und daß diese auf Umstände zurückzuführen waren, die der Beschwerdeführer nicht zu vertreten hatte. In einem solchen Fall ist es auch erforderlich, daß der Antragsteller bei der Suche nach finanzieller Unterstützung die nach den Umständen gebotene Sorgfalt beachtet. Fehlt es daran, so könnte das ein Grund für die Ablehnung eines Antrags gemäß Artikel 122 EPÜ sein (vgl. Nr. 9 der Entscheidungsgründe). Die in der Entscheidung **J 22/88** festgehaltenen Grundsätze sind in zwei späteren Entscheidungen der Juristischen Beschwerdekammer aufgegriffen worden, nämlich den Entscheidungen **J 9/89** vom 11. Oktober 1989 und **J 31/89** vom 31. Okto-

ber 1989 the Legal Board of Appeal considered that it would not be correct to interpret Rule 85(1) EPC, in the text ruling prior to 1 August 1987, differently where the branch at The Hague was concerned: The European Patent Office is one organ of the European Patent Organisation and the public has always had the right to pay fees directly to the Office either in Munich or in The Hague and no reason can be seen to disadvantage users of the Office according to the place in which they chose to make payment. ... It is a well established and generally recognised principle of interpretation of law that if two interpretations of a text are possible, the one which leads to a sensible result is to be preferred to that which leads to an absurd result; indeed, there does not seem to be any reason why the expression "the European Patent Office" in Rule 85(1) EPC, in the text ruling prior to 1 August 1987, should not be interpreted as meaning the whole Office, which would be its normal interpretation in the absence of express or implied qualification (cf. Reasons, point 4).

2.2 *Restitutio in integrum* - Requirement of all due care

In the case of appeal **J 22/88** of 28 April 1989 the Legal Board of Appeal had to resolve the question as to whether Article 122 EPC applies in cases of financial difficulties lasting a fairly long time. In an earlier decision - J 11/83 (not published in the Official Journal) - this question was raised but not answered, as the appellants had not taken all due care required by the circumstances. In the present case, as due care was taken the Board referred to the "travaux préparatoires" in respect of Article 122 EPC and came to the conclusion that financial difficulties experienced through no fault of one's own and leading to failure to observe time limits for the payment of fees can constitute grounds for granting re-establishment of rights; a prerequisite for granting the request is that the applicant should have tried with all due care to obtain financial support (cf. Reasons, points 6 to 8). The Board also made it clear that "proof that due care was taken of course requires that it be established that serious financial difficulties were involved and that these were attributable to circumstances beyond the appellant's control; in such a case it is also necessary for the applicant to take all due care required by the circumstances when seeking financial support; if he fails to do so, this could constitute a reason for refusing an application pursuant to Article 122 EPC" (cf. Reasons, point 9). The principles established by this decision **J 22/88** were taken up in two later decisions given by the Legal Board of Appeal, namely **J 9/89** of 11 October 1989 and **J 31/89** of 31 October 1989; the latter decision also confirmed that erroneous interpretation of the EPC on the part of the duly authorised representative with regard to the rules for calculating time limits (in the case in point, for the late payment of a renewal fee together with the additional fee) cannot be excused.

décision en date du 14 décembre 1989, la chambre de recours juridique estime qu'il serait erroné d'interpréter différemment la règle 85(1) CBE, dans sa version en vigueur avant le 1^{er} août 1987, lorsque le département de La Haye est concerné: l'Office européen des brevets est un organe de l'Organisation européenne des brevets et le public a toujours eu le droit d'acquitter les taxes directement à l'Office, que ce soit à Munich ou à La Haye; il n'y a aucune raison de désavantager les clients de l'Office selon le lieu choisi par eux pour effectuer les paiements. ... Selon un principe bien établi et généralement admis de l'interprétation du droit, si un texte peut donner lieu à deux interprétations, il convient de donner la préférence à celle qui donne un résultat sensé; en effet, on ne voit pas apparemment pourquoi l'expression "l'Office européen des brevets" contenue dans la règle 85(1) CBE telle qu'elle était en vigueur avant le 1^{er} août 1987 ne devrait pas être interprétée comme couvrant l'ensemble de l'Office, ce qui serait son interprétation normale en l'absence de définition expresse ou implicite (cf. point 4 des motifs de la décision).

2.2 *Restitutio in integrum* - obligation de vigilance

La chambre de recours juridique, dans l'affaire **J 22/88** en date du 28 avril 1989, devait répondre à la question de savoir si l'article 122 CBE est applicable en cas de difficultés financières durables. Dans une décision antérieure J 11/83 (non publiée dans le JO OEB), cette question avait été abordée, mais il n'y avait pas été répondu, le requérant n'ayant pas fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances. Comme, en la présente espèce, la condition relative à l'obligation de vigilance a été satisfaite, la chambre, dans sa décision en date du 30 avril 1989, en se référant aux "travaux préparatoires" relatifs à l'article 122 CBE, a conclu que des difficultés financières non imputables au requérant, conduisant à l'inobservation de délais fixés pour le paiement de taxes, peut justifier l'octroi de la *restitutio in integrum*; pour qu'une suite favorable soit donnée à la requête, le requérant doit avoir fait tout son possible pour obtenir une aide financière, avec toute la vigilance nécessaire (cf. points 6 à 8 des motifs de la décision). En outre, la chambre a précisé que "pour prouver qu'il a été fait preuve de toute la vigilance nécessaire, il convient bien entendu d'établir qu'il s'est agi de difficultés financières sérieuses et que celles-ci sont dues à des circonstances dont le requérant n'est pas responsable; qu'en pareil cas, il est également nécessaire que le requérant, en recherchant l'aide financière dont il a besoin, fasse preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances; si tel n'était pas le cas, la requête pourrait être rejeté en application de l'article 122 CBE" (cf. point 9 des motifs de la décision). Les principes fixés par cette décision **J 22/88** ont été abordés dans deux décisions ultérieures rendues par la chambre de recours juridique, les décisions **J 9/89** en date du 11 octobre 1989 et **J 31/89** en date du 31 octobre 1989. Dans cette dernière

ber 1989. In der zweiten Entscheidung wurde zudem festgestellt, daß eine falsche Auslegung der Regeln des EPÜ zur Fristenberechnung (im vorliegenden Fall der Frist zur Zahlung der Jahresgebühr unter Entrichtung einer Zuschlagsgebühr) durch den ordnungsgemäß bestellten Vertreter nicht entschuldbar ist.

Die Beschwerdekammern bestätigten ferner die ständige Rechtsprechung in der Frage der Beachtung "aller nach den gegebenen Umständen gebotenen Sorgfalt". Wie die Beschwerdekammer Elektrotechnik 3.5.1 in der Entscheidung **T 73/89** vom 7. August 1989 feststellte, soll zwar mit Artikel 122 EPÜ sichergestellt werden, daß ein einmaliges Versehen innerhalb eines ansonsten gut funktionierenden Systems nicht schon zu einem Rechtsverlust führt (J 2/86, ABI. EPA 1987, 362); dies bedeutet jedoch nicht, daß einem Wiedereinsetzungsantrag unter allen Umständen automatisch stattgegeben wird. Dies würde gegen Artikel 122 (1) EPÜ verstoßen, der die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand an die Bedingung knüpft, daß der Anmelder alle nach den gegebenen Umständen erforderliche Sorgfalt beachtet hat (s. Nr. 3 der Entscheidungsgründe). In dem betreffenden Fall lehnte die Kammer den Wiedereinsetzungsantrag mit der Begründung ab, daß die normalerweise ausreichende Verwendung eines Terminkalenders nur funktionieren kann, wenn ein qualifizierter Vertreter im Einzelfall prüft, ob eine Fristverlängerung notwendig oder möglich ist. In dem betreffenden Fall war eine solche Überprüfung nicht erfolgt (s. Nr. 5 der Entscheidungsgründe).

Die Beschwerdekammer Elektrotechnik 3.5.1 mußte mit der Entscheidung **T 210/89** vom 20. Oktober 1989 klären, ob der Antrag zulässig ist, mit dem der **Einsprechende die Wiedereinsetzung** in die Zweimonatsfrist zur Einlegung der Beschwerde (Art. 108 Satz 1 EPÜ) und in die vom Präsidenten des Amtes festgesetzten Frist von 2 Wochen zur Bestätigung von per Telekopie eingereichten Schriftstücken (hier: der Beschwerdeschrift) (Regel 36 (5) EPÜ, Entscheidung des Präsidenten des EPA vom 29. Juli 1987, ABI. EPA 1987, 323) verlangt hatte. Die Kammer entschied unter Berufung auf die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G 1/86 (ABI. EPA 1987, 447), daß der Antrag zurückzuweisen war und daß keine Beschwerde vorlag. Diese Entscheidung wurde in Anwendung des ersten Beschlusses des Präsidenten über die Einreichung von Patentanmeldungen und anderen Unterlagen mittels technischer Einrichtungen zur Nachrichtenübermittlung getroffen. Dieser Beschluß ist seit dem 1. Juli 1989 außer Kraft. Nach der neuen Regelung ist eine Bestätigung des eingereichten Schriftstücks in der Regel nicht mehr erforderlich (vgl. Beschluß des Präsidenten vom 5. Mai 1989, Art. 3 (2), in Kraft getreten am 1.7.1989, ABI. EPA 1989, 219; Mitteilung des EPA, Nr. 2, ABI. EPA 1989, 221; Hinweise für die Parteien im Beschwerdeverfahren und ihre Vertreter, ABI. EPA 1989, 395).

The Boards of Appeal also confirmed the established case law on the necessary conditions relating to the obligation to exercise "all due care required by the circumstances". In Decision **T 73/89** dated 7 August 1989, Electrical Board of Appeal 3.5.1 stated that "although the EPO Boards of Appeal recognise that Article 122 EPC is intended to ensure that in appropriate cases the loss of substantive rights does not result from an isolated procedural mistake within a normally satisfactory system (J 2/86, OJ EPO 1987, 362), this does not mean that they automatically grant every application for re-establishment of rights, whatever the circumstances; this would be contrary to Article 122(1) EPC which makes it a condition for re-establishment of rights that all due care required by the circumstances was taken" (cf. Reasons, point 3). In the case in point, the Board rejected the application for re-establishment of rights in that "in order to work properly, the normally satisfactory diary system required a qualified attorney to check whether, in any particular case, an extension was necessary or possible; in the present case no such check was made" (cf. Reasons, point 5).

In its Decision **T 210/89** of 20 October 1989, Electrical Board of Appeal 3.5.1 had to the admissibility of **re-establishment of rights** granted to the **opponent** within the two-month time limit for filing an appeal (Article 108, 1st. sentence, EPC) and the two-week time limit set by the President for the confirmation of a document (in the case in point, the appeal document) furnished by facsimile transmission (Rule 36(5) EPC; Decision of the President of the EPO dated 29 July 1987, OJ EPO 1987, 323). Referring to Decision G 1/86 of the Enlarged Board of Appeal (OJ EPO 1987, 447), the Board concluded by rejecting the application and ruled that the appeal was deemed not to have been filed. This decision of the Board was taken on the basis of the President's first decision relating to the filing of patent applications and other documents using technical means of communication; that decision ceased to apply on 1 July 1989. Under the new system, such confirmation is normally no longer necessary (cf. Decision of the President of the EPO dated 5 May 1989, Article 3(2) which came into force on 1 July 1989, OJ EPO 1989, 219; Notice from the EPO, point 2, OJ EPO 1989, 221; Guidance for Appellants, OJ EPO 1989, 395).

décision, il a d'autre part été confirmé qu'une erreur d'interprétation de la CBE concernant des règles de computation des délais (en l'espèce, pour le paiement de la taxe annuelle moyennant versement d'une surtaxe) de la part du mandataire dûment constitué ne peut être excusée.

Les chambres de recours ont d'autre part, confirmé la jurisprudence constante concernant les conditions requises relatives à l'obligation de "vigilance nécessitée par les circonstances". Dans la décision **T 73/89** en date du 7 août 1989, la chambre Electricité 3.5.1 a indiqué que "bien que les chambres de recours de l'OEB admettent que l'article 122 CBE vise à assurer qu'une méprise survenant isolément dans l'application d'un système sinon normalement satisfaisant n'entraîne pas une perte de droit, si le cas le justifie (J 2/86, JO OEB 1987, 362), cela ne signifie pas qu'elles font droit automatiquement à toutes les requêtes en rétablissement de droits, quelles que soient les circonstances; cela serait contraire à l'article 122(1) CBE qui stipule que pour être rétabli dans ses droits, il faut avoir fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances." (cf. point 3 des motifs de la décision). En l'espèce, la chambre a rejeté la requête en *restitutio in integrum*, dans la mesure où "... pour fonctionner correctement, un échéancier normalement satisfaisant exige qu'un conseil en brevets compétent se charge de vérifier si, dans les différents cas qui se présentent, une extension (du délai en cause) est nécessaire ou possible; dans la présente espèce, il n'a pas été procédé à une telle vérification" (cf. point 5 des motifs de la décision).

La chambre de recours Electricité 3.5.1 a dû trancher dans la décision **T 210/89** en date du 20 octobre 1989 la question de la recevabilité de la requête présentée par l'**opposant** en vue d'être **réintégrée** dans le délai de deux mois pour former le recours (article 108, 1^{re} phrase CBE) et dans le délai de deux semaines fixé par le Président de l'OEB pour confirmer une pièce (en l'espèce, l'acte de recours) produite par télécopie (règle 36(5) CBE; décision du Président de l'OEB en date du 29 juillet 1987, JO OEB 1987, 323). La chambre, en se référant à la décision de la Grande Chambre de recours G 1/86 (JO OEB 1987, 447) a conclu au rejet de la requête et à l'inexistence du recours. Cette décision de la chambre a été prise en application de la première décision du Président relative au dépôt de demandes de brevets et d'autres pièces par des moyens techniques de communication; cette décision n'est plus applicable depuis le 1^{er} juillet 1989. Sous le nouveau régime, une confirmation de la pièce produite n'est normalement plus nécessaire (cf. décision du Président en date du 5 mai 1989, article 3(2), entrée en vigueur le 1.7.89, JO OEB 1989, 219; Communiqué de l'OEB, point 2, JO OEB 1989, 221; Instructions à l'usage des parties aux procédures de recours, JO OEB 1989, 395).

2.3. *Restitutio in integrum* - Verhältnis zur Unterbrechung des Verfahrens

Gemäß Regel 90 (1) c) EPÜ wird das Verfahren vor dem EPA unterbrochen, "wenn ... der Vertreter des Anmelders oder des Patentinhabers ... seine Geschäftsfähigkeit verliert". In der Sache T 315/87 stellte sich die Frage, wie zulässige Anträge auf Wiedereinsetzung in die Beschwerdefristen im Verhältnis zu einer zu prüfenden Unterbrechung des Verfahrens zu beurteilen sind. In ihrer Entscheidung vom 14. Februar 1989 entschied die Kammer Mechanik 3.2.1 wie folgt:

"(Es) stellt sich zunächst die Frage, ob nicht vorrangig vor einer Wiedereinsetzung und von Amts wegen geprüft werden muß, ob nicht im zweiten Halbjahr 1986 eine Unterbrechung des Verfahrens nach Regel 90 (1) c) EPÜ wegen Geschäftsunfähigkeit des früheren Vertreters eingetreten ist. ... Die Frage der Unterbrechung des Verfahrens kann hier jedoch aus mehreren Gründen dahingestellt bleiben. Es ist zwar glaubhaft, daß der frühere Vertreter körperlich und seelisch-geistig beeinträchtigt war. Es ist jedoch bisher nicht erwiesen, daß diese Beeinträchtigungen so stark und andauernd waren, daß von einer zeitweiligen Geschäftsunfähigkeit gesprochen werden kann. Hierfür bedürfte es ärztlicher Zeugnisse, die unter den gegebenen Umständen nicht zu erbringen sind. Daher kann hier nicht von einer das Verfahren unterbrechenden Geschäftsunfähigkeit ausgegangen werden. Vielmehr ist der Anwendung von Artikel 122 EPÜ der Vorzug zu geben, bei der auch eine weniger starke Beeinträchtigung eine Wiedereinsetzung rechtfertigen kann. Da das Ausschluß-Jahr nach Artikel 122 (2) Satz 2 EPÜ nicht überschritten ist, kommt es auch auf die zweifelhafte Frage, ob auch der Ablauf dieses Jahres nach Regel 90 (4) EPÜ gehemmt werden könnte, nicht an. Die Frage einer etwaigen Verfahrensunterbrechung nach Regel 90 EPÜ kann dahingestellt bleiben, wenn alle eingetretenen Rechtsverluste durch Wiedereinsetzung nach Artikel 122 EPÜ überwunden werden können" (vgl. Nr. 4 der Entscheidungsgründe).

B. Prüfungsverfahren

1. Eingangsstelle - Zuständigkeit

In der Sache J 33/89 lag der Juristischen Beschwerdekammer die Frage vor, ob die Eingangsstelle befugt ist, über einen wegen Fehlens einiger Zeichnungen gestellten Berichtigungsantrag nach Regel 88 Satz 2 EPÜ zu entscheiden. Die Eingangsstelle hatte u. a. die Auffassung vertreten, daß ein solcher Antrag eine technische Prüfung erfordere und deshalb in die Zuständigkeit der Prüfungsabteilung falle. Die Juristische Beschwerdekammer hob in ihrer Entscheidung vom 12. Dezember 1989 die angefochtene Entscheidung mit folgender Begründung auf: Wenn die Prüfung von Berichtigungsanträgen nach Regel 88 EPÜ zu den der

2.3 *Restitutio in integrum* - Interruption of proceedings

According to Rule 90(1)(c) EPC, the proceedings are interrupted by the EPO "in the event of the ... legal incapacity of the representative of an applicant for or proprietor of a ... patent". In case T 315/87 the question was how the allowable applications for re-establishment of rights to bring matters back to within the appeal periods were to be assessed in relation to the interruption of proceedings which was to be considered. In its Decision of 14 February 1989, Mechanical Board 3.2.1 decided as follows:

"Under these circumstances, the question that arises first and foremost is whether before any re-establishment of rights the Office should not of its own motion examine whether in the second half of 1986 an interruption of the proceedings under Rule 90(1)(c) EPC did not occur on account of the previous representative's legal incapacity. ... The question of interruption of the proceedings can be left open here for several reasons, however; it is plausible that the previous representative's physical and mental health was impaired; but it has not yet been proven that this impairment was so severe and lasted so long as to warrant speaking of temporary legal incapacity; this would require medical certificates which under the actual circumstances cannot be furnished; legal incapacity giving rise to the interruption of proceedings cannot therefore be assumed here; rather preference should be given to application of Article 122 EPC, under which less severe impairment can also be grounds for re-establishment of rights; since the one-year exclusion period under Article 122(2), second sentence, EPC was not exceeded, the doubtful question as to whether expiry of that year could be extended under Rule 90(4) EPC does not arise; the question of any interruption of proceedings under Rule 90 EPC can be left open if all the losses of rights which have occurred can be overcome by *restitutio in integrum* under Article 122 EPC" (cf. Reasons, point 4).

B. Examination procedure

1. Receiving Section - Extent of competence

In case J 33/89, the Legal Board of Appeal had to settle the question as to whether the Receiving Section is competent to decide on a request for a correction to be made under Rule 88, second sentence, EPC, through certain drawings having been omitted. The Receiving Section had concluded *inter alia* that such a request necessitates a technical examination and therefore falls within the competence of the Examining Division. In its decision dated 12 December 1989, the Legal Board of Appeal set aside the impugned decision; it held that if examination of a request for correction under Rule 88 EPC stayed within the limits of the tasks

2.3 *Restitutio in integrum* - interruption de la procédure

En vertu de la règle 90(1) c) CBE, la procédure devant l'Office européen des brevets est interrompue "en cas ... d'incapacité du mandataire du demandeur ou du mandataire du titulaire du brevet". Dans l'affaire T 315/87, la question qui se posait était de savoir comment il convenait d'apprécier les requêtes admissibles en *restitutio in integrum* quant aux délais de recours par rapport à l'interruption de la procédure à examiner. Dans sa décision en date du 14 février 1989, la chambre de recours Mécanique 3.2.1 a statué comme suit:

"... la question qui se pose en premier lieu est de savoir s'il ne convient pas d'examiner d'office et en priorité avant toute *restitutio in integrum*, si au cours du 2^e semestre 1986, il n'y a pas eu une interruption de la procédure en application de la règle 90(1) c) CBE, en raison de l'incapacité de l'ancien mandataire. ... Toutefois, la question de l'interruption de la procédure peut ici être laissée en suspens, et ce pour plusieurs raisons; il est certes plausible que l'ancien mandataire ait subi un préjudice physique ou mental; cependant, il n'est pas prouvé jusqu'à présent que ce préjudice ait été si intense et si durable que l'on puisse parler d'incapacité temporaire; pour cela, il faudrait disposer de certificats médicaux qui, vu les circonstances, ne peuvent être produits; par conséquent, on ne peut admettre en l'espèce une incapacité ayant entraîné l'interruption de la procédure; il convient plutôt d'appliquer en priorité l'article 122 CBE qui permet d'obtenir un rétablissement des droits lorsque le préjudice est de moindre importance; comme le délai d'un an visé à l'article 122(2), 2^e phrase CBE n'est pas dépassé, le problème de savoir si l'expiration de ce délai ne pourrait pas également être suspendue en application de la règle 90(4) CBE, ne se pose pas; la question d'une interruption éventuelle de la procédure en application de la règle 90 CBE peut rester en suspens si, par le biais de la *restitutio in integrum* prévue à l'article 122 CBE, il peut être remédié à toutes les pertes de droits intervenues (cf. point 4 des motifs de la décision).

B. Procédure d'examen

1. Section de dépôt - étendue de la compétence

Dans l'affaire J 33/89, la chambre de recours juridique a dû trancher la question de savoir, si la section de dépôt est compétente pour statuer sur une requête en rectification selon la règle 88, 2^e phrase CBE du fait de l'omission de certains dessins. La section de dépôt avait conclu, entre autres, qu'une telle requête nécessite un examen technique et était, de ce fait, du ressort de la division d'examen. La chambre de recours juridique, dans sa décision en date du 12 décembre 1989, a annulé la décision attaquée; elle a estimé que si l'examen d'une demande de correction selon la règle 88 CBE se tient dans les limites des tâches confé-

Eingangsstelle durch die Artikel 16, 90 und 91 EPÜ übertragenen Aufgaben gehört, muß die Eingangsstelle folgerichtig auch über diese Anträge entscheiden (vgl. Nr. 4 der Entscheidungsgründe). Im vorliegenden Fall war das Fehlen einiger Zeichnungen leicht nachzuprüfen (Bezugnahmen in der Beschreibung, Prioritätsunterlagen) und erforderte keine technische Prüfung. Infolgedessen war die Eingangsstelle hier zuständig und hätte dem Berichtigungsantrag stattgeben müssen (vgl. Nrn. 6 und 7 der Entscheidungsgründe).

2. Einheitlichkeit der Erfindung

In der Entscheidung **T 544/88** vom 17. April 1989 mußte sich die Beschwerdekammer Physik 3.4.1 mit der Behandlung von Patentanmeldungen befassen, die zu einem Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit nach Artikel 82 EPÜ Anlaß geben. In der angefochtenen Entscheidung war die Patentanmeldung zurückgewiesen worden, weil auf einen von der Prüfungsabteilung wegen mangelnder Einheitlichkeit erhobenen Einwand hin nur die Patentansprüche auf einen einheitlichen Gegenstand beschränkt worden waren. In ihrer Begründung gab die Prüfungsabteilung an, daß die Einheitlichkeit einer uneinheitlichen Anmeldung nicht dadurch hergestellt werden könne, daß lediglich neue Patentansprüche eingereicht würden. Dies sei nur durch eine ausdrückliche, vorbehaltlose Beschränkung entweder in Form eines Verzichtes oder in Form einer Teilung der Anmeldung möglich. Die Kammer berief sich auf die Regel 25 (1) EPÜ in der nach Ergehen der angefochtenen Entscheidung in Kraft getretenen Fassung, die eine "auf Aufforderung durch die Prüfungsabteilung erfolgte Beschränkung der früheren europäischen Patentanmeldung" nicht mehr vorsieht, und stellte fest, daß die Einheitlichkeit einer Patentanmeldung künftig nur noch anhand der Ansprüche geprüft zu werden braucht. Die Einreichung einer entsprechend angepaßten Fassung der übrigen Anmeldeunterlagen, insbesondere der Beschreibung, ist in diesem Stadium nicht notwendig (vgl. Nr.5 der Entscheidungsgründe).

3. Ermessen der Prüfungsabteilung

Nach Regel 86 (3) EPÜ kann der Anmelder nach Erhalt des ersten Prüfungsbescheids die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zeichnungen von sich aus einmal ändern, sofern die Änderung gleichzeitig mit der Erwiderung auf den Bescheid eingereicht wird. Weitere Änderungen können nur mit Zustimmung der Prüfungsabteilung vorgenommen werden.

In der Sache **T 66/83** hatte die Prüfungsabteilung ihr Ermessen dahingehend ausgeübt, daß sie die Anmeldung nach der Erwiderung des Anmelders auf den ersten Bescheid zurückgewiesen und damit diesem keine weitere Gelegenheit zur Änderung gegeben hatte. Die Beschwerdekammer Elektrotechnik 3.5.1 bestätigte mit Entscheidung vom 6. Juni 1989 die Entscheidung der Prüfungsabteilung mit der Begründung,

assigned to the Receiving Section by Articles 16, 90 and 91 EPC, it appeared entirely logical for the Receiving Section to take the relevant decision (cf. Reasons, point 4); it further held that, in the case in point, the omission of certain drawings was easy to check (references in the description, priority documents) and did not require any technical examination; that the Receiving Section was therefore competent to decide on the matter and ought to have complied with the request for correction (cf. Reasons, points 6 and 7).

2. Unity of invention

In Decision **T 544/88** dated 17 April 1989, Physics Board of Appeal 3.4.1 had to look into the way that patent applications giving rise to objections of lack of unity of invention as defined in Article 82 EPC were dealt with. The impugned decision concluded by rejecting the patent application in which only the claims had been limited to a unitary subject-matter in response to the Examining Division's objection of lack of unity. In its reasons, the Examining Division stated that the unity of a non-unitary application could not be re-established solely through the submission of new claims but could only result from an express and unconditional limitation, either in the form of a waiver or through division of the application. Referring to the new version of Rule 25(1) EPC, which entered into force after the impugned decision and no longer refers to "limitation at the invitation of the Examining Division of the earlier ... application", the Board noted that it was henceforth advisable to examine the unity of a patent application from the point of view of the claims only; filing a version adapted from other application documents, in particular the description, at this stage is not necessary (cf. Reasons, point 5).

3. Examining Division's discretionary power

According to Rule 86(3) EPC, after the first communication and the reply to this communication no amendments may be made to the description, claims or drawings without the consent of the Examining Division.

In case **T 66/83** the Examining Division used this discretion by rejecting the application after the reply to its first communication, in that way not offering the applicant another opportunity for amendment; by decision dated 6 June 1989, Electrical Board of Appeal 3.5.1 confirmed the Examining Division's solution, noting that "the Examining Division had given in the first communication, in a comprehensive way, de-

rées à la section de dépôt par les articles 16, 90 et 91 CBE, il apparaît tout à fait logique qu'elle prenne la décision pertinente (cf. point 4 des motifs de la décision); qu'en l'espèce, l'omission de certains dessins est facile à vérifier (références dans la description, documents de priorité) et n'exige aucun examen technique; qu'en conséquence la section de dépôt était compétente en la matière et aurait dû faire droit à la requête en rectification (cf. points 6 et 7 des motifs de la décision).

2. Unité d'invention

Par la décision **T 544/88** en date du 17 avril 1989, la chambre de recours Physique 3.4.1 a dû se pencher sur le traitement de demandes de brevet donnant lieu à une objection de défaut d'unité au titre de l'article 82 CBE. La décision contestée concluait au rejet de la demande de brevet, dans laquelle seules les revendications avaient été limitées à un objet unitaire en réponse à une objection de défaut d'unité émise par la division d'examen. Dans ses motifs, la division d'examen indiquait que l'unité d'une demande non unitaire ne pouvait pas être rétablie par la seule présentation de nouvelles revendications, et qu'elle ne pouvait résulter que d'une limitation explicite et sans réserve, soit sous la forme d'une renonciation, soit sous celle d'une division de la demande. En s'appuyant sur la règle 25(1) CBE dans sa nouvelle version, entrée en vigueur postérieurement à la décision contestée et qui ne fait plus référence à une "limitation de la demande initiale effectuée à la requête de la division d'examen", la chambre a constaté qu'il convenait désormais d'examiner l'unité d'une demande de brevet au regard des seules revendications; le dépôt, à ce stade, d'une version adaptée des autres pièces de la demande, en particulier de la description, n'est pas nécessaire (cf. point 5 des motifs de la décision).

3. Pouvoir discrétionnaire de la division d'examen

D'après la règle 86(3) CBE, toutes modifications de la description, des revendications et des dessins intervenant après la première notification et la réponse à cette notification sont subordonnées à l'autorisation de la division d'examen.

Dans l'affaire **T 66/83**, la division d'examen a fait usage de ce pouvoir d'appréciation en rejetant la demande après avoir reçu la réponse à sa première notification, n'offrant ainsi au demandeur aucune autre possibilité d'apporter des modifications; la chambre de recours Electricité 3.5.1 a, par décision en date du 6 juin 1989, confirmé la position de la division d'examen, en constatant que "la divi-

daß die Prüfungsabteilung in ihrem ersten Bescheid umfassend und ausführlich angegeben hatte, weshalb die ursprünglichen Ansprüche 1-12 ihres Erachtens wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit nicht gewährbar waren. Außerdem habe sie unter Nr. 1 dieses Bescheids die Auffassung vertreten, daß auch die Beschreibung nichts Patentierbares enthalte (s. Nr. 6 der Entscheidungsründe). Die Kammer nahm hierzu folgenden Standpunkt ein: "Kann die Erwiderung des Anmelders auf einen solchen ersten Bescheid die Auffassung der Prüfungsabteilung über die bereits im ersten Bescheid festgestellte mangelnde erfinderische Tätigkeit des beanspruchten Gegenstands nicht ändern, so erscheint es durchaus rechtens, daß die Prüfungsabteilung die Anmeldung nach dem ersten Bescheid zurückweist" (s. Nr. 6 der Entscheidungsründe).

C. Einspruchsverfahren

1. Einspruchsverfahren - allgemeine Grundsätze

In der Entscheidung **T 198/88** vom 3. August 1989 hat die Beschwerdekammer Chemie 3.3.1 zu der Frage der Würdigung von bereits während des Erteilungsverfahrens berücksichtigten Entgegenhaltungen das im EPÜ vorgesehene Einspruchsverfahren dahingehend definiert, daß "das Einspruchsverfahren dem Erteilungsverfahren als selbständiges Verfahren nachgeschaltet ist. Es ist ein gesondertes Verfahren, in dem eine Beschränkung oder ein Widerruf des zu Unrecht erteilten Patents erwirkt werden kann. Hierzu bedarf es nicht nur der Angabe der Einspruchsgründe, sondern des Vorbringens der diese rechtfertigenden Tatsachen und Beweismittel innerhalb der Einspruchsfrist (Art. 99 (1) und 100 sowie R. 55 c) EPÜ); folglich ist das Einspruchsverfahren kein Verfahrensabschnitt des Erteilungsverfahrens. Aus diesem Grunde kann sich ein Dokument keinesfalls im Einspruchs- bzw. Beschwerdeverfahren befinden, wenn es lediglich im angefochtenen Patent zitiert und gewürdigt ist" (vgl. Nr. 2.1 der Entscheidungsründe). Die Beschwerdekammer Elektrotechnik 3.5.1 wandte diese Rechtsprechung in der Entscheidung **T 271/87** vom 7. November 1989 an und führte eine in dem angegriffenen europäischen Patent genannte Druckschrift von Amts wegen gemäß Artikel 114 (1) EPÜ zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit in das Einspruchsverfahren ein.

Weiterhin hielt die Kammer Chemie 3.3.1 in der Entscheidung **T 648/88** vom 23. November 1989 an ihren in den früheren Entscheidungen T 406/88 (nicht im ABI. EPA veröffentlicht), T 117/86 (ABI. EPA 1989, 401) und T 9/87 (ABI. EPA 1989, 438) festgelegten Grundsätzen fest, wonach das Einspruchsverfahren eine Ausnahme von der allgemeinen Regel darstellt, daß mit der Erteilung eines europäischen Patents durch das EPA dessen Zuständigkeit erlischt und auf die nationalen Behörden der benannten Vertragsstaaten übergeht und

tailed technical grounds why they thought original Claims 1-12 not allowable because of lack of inventive step; moreover, in paragraph 1 of that communication they also added that in their view the description did not contain anything patentable either" (cf. Reasons, point 6).

The Board was of the view "that if the Applicant's reply to such a first communication is such that it does not alter the Examining Division's opinion as to the lack of inventive step of the subject-matter claimed and judged upon already in the first communication, it seems entirely legitimate for the Examining Division to reject the application after the first communication" (cf. Reasons, point 6).

C. Opposition procedure

1. Opposition procedure - General principles

In Decision **T 198/88** of 3 August 1989, with regard to the question of acknowledging citations already taken into consideration during the grant procedure, Chemical Board of Appeal 3.3.1 defined the opposition procedure provided for in the EPC in the following terms: "the opposition procedure is an independent procedure which takes place after the grant procedure; it is a separate procedure in which a patent wrongly granted may be limited or revoked; this requires not only a statement of the grounds for opposition but also presentation of the supporting facts and evidence within the period for opposition (Articles 99(1) and 100, and Rule 55(c) EPC); consequently, the opposition procedure is not part of the grant procedure; for this reason, in no case may a document feature in the opposition or appeal proceedings if it is merely cited and acknowledged in the contested patent" (cf. Reasons, point 2.1). Electrical Board of Appeal 3.5.1 applied this case law in its Decision **T 271/87** of 7 November 1989 and, of its own motion in accordance with Article 114(1) EPC, introduced a document cited in the contested European patent into the opposition proceedings for the purpose of assessing inventive step.

Furthermore, in Decision **T 648/88** of 23 November 1989 Chemical Board 3.3.1 kept to the principles established in its earlier decisions T 406/88 (not published in the OJ EPO), T 117/86 (OJ EPO 1989, 401) and T 9/87 (OJ EPO 1989, 438), according to which opposition proceedings constitute an exception to the general rule that a European patent after grant is no longer within the competence of the EPO but comes under the jurisdiction of the national authorities of the designated Contracting States, and that the EPO's compe-

sion d'examen avait donné dans sa première notification, de manière détaillée et complète, les raisons techniques pour lesquelles elle estimait que les revendications initiales 1 à 12 n'étaient pas admissibles (absence d'activité inventive); en outre, au paragraphe 1 de cette notification, elle indiquait également qu'à son avis, la description ne contenait pas non plus d'élément brevetable" (cf. point 6 des motifs de la décision). La chambre a estimé que "si la réponse du demandeur à cette première notification n'est pas de nature à modifier l'avis de la division d'examen en ce qui concerne l'absence d'activité inventive de l'objet revendiqué et sur lequel avait déjà été portée une appréciation dans la première notification, il semble que la division d'examen est tout à fait fondée à rejeter la demande après la première notification." (cf. point 6 des motifs de la décision).

C. Procédure d'opposition

1. Procédure d'opposition - principes généraux

A propos de la prise en compte des antériorités dont il a déjà été tenu compte pendant la procédure de délivrance, la chambre de recours Chimie 3.3.1 a, dans la décision **T 198/88** en date du 3 août 1989, défini la procédure d'opposition prévue par la CBE comme "une procédure autonome qui peut être engagée après la procédure de délivrance; il s'agit d'une procédure séparée qui permet d'obtenir une limitation ou une révocation d'un brevet délivré à tort; à cet effet, il est nécessaire non seulement d'indiquer les motifs de l'opposition, mais également de présenter, dans le délai d'opposition, les faits et justifications invoqués à l'appui de ces motifs (articles 99(1) et 100, règle 55 c) CBE); la procédure d'opposition ne constitue donc pas une étape de la procédure de délivrance; c'est la raison pour laquelle un document ne peut en aucun cas être pris en compte dans la procédure d'opposition ou de recours s'il est cité et évalué uniquement dans le brevet attaqué." (cf. point 2.1 des motifs de la décision). Dans la décision **T 271/87** du 7 novembre 1989, la chambre de recours Electricité 3.5.1 a appliqué cette jurisprudence et, conformément à l'article 114(1) CBE, a introduit d'office dans la procédure d'opposition un document cité dans le brevet européen attaqué, en vue d'apprécier l'activité inventive.

En outre, dans la décision **T 648/88** du 23 novembre 1989, la chambre de recours Chimie 3.3.1 s'en est tenue aux principes qu'elle avait arrêtés dans les décisions antérieures T 406/88 (not publiée dans le JO OEB), T 117/86 (JO OEB 1989, 401) et T 9/87 (JO OEB 1989, 438), principes en vertu desquels la procédure d'opposition constitue une exception à la règle générale qui veut qu'après sa délivrance, un brevet européen ne relève plus de la compétence de l'OEB mais des autorités nationales des Etats contractants désignés,

daß die Zuständigkeit des EPA im Einspruchsverfahren daher auf die Überprüfung des Rechtsbestandes der mit der Einspruchsschrift angegriffenen Ansprüche beschränkt ist. Dies gilt nach Auffassung der Kammer jedenfalls insoweit, "... als nicht angegriffene Patentansprüche sich nicht auf angegriffene und nicht aufrechterhaltene Ansprüche rückbeziehen (s. auch Entscheidung **T 192/88** vom 20. Juli 1989)" (vgl. Nr. 2 der Entscheidungsgründe).

In der Entscheidung **T 493/88** vom 13. Dezember 1989 prüfte die Beschwerdekammer Physik 3.4.1, ob die Entscheidung einer Einspruchsabteilung zur Zurückweisung des Einspruchs ordnungsgemäß begründet im Sinne der Regel 68(2) EPÜ war. Die Einspruchsabteilung hatte nämlich zwar die Gründe angegeben, aus denen sie im Gegensatz zur Einsprechenden den Gegenstand des Patents für neu erachtete, nicht jedoch dargelegt, weshalb sie diesen Gegenstand auch für erfinderisch hielt. Die Kammer stellte hierzu fest, daß die Einspruchsabteilungen aufgrund der Artikel 101(1) und 102(2) EPÜ insbesondere in Verbindung mit Artikel 114(1) EPÜ über die Ermittlung von Amts wegen einen Einspruch erst dann rechtskräftig zurückweisen dürfen, nachdem sie sich davon überzeugt haben, daß die in Artikel 100 EPÜ aufgeführten Einspruchsgründe insgesamt der Aufrechterhaltung des Streitpatents nicht entgegenstehen (vgl. Nr. 4.1 der Entscheidungsgründe). Was die Begründung der Entscheidung zur Zurückweisung des Einspruchs angeht, so läßt es sich aus Gründen der Verfahrensökonomie durchaus rechtfertigen, daß einige Gründe in der Entscheidung nicht aufgeführt werden, wenn feststeht, daß diese die Aufrechterhaltung des Patents keinesfalls in Frage stellen. Im vorliegenden Fall konnte jedoch nach Auffassung der Kammer aus der bloßen Tatsache, daß die Einsprechende den ersten Anspruch nur aus Gründen der **Neuheit** angefochten hat, *a priori* nicht geschlossen werden, daß das von der Einsprechenden als neuheitsschädlich angezogene Dokument nicht auch die **erfinderische Tätigkeit** dieses Anspruchs gefährdete. Deshalb vertrat die Kammer die Auffassung, daß die angefochtene Entscheidung nicht begründet im Sinne der Regel 68(2) Satz 1 EPÜ war und deshalb aufgehoben werden mußte (vgl. Nr. 4.3 der Entscheidungsgründe).

2. Übertragung des Einspruchsverfahrens

Der Großen Beschwerdekammer war folgende Frage vorgelegt worden: Kann ein beim Europäischen Patentamt anhängiges Einspruchsverfahren nur auf die Erben des Einsprechenden übertragen werden, oder ist es frei oder zusammen mit dem Unternehmen des Einsprechenden oder einem Teil davon übertragbar, der auf einem technischen Gebiet tätig ist, auf dem die Erfindung, die Gegenstand des angefochtenen Patents ist, verwertet werden kann? Die Große Beschwerdekammer stellte in ihrer Entscheidung **G 4/88** vom 24. April 1989 zunächst fest, daß die Übertragung der Einsprechendenstellung auf die Erben

therefore limited to checking the legal validity of the claims contested in the notice of opposition; "... that this applies anyway where uncontested claims do not relate back to claims which are contested and not maintained (s. decision **T 192/88** of 20 July 1989)" (cf. Reasons, point 2).

In Decision **T 493/88** of 13 December 1989, Physics Board of Appeal 3.4.1 examined whether an opposition division decision rejecting the opposition was correctly reasoned within the meaning of Rule 68(2) EPC when, after having stated the reasons why, unlike the opponent, the Opposition Division considers the subject-matter of the patent to be novel, it does not state why this subject-matter is also considered to involve inventive step. In this connection the Board noted that in accordance with Articles 101(1) and 102(2) EPC, in conjunction with Article 114(1) EPC concerning examination by the Office of its own motion, an opposition division could only legitimately decide to reject an opposition after making sure that none of the grounds for opposition listed in Article 100 EPC conflicted with maintenance of the patent in suit (cf. Reasons, point 4.1). Regarding the reasons for the decision to reject the opposition, concern for procedural economy can fully justify certain reasons not being mentioned in the decision if it is clear that they do not challenge maintenance of the patent in any way. In the Board's opinion, however, the circumstances of the case did not allow one to deduce *a priori* from the mere fact that the opponent's attack on the first claim related only to **novelty** and that the **inventive step** involved in its subject-matter was not challenged by the existence of the document cited by the opponent against novelty. That is why the Board held that the contested decision was not reasoned within the meaning of Rule 68(2), first sentence, EPC and that it ought therefore to be set aside (cf. Reasons, point 4.3).

2. Transfer of opposition

The following question had been put to the Enlarged Board of Appeal: Is an opposition pending before the European Patent Office transferable only to the opponent's heirs or can it be transferred freely either with the opponent's enterprise or with a part of that enterprise operating in a technical field in which the invention to which the patent in suit relates can be exploited? In its Decision **G 4/88** dated 24 April 1989, the Enlarged Board of Appeal, after noting that the EPC implicitly acknowledged the transmission of the opposition to the opponent's heirs (Rule 60(2) EPC), held that the opposition constitutes an

et que la compétence de l'OEB dans la procédure d'opposition se limite par conséquent à l'examen de la valeur juridique des revendications attaquées dans l'acte d'opposition; "... qu'en tout état de cause, ceci ne vaut que dans la mesure où les revendications non attaquées ne se réfèrent pas à des revendications attaquées et non maintenues (voir décision **T 192/88** du 20 juillet 1989)" (cf. point 2 des motifs de la décision).

Dans la décision **T 493/88** du 13 décembre 1989, la chambre de recours Physique 3.4.1 a examiné si une décision prise par une division d'opposition et concluant au rejet de l'opposition était correctement motivée au sens de la règle 68(2) CBE lorsque, après avoir indiqué les motifs pour lesquels, contrairement à l'opposante, la division d'opposition considère l'objet du brevet nouveau, elle n'expose pas les motifs pour lesquels cet objet est considéré impliquer également une activité inventive. A ce propos, la chambre a constaté qu'en vertu des articles 101(1) et 102(2) CBE, considérés notamment en relation avec l'article 114(1) CBE relatif à l'examen d'office, une division d'opposition ne pouvait valablement conclure au rejet d'une opposition qu'après s'être assurée que l'ensemble des motifs d'opposition énumérés à l'article 100 CBE ne s'opposaient pas au maintien du brevet en cause (cf. point 4.1 des motifs de la décision). En ce qui concerne la motivation de la décision de rejet de l'opposition, le souci d'économie de procédure peut pleinement justifier que certains motifs ne soient pas évoqués dans la décision s'il est clair qu'ils ne remettent aucunement en cause le maintien du brevet. Toutefois, de l'avis de la chambre, les circonstances de l'espèce ne permettaient pas de déduire *a priori* du simple fait que l'attaque de la première revendication par l'opposante ne portait que sur la **nouveauté**, que l'**activité Inventive** impliquée par son objet n'était pas mise en question par l'existence du document cité par l'opposante à l'encontre de la nouveauté. C'est pourquoi, la chambre a estimé que la décision contestée n'était pas motivée au sens de la règle 68(2), première phrase CBE, et qu'elle devait, pour cette raison, être annulée (cf. point 4.3 des motifs de la décision).

2. Transfert de l'action en opposition

La question suivante avait été posée à la Grande Chambre de recours: une procédure d'opposition engagée devant l'Office européen des brevets est-elle seulement transmissible aux héritiers de l'opposant ou peut-elle être cédée librement ou avec l'entreprise ou une partie de l'entreprise de l'opposant exerçant dans un domaine technique dans lequel l'invention, objet du brevet contesté, peut être exploitée? La Grande Chambre de recours dans sa décision **G 4/88** en date du 24 avril 1989, après avoir constaté que la CBE reconnaissait implicitement la transmission de l'action en opposition aux héri-

des Einsprechenden im EPÜ mit der Regel 60 (2) implizit anerkannt wird. Sie vertrat dann die Auffassung, daß der Einspruch ein untrennbares Zubehör des Vermögensbestandteils eines Unternehmens darstellt. Wenn also dieser Vermögensbestandteil nach dem nationalen Recht übertragen oder abgetreten werden kann, muß auch der Einspruch, der Zubehör dieses Vermögensteils ist, nach dem Grundsatz "*accessio cedit principali*" mit diesem zusammen übertragen oder abgetreten werden können (vgl. Nr. 6 der Entscheidungsgründe).

3. Zulässigkeit des Einspruchs

3.1. Beginn der Frist von neun Monaten

Der Einspruch muß gemäß Artikel 99 (1) EPÜ innerhalb von neun Monaten nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents eingelegt werden. In der Sache **T 438/87** vom 9. Mai 1989 stellte sich die Frage, ob eine Verzögerung in der Veröffentlichung der europäischen Patentschrift die Berechnung dieser Frist in irgendeiner Weise beeinflussen kann. Die Beschwerdekammer Mechanik 3.2.1 stellte anhand des Wortlauts des Artikels 99 (1) EPÜ fest, daß "das EPÜ keine Bestimmung enthält, die die Anwendung dieser Frist von der Veröffentlichung der entsprechenden Patentschrift abhängig machen würde", und gelangte zu folgendem Schluß: "Da der Hinweis auf die Erteilung des betreffenden Patents der Öffentlichkeit in der üblichen Weise im Patentblatt bekanntgemacht worden ist ..., setzt das Datum der Bekanntmachung die Einspruchsfrist in Lauf, und zwar unabhängig davon, was mit der Veröffentlichung der Patentschrift geschieht und welche Folgen dies für einige Dritte aufgrund ihrer geographischen Lage mit sich bringen kann" (vgl. Nr. 4.1 der Entscheidungsgründe).

3.2. Zur Begründung des Einspruchs vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel

In der früheren Entscheidung **T 222/85** (ABl. EPA 1988 128) hatte die Beschwerdekammer Chemie 3.3.2 den Grundsatz aufgestellt, daß das Erfordernis der Angabe der zur Begründung des Einspruchs vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel nur dann erfüllt ist, wenn die relevanten Tatsachen und Beweismittel so ausreichend angegeben sind, daß die angeführten Einspruchsgründe und ihre Stichhaltigkeit von der Einspruchsabteilung und vom Patentinhaber ohne weitere Ermittlungen richtig verstanden werden können. In dem damals zu entscheidenden Fall hatte die Einsprechende 16 Entgegenhaltungen genannt, ohne darauf hinzuweisen, welche Angaben in den Entgegenhaltungen die beanspruchte Erfindung neuheits-schädlich oder sie als nicht erfinderisch ausweisen.

Mit der Entscheidung **T 453/87** vom 18. Mai 1989 schloß sich die Beschwerdekammer Chemie 3.3.1 dieser Rechtsauffassung an. Sie stellte zunächst folgendes fest: Die Einspruchsschrift stützte sich außer auf die Entgegenhaltung 3 auch noch auf weitere Dokumen-

inseparable part of the enterprise's assets; therefore, insofar as those assets are transferable or assignable under the applicable national laws, the opposition which is part of them must also be regarded as transferable or assignable in accordance with the principle that an accessory thing when annexed to a principal thing becomes part of the principal thing (cf. Reasons, point 6).

3. Admissibility of the opposition

3.1 Point from which the nine-month time limit runs

According to Article 99(1) EPC, notice of opposition must be filed within nine months from the publication of the mention of the grant of the European patent. In Decision **T 438/87** dated 9 May 1989, the question asked was whether a delay in publication of the European patent specification could in any way affect calculation of this time limit. From the wording of Article 99(1) EPC, Mechanical Board 3.2.1 noted that "the EPC does not contain any other reservation making the conditions for application of this time limit subject to publication of the relevant patent specification" and concluded that "since mention of the grant of the patent in suit was brought to the public's attention in the normal way in the Bulletin ..., it is this latter date which should be taken as the point from which the opposition time limit runs, irrespective of what problems may have affected publication of the patent specification and what consequences such untoward event may have for certain third parties owing to their geographical location" (cf. Reasons, point 4.1).

3.2 Facts, evidence and arguments presented in support of grounds for opposition

In its earlier Decision **T 222/85** (OJ EPO 1988, 128), Chemical Board of Appeal 3.3.2 established the principle that the requirement for the facts, evidence and arguments in support of the grounds for opposition to be presented will only be satisfied if there is sufficient indication of the relevant facts, evidence and arguments for the reasoning and merits of the opponent's case in relation to the grounds of opposition to be relied upon to be properly understood by the Opposition Division and the patentee without any further enquiries. In the case to be decided, the opponent had made sixteen citations without indicating which information contained in them was prejudicial to the novelty of the claimed invention or was not inventive.

In Decision **T 453/87** of 18 May 1989, Chemical Board of Appeal 3.3.1 followed this case law; first of all it stated that "the notice of opposition ... was based, however, not only on [citation] (3) but also on other documents, especially [citation] (7) ... with particular

tiers (règle 60 (2) CBE), a considéré que, l'action en opposition constitue un accessoire inséparable de l'élément patrimonial de l'entreprise; par conséquent, dans la mesure où cet élément patrimonial est transmissible ou cessible en vertu des lois nationales applicables, l'action en opposition qui en est l'accessoire doit être considérée comme transmissible ou cessible avec lui en vertu du principe "l'accessoire suit le principal" (cf. point 6 des motifs de la décision).

3. Recevabilité de l'opposition

3.1 Point de départ du délai de neuf mois

L'opposition doit, conformément à l'article 99(1) CBE, être formée dans un délai de neuf mois à compter de la mention de la délivrance du brevet européen. Dans la décision **T 438/87** en date du 9 mai 1989, la question s'est posée de savoir si le retard de la publication du fascicule du brevet européen pouvait influencer d'une quelconque manière la computation de ce délai. La chambre de recours Mécanique 3.2.1 a, à partir du libellé de l'article 99(1) CBE, constaté que "la CBE ne contient aucune autre réserve soumettant les conditions d'application de ce délai à la publication du fascicule de brevet correspondant" et a conclu que "la mention de la délivrance du brevet en cause ayant été normalement portée à la connaissance du public dans le Bulletin ..., c'est cette dernière date qui doit être retenue comme point de départ du délai d'opposition, ceci quels que soient les aléas qu'ait pu subir la publication du fascicule de brevet et quelles que soient les conséquences que ce contretemps peut entraîner pour certains tiers du fait de leur situation géographique" (cf. point 4.1 des motifs de la décision).

3.2 Faits et justifications invoqués à l'appui des motifs d'opposition

Dans la décision **T 222/85** (JO OEB 1988, 128), la chambre de recours Chimie 3.3.2 avait énoncé le principe en vertu duquel la condition stipulant que l'acte d'opposition doit comporter les faits et justifications invoqués à l'appui de l'opposition, n'est remplie que si l'exposé des faits et justifications pertinents est suffisant pour permettre à la division d'opposition et au titulaire du brevet de pénétrer l'argumentation et le fond de la cause de l'opposant en relation avec les motifs de l'opposition sans recherches supplémentaires. Dans cette affaire sur laquelle il convenait de statuer, l'opposant avait cité 16 antériorités sans signaler quelles étaient dans ces antériorités les éléments détruisant la nouveauté ou montrant l'absence d'activité inventive de l'invention revendiquée.

Dans la décision **T 453/87** du 18 mai 1989, la chambre de recours Chimie 3.3.1 s'est ralliée à cette jurisprudence; elle a tout d'abord constaté que "l'acte d'opposition s'appuyait, à l'exception toutefois de l'antériorité (3), sur d'autres documents, notamment

te, insbesondere auf die Entgegenhaltung 7, und zwar unter Hervorhebung der Tabellen 5 und 6. Auf Seite 2, letzte Zeile bis Seite 3, Zeile 6 der Einspruchschrift wurde die Auffassung vertreten, die Erfindung liege nicht im Verfahren, sondern in der Auswahl der Legierungselemente Mn und Mo in bestimmter Menge, und diese Auswahl sei aus den Tabellen 5 und 6 der Entgegenhaltung 7 bekannt. Tatsächlich traf dies jedenfalls hinsichtlich der Legierung Nr. 47 von Tabelle 5 ... zu (vgl. Nr. 22 der Entscheidungsgründe). Die Kammer zog in Anlehnung an die obengenannte Entscheidung T 222/85 die Schlußfolgerung, daß somit der behauptete Widerwurfsgrund vorlag, den die Einspruchsabteilung ohne eigene Ermittlung nachprüfen konnte (vgl. Nr. 2.2 der Entscheidungsgründe).

In der Entscheidung **T 2/89** vom 3. Juli 1989 stellte die Beschwerdekammer Chemie 3.3.2 ihre frühere Grundsatzentscheidung ausführlicher dar und ergänzte sie wie folgt: "Die Tatsache, daß die Begründung des Einspruchs sich nicht mit der Komponente C des beanspruchten Bindemittels befaßt, weil die Einsprechende zur Begründung ihres Einspruchs eine Kopie ihres Einspruchsschriftsatzes gegen das deutsche Patent einreichte, bei dem auch ohne diese Komponente gearbeitet werden kann, berührt nicht die Zulässigkeit des Einspruchs, sondern könnte bei der materiellrechtlichen Beurteilung des Einspruchs - also der Begründetheit des Einspruchs - von Bedeutung sein." Die Kammer wiederholte ihren Hinweis in der Entscheidung T 222/85, daß die Frage, ob ein Einspruch die Voraussetzungen der Regel 55 c) EPÜ erfüllt, von der Frage der Begründetheit des Einspruchsvorbringens zu unterscheiden ist. ... Es sei das gute Recht eines Einsprechenden, ein Patent für einen Stoff, der aus der Umsetzung von vier Komponenten erhalten wird, dadurch anzugreifen, daß er versucht, die Komponenten A, B und D als bekannt oder nicht erfinderisch nachzuweisen, um daraus den Schluß zu ziehen, daß das Patent insgesamt zu widerrufen sei. Wenn ein solcher Einspruch ... ausreichend mit Tatsachen belegt werde, nämlich daß sich die Behauptung der mangelnden Neuheit oder erfinderischen Tätigkeit aus bestimmten Dokumenten unter Hinweis auf die einschlägigen Stellen des Dokuments ergebe, so bestehe gegen die Zulässigkeit eines solchen Einspruchs kein Zweifel. Eine ganz andere Frage sei es, ob dieser Vortrag gemäß dem Antrag des Einsprechenden auch ausreiche, das Patent zu widerrufen. Diese Frage gehöre zur Begründetheit des Einspruchs, denn es könne sein, daß es für den Erfolg des Einspruchs nicht erforderlich gewesen sei, auf die Komponente C überhaupt einzugehen. ... Dies seien Fragen der Begründetheit des Einspruchs, die dessen Zulässigkeit nicht berührten, denn ein Einspruch sei nicht deshalb unzulässig, weil die vorgetragenen Tatsachen nicht schlüssig seien und daher den Widerruf des Patents nicht begründen könnten (vgl. Nr. 5 der Entscheidungsgründe).

Daß ein Einspruch der Regel 55 c) EPÜ auch dann entspricht,

emphasis being laid on tables 5 and 6; that on page 2, final line, up to page 3, line 6, of the notice of opposition ... the view taken is that the invention lay not in the process but in the choice of specific quantities of the alloying elements Mn and Mo, this choice being known from tables 5 and 6 of [citation] (7), and that this was anyway certainly the case with regard to alloy No. 47 from table 5 ..." (cf. Reasons, point 2.2). In accordance with the aforementioned Decision T 222/85, the Board drew the conclusion that consequently "the asserted grounds for revocation were present and could have been checked by the Opposition Division without it having to make enquiries of its own" (cf. Reasons, point 2.2).

In Decision **T2/89** of 3 July 1989, Chemical Board 3.3.2 presented its earlier landmark decision in more detail, adding: "the fact that the grounds for opposition do not deal with component C of the claimed binder - because in their grounds for opposition the opponents filed a copy of their correspondence opposing the German patent, in which it is also possible to work without this component - does not affect the admissibility of the opposition but could be of importance when assessing it with regard to substantive law, i.e. the merits of the opposition; the Board repeats the point made in Decision T 222/85 that the question whether an opposition satisfies the requirements of Rule 55(c) EPC should be distinguished from the question of the merits of bringing the opposition. ... An opponent is perfectly entitled to contest a patent in respect of a substance obtained from the conversion of four components by trying to prove that components A, B and D are known or lacking in inventive step, in order to draw the conclusion that the patent as a whole should be revoked; if such an opposition is backed by sufficient facts, namely that the assertion of lack of novelty or inventive step follows from specific documents, the relevant points of which are indicated, there can then be no doubt as to the admissibility of such an opposition; whether according to the opponents' request this submission is also sufficient to revoke the patent is another matter entirely; this question relates to the merits of the opposition; for it may be that it was not necessary to go into component C at all for the opposition to succeed. ...; these are questions concerning the merits of the opposition which do not affect its admissibility, for an opposition is not inadmissible because the facts submitted are inconclusive and cannot therefore justify revocation of the patent (cf. Reasons, point 5).

Decision **T 134/88** of 18 December 1989 given by Chemical Board 3.3.1

l'antériorité (7), ... et ce en mettant l'accent sur les tableaux 5 et 6; que de la dernière ligne de la page 2 à la ligne 6 de la page 3 de l'acte d'opposition, il est dit que l'invention ne réside pas dans le procédé mais dans la sélection des éléments d'alliage Mn et Mo en quantité déterminée, que cette sélection est connue par les tableaux 5 et 6 de l'antériorité (7) et qu'effectivement, ceci est valable en tout état de cause pour l'alliage n° 47 du tableau 5". (cf. point 22 des motifs de la décision). S'appuyant sur la décision précitée T 222/85, la chambre a conclu qu'il existait ainsi un motif de rejet déclaré que la division d'opposition pouvait vérifier sans avoir à effectuer ses propres recherches." (cf. point 2.2 des motifs de la décision).

Dans la décision **T2/89** en date du 3 juillet 1989, la chambre de recours Chimie 3.3.2 a exposé en détail et complété la décision de principe qu'elle avait rendue antérieurement: "le fait que l'exposé des motifs de l'opposition ne traite pas de l'élément C du liant revendiqué, - parce que l'opposante, à l'appui de son opposition, a produit une copie de son acte d'opposition dirigé contre le brevet allemand qui indique qu'il est aussi possible de travailler sans cet élément - n'affecte en rien la recevabilité de l'opposition, mais pourrait être significatif pour apprécier l'opposition au plan juridique, donc le bien-fondé de l'opposition; la chambre a réaffirmé le principe qu'elle avait posé dans la décision T 222/85, à savoir qu'il importe de faire la distinction entre la question de savoir si une opposition remplit les conditions de la règle 55 c) CBE et celle du bien-fondé de l'opposition. ... Un opposant est dans son bon droit lorsqu'il attaque un brevet portant sur une matière obtenue à partir de la transformation de quatre éléments, en essayant de prouver que les éléments A, B et D sont connus ou n'impliquent pas d'activité inventive, pour en conclure que le brevet doit être révoqué dans son intégralité; si une telle opposition est suffisamment étayée par des faits, autrement dit si l'absence invoquée de nouveauté ou d'activité inventive ressort de documents déterminés dont on a cité les passages correspondants, la recevabilité d'une telle opposition ne fait aucun doute; un tout autre problème est de savoir si l'exposé des faits contenu dans la requête de l'opposant est également suffisant pour révoquer le brevet; cela revient à se poser la question du bien-fondé de l'opposition; en effet, il n'était peut-être pas du tout nécessaire de mentionner l'élément C pour que l'opposition aboutisse. ...; ces questions concernent le bien-fondé de l'opposition et n'affectent en rien sa recevabilité, car une opposition n'est pas irrecevable au motif que les faits exposés ne sont pas concluants et ne sauraient donc motiver la révocation du brevet. (cf. point 5 des motifs de la décision).

Dans la décision **T 134/88** en date du 18 décembre 1989, la chambre de

wenn er nicht alle Merkmale des angegriffenen Anspruchs behandelt, wurde auch von der Kammer Chemie 3.3.1 in der Entscheidung **T 134/88** vom 18. Dezember 1989 entschieden. Unter Nummer 4.4 der Entscheidungsgründe wurde zusammenfassend festgestellt, daß ein Einspruch, der sich gegen das angebliche Fehlen von erfinderischer Tätigkeit bei einer Kombinationserfindung richtet, in der Regel unzulässig ist, wenn er sich nicht von der Bewertung eines Einzelmerkmals löst. Um zulässig zu sein, müßte er sich mit der Gesamterfindung oder doch wenigstens mit deren **wesentlichem** Gehalt auseinandersetzen, so daß durch die Angabe der den Einspruch stützenden Tatsachen ein Sachverhalt erkennbar wird, aufgrund dessen der Patentinhaber und die beurteilende Instanz in die Lage versetzt werden, den geltend gemachten Einspruchsgrund ohne eigene Ermittlungen abschließend zu beurteilen.

Zur Frage der Zulässigkeit eines nur auf eine nachveröffentlichte Druckschrift gestützten Einspruchs wurde in der Sache **T 185/88** von der Beschwerdekammer Chemie 3.3.1 am 22. Juni 1989 entschieden, daß eine formgerechte Einspruchsbegründung vorliegt, wenn die einzige zum Beleg für das ausschließlich behauptete Fehlen erfinderischer Tätigkeit zitierte Entgegnung (deutsche Patentschrift) zwar **nach** dem Anmeldetag bzw. Prioritätstag veröffentlicht worden ist, jedoch einen Hinweis auf die **vor** dem Anmeldetag bzw. Prioritätstag bekanntgewordene Veröffentlichung (deutsche Offenlegungsschrift) enthält (vgl. Nr. 2 der Entscheidungsgründe).

4. Anträge des europäischen Patentinhabers

Mit der Entscheidung **T 459/88** vom 13. Februar 1989 bestätigte die Beschwerdekammer Chemie 3.3.1 die bisherige Rechtsprechung der Beschwerdekammern zu dem vom Inhaber des europäischen Patents "beantragten" Widerruf (vgl. insbesondere **T 186/84**, ABl. EPA 1986, 79 und **T 237/86**, ABl. EPA 1988, 261). Sie stellte dazu fest: "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" (vgl. Nr. 5 der Entscheidungsgründe).

Zu der Bedeutung eines solchen Antrags stellte die Beschwerdekammer Mechanik 3.2.1 in ihrer Entscheidung **T 393/87** vom 2. Oktober 1989 fest, daß das europäische Patent nach der Erteilung im europäischen Verfahren gar nicht mehr existiert. Es sind ab der Erteilung nämlich bereits nationale Patente entstanden ..., für deren Zurückziehungserklärung die nationalen Patentämter der benannten Vertragsstaaten und nicht das Europäische Patentamt zuständig ist. Die Erklärung gegenüber dem Europäischen Patentamt, daß das Patent zurückgezogen wird, hat keine rechtliche Grundlage und ist demnach ohne rechtliche Wirkung (vgl.

also ruled that an opposition which did not deal with all the features of the contested claim still satisfied Rule 55(c) EPC. Point 4.4 of the Reasons summed up by saying that an opposition directed against alleged lack of inventive step in the case of a combination invention is generally inadmissible if it relates only to the assessment of one individual feature; to be admissible, it would have to deal with the invention as a whole, or at least with its **essential** content, so that when the facts on which the opposition is based are indicated, circumstances become recognisable which enable the patent proprietor and the assessing body to pass conclusive judgment on the asserted grounds for opposition without having to make enquiries of their own.

Regarding the question of the admissibility of an opposition based only on a subsequently published document, in Decision **T 185/88** of 22 June 1989 Chemical Board of Appeal 3.3.1 ruled that grounds for an opposition are present in due form if the only document cited in support of the sole assertion of lack of inventive step (German patent specification) is in fact published **after** the date of filing or priority but nevertheless contains a reference to the publication known **before** the date of filing or priority (German unexamined patent) (cf. Reasons, point 2).

4. Requests by the proprietor of a European patent

In Decision **T 459/88** dated 13 February 1989, Chemical Board 3.3.1 confirmed earlier Board of Appeal case law relating to revocation "requested" by the proprietor of a European patent (in particular, **T 186/84**, OJ EPO 1986, 79 and **T 237/86**, OJ EPO 1988, 261), stating that "if a patent proprietor requests that his patent be revoked, the patent is to be revoked on the basis of that request; there is no public interest in maintaining a patent against the patent proprietor's will" (cf. Reasons, point 5).

Regarding the significance of such a request, Mechanical Board of Appeal 3.2.1 stated in its Decision **T 393/87** of 2 October 1989 that a European patent, once granted in the European procedure, in fact no longer exists; that, from the moment of grant, national patents ... have already come into being and it is therefore the national Offices of the designated States and not the European Patent Office which are responsible for declarations withdrawing them; that the declaration made to the European Patent Office withdrawing the patent has no legal basis and is accordingly without legal effect" (cf. Reasons, point 2.1), so that "the ques-

recours Chimie 3.3.1 avait également décidé qu'une opposition est conforme à la règle 55 c) CBE même si elle ne traite pas toutes les caractéristiques de la revendication attaquée. Au point 4.4 des motifs de la décision, il a été constaté en résumé qu'une opposition qui est dirigée contre la prétendue absence d'activité inventive d'une invention de combinaison est en règle générale irrecevable si elle s'en tient à l'appréciation d'une caractéristique isolée; pour être recevable, elle devrait analyser l'ensemble de l'invention ou au moins **l'essentiel** de son contenu, de manière à mettre en évidence par l'indication des faits sur lesquels elle s'appuie les éléments sur la base desquels le titulaire du brevet et l'instance chargée d'examiner l'opposition sont mis en mesure de porter une appréciation définitive sur les motifs d'opposition avancés, sans avoir à effectuer leurs propres recherches.

S'agissant de la recevabilité d'une opposition s'appuyant uniquement sur un document publié ultérieurement, la chambre de recours Chimie 3.3.1 a décidé, le 22 juin 1989, dans l'affaire **T 185/88**, qu'un exposé des motifs d'opposition remplit les conditions de forme, lorsque l'unique antériorité citée (fascicule de brevet allemand) pour prouver l'absence d'activité inventive est publiée **après** la date de dépôt ou de priorité, mais comporte une référence à la publication effectuée **avant** la date de dépôt ou la date de priorité (deutsche Offenlegungsschrift) (cf. point 2 des motifs de la décision).

4. Requêtes du titulaire du brevet européen

Par la décision **T 459/88** en date du 13 février 1989, la chambre de recours Chimie 3.3.1 a confirmé la jurisprudence antérieure des chambres de recours relative à la révocation "requis" par le titulaire du brevet européen (en particulier, **T 186/84**, JO OEB 1986, 79 et **T 237/86**, JO OEB 1988, 261), en précisant que "si le titulaire du brevet demande la révocation de son brevet, celui-ci doit être révoqué sur la base de cette requête; il n'est pas dans l'intérêt du public qu'un brevet soit maintenu contre la volonté de son titulaire" (cf. point 5 des motifs de la décision).

En ce qui concerne la portée d'une telle requête, la chambre de recours Mécanique 3.2.1 a constaté dans sa décision **T 393/87** en date du 2 octobre 1989 que "le brevet européen une fois délivré ne fait plus du tout partie de la procédure européenne; qu'en effet, à compter de la délivrance, des brevets nationaux ont déjà pris naissance, et que ce sont les offices nationaux de brevets et non l'Office européen des brevets qui sont compétents pour en déclarer le retrait; que la déclaration de retrait du brevet faite à l'Office européen des brevets n'a aucun fondement juridique et ne produit par conséquent aucun effet juridique" (cf. point 2.1 des motifs

Nr. 2.1 der Entscheidungsgründe). Auf die Frage, ob sie "ex nunc" - wie ausdrücklich beantragt - oder "ex tunc" wirken soll, braucht überhaupt nicht mehr eingegangen zu werden (vgl. Nr. 2.2 der Entscheidungsgründe).

Die Beschwerdekammer Chemie 3.3.2 hat in der Entscheidung **T 301/87** vom 16. Februar 1989 ihre Rechtsprechung zu vom Patentinhaber beantragten Änderungen im Hinblick auf die Befugnisse der angerufenen Organe weiterentwickelt. Sie hatte in ihrer früheren Entscheidung **T 227/88** (wird im ABl. EPA 7/90 veröffentlicht) zwischen den Befugnissen nach Artikel 102 (1) und (2) EPÜ und denen nach Artikel 102 (3) EPÜ unterschieden. Unter Nr. 3 der Entscheidungsgründe hatte sie dazu folgendes festgestellt: "Wenn in dem Umfang, in dem gegen das Patent Einspruch eingelegt wird, sachliche Änderungen an dem Patent vorgenommen werden, so sind beide Instanzen befugt, auf die daraus entstehenden Gründen und Fragen einzugehen, auch wenn diese von einem Einsprechenden nicht nach Regel 55 c) EPÜ konkret vorgebracht worden sind." In der Sache **T 301/87** vertrat die Kammer die Auffassung, daß in dieser früheren Entscheidung "nicht gesagt worden ist, daß eine der Instanzen befugt sei, sich mit Gründe und Streitfragen zu befassen, die sich nicht aus den vorgenommenen Änderungen ergeben und die auch nicht vom Einsprechenden vorgebracht worden sind. Die Frage, ob ein Einsprechender z. B. nach Artikel 84 EPÜ Einwendungen erheben kann, die sich nicht aus den Änderungen ergeben, stand in diesem Falle eindeutig nicht zur Diskussion" (s. Nr. 3.7 der Entscheidungsgründe). Die Kammer stellte folgenden Grundsatz auf: "Wenn ein Patent im Einspruchsverfahren geändert wird, so erfordert Artikel 102 (3) EPÜ, daß geprüft wird, ob durch diese Änderungen gegen eines der Erfordernisse des Übereinkommens einschließlich der des Artikels 84 EPÜ verstoßen wird. Nach Artikel 102 (3) EPÜ ist es nicht zulässig, Einwände aufgrund von Artikel 84 EPÜ zu erheben, wenn diese nicht durch die Änderungen bedingt sind" (vgl. Nr. 3.7 der Entscheidungsgründe).

5. Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang - abschließende Verfahrensphase

Mit der Entscheidung **G 1/88** vom 27. Januar 1989 entschied die Große Beschwerdekammer, daß die Beschwerde eines Einsprechenden nicht deswegen unzulässig ist, weil dieser es nach Erhalt der Aufforderung nach Regel 58 (4) EPÜ unterlassen hat, zu der Fassung, in der das Patent aufrechterhalten werden sollte, fristgerecht Stellung zu nehmen. Diese Grundsatzentscheidung ist bereits in dem Bericht über die Rechtsprechung der Beschwerdekammern im Jahr 1988 erörtert worden (s. Teil IV, C-5, S. 35). In der Zwischenzeit sind die Richtlinien für die Prüfung entsprechend angepaßt worden (s. D-VI, 6.2.2).

Die Beschwerdekammer Chemie 3.3.1 erließ am 7. Juli 1989 in der Sache

tion as to whether it should take effect ex nunc - as expressly requested - or ex tunc no longer has to be taken up at all" (cf. Reasons, point 2.2).

In its Decision **T 301/87** dated 16 February 1989, Chemical Board 3.3.2 also clarified its case law with regard to the powers conferred on the bodies to which the matter was referred in cases where amendments were requested by the patent proprietor. In its earlier Decision **T 227/88** (scheduled for publication in the OJ EPO 7/90), the Board distinguished the powers under Article 102(1) and (2) EPC from those under Article 102(3) EPC, and also stated in paragraph 3 of the Reasons: "When substantive amendments are made to a patent within the extent to which the patent is opposed, both instances have the power to deal with grounds and issues arising from those amendments even though not specifically raised by an opponent pursuant to Rule 55(c) EPC". In case **T 301/87** the Board held in this earlier decision that "it was not suggested that either instance had the power to deal with grounds or issues which did not arise from the amendments made and had not been raised by an opponent; clearly the question whether an opponent could raise objections, under Article 84 EPC for example, which did not arise from the amendments made, was not in issue in that case" (see Reasons, point 3.7). It established the principle that "when amendments are made to a patent during an opposition, Article 102(3) EPC requires consideration as to whether the amendments introduce any contravention of any requirement of the Convention, including Article 84 EPC; Article 102(3) EPC does not allow objections to be based upon Article 84 EPC, if such objections do not arise out of the amendments made" (cf. Reasons, point 3.7).

5. Maintenance of the patent in amended form - Final phase

By Decision **G 1/88** dated 27 January 1989, the Enlarged Board of Appeal ruled that the fact of an opponent's having failed, within the time limit allowed, to make any observations on the text in which is intended to maintain the European patent after being invited to do so under Rule 58(4) EPC does not render his appeal inadmissible. This landmark decision has already been explained in the report on Board of Appeal case law in 1988 (cf. Section IV, C-5, p. 35). The Guidelines for Examination have in the meantime been amended accordingly (cf. D-VI, 6.2.2).

On 7 July 1989, Chemical Board of Appeal 3.3.1 gave a decision on case

de la décision), de sorte qu'il n'y a absolument pas lieu d'examiner si cette déclaration doit produire un effet "ex nunc" - comme cela est expressément demandé - ou "ex tunc" (cf. point 2.2 des motifs de la décision).

La chambre Chimie 3.3.2 a, d'autre part, dans la décision **T 301/87** en date du 16 février 1989, précisé sa jurisprudence en cas de modifications requises par le titulaire au regard des pouvoirs conférés aux organes saisis. Dans sa décision antérieure **T 227/88** (publication prévue au JO OEB 7/90), la chambre a opéré une distinction entre les pouvoirs prévus par l'article 102(1) et (2) CBE et ceux visés à l'article 102(3) CBE, et a indiqué au point 3 des motifs: "lorsque des modifications de fond sont apportées à un brevet dans la mesure dans laquelle le brevet est mis en cause par l'opposition, les deux instances ont le pouvoir de statuer sur les motifs et les questions découlant de ces modifications sans que ceux-ci aient été spécifiquement invoqués par un opposant au titre de la règle 55 c) CBE". Dans l'affaire **T 301/87**, la chambre a précisé que dans cette décision antérieure précitée "rien ne laissait entendre que l'une ou l'autre de ces instances avait le pouvoir de statuer sur les motifs ou les questions qui ne découlaient pas des modifications apportées et qui n'avaient pas été soulevés par un opposant; en clair, la question de savoir si un opposant pouvait soulever des objections, au titre de l'article 84 CBE par exemple, qui ne découlaient pas des modifications apportées, ne se posait pas en l'espèce" (cf. point 3.7 des motifs). Elle a posé le principe que "lorsque des modifications sont apportées à un brevet au cours de la procédure d'opposition, l'article 102(3) exige que l'on examine si les modifications ne dérogent pas aux dispositions de la Convention, y compris à l'article 84 CBE; l'article 102(3) CBE ne permet pas que des objections se fondent sur l'article 84 CBE, si elles ne découlent pas des modifications apportées" (cf. point 3.7 des motifs).

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

Par la décision **G 1/88** en date du 27 janvier 1989, la Grande Chambre de recours a décidé que le recours formé par un opposant ne peut être jugé irrecevable au motif que celui-ci, après avoir reçu l'invitation prévue à la règle 58(4) CBE, a négligé de présenter dans le délai prescrit ses observations sur le texte dans lequel il est envisagé de maintenir le brevet européen. Cette décision - d'importance fondamentale - a déjà été exposée dans le rapport de jurisprudence 1988 des chambres de recours (voir Partie IV, C-5, p. 35). Dans l'intervalle, les directives relatives à l'examen ont été modifiées en conséquence (voir D-VI, 6.2.2).

La chambre de recours Chimie 3.3.1 a rendu le 7 juillet 1989, dans l'affaire

T 26/88 eine Entscheidung, in der sie sich zu den Rechtsfolgen äußerte, die eintreten, wenn der Patentinhaber in der abschließenden Phase der Aufrechterhaltung des europäischen Patents in geänderter Umfang die Druckkostengebühr und die Kosten für die Übersetzung der Patentansprüche nicht entrichtet. Die Kammer vertrat dazu folgende Auffassung: "Wird die Frist zur Erfüllung der Erfordernisse des Artikels 102 (4) und (5) EPÜ nicht eingehalten, so wird das Patent nach Ablauf dieser Frist automatisch von Rechts wegen widerrufen: Um den Widerruf zu bewirken, bedarf es keiner Entscheidung. Ein nach Ablauf dieser Frist ergangenes Schriftstück, das den Widerruf des Patents erklärt, ist in diesem Zusammenhang nicht als Entscheidung im Sinne des Artikels 106 (1) EPÜ anzusehen, sondern als eine Mitteilung über den bereits eingetretenen Widerruf des Patents. Dieses Schriftstück ist deshalb nicht beschwerdefähig. Der Beteiligte muß zuerst eine Entscheidung nach Regel 69 (2) EPÜ beantragen. Diese Auslegung wurde auch der von derselben Beschwerdekammer getroffenen Entscheidung **T 522/88** vom 19. Dezember 1989 zugrunde gelegt.

D. Beschwerdeverfahren

1. Beschwerdeberechtigte und Verfahrensbeteiligte

Im Rahmen des Einspruchsbeschwerdeverfahrens stellte sich in der Sache **T 73/88** die Frage, ob einer der Einsprechenden (nachstehend Einsprechender 1), der am Einspruchsverfahren in erster Instanz beteiligt war, auch am Einspruchsverfahren in zweiter Instanz beteiligt ist, obwohl die Beschwerde von einem anderen Einsprechenden (nachstehend Einsprechender 2) eingeleitet worden ist. Mit Entscheidung vom 7. November 1989 stellte die Beschwerdekammer Chemie 3.3.1 zunächst fest, daß Artikel 99 (4) EPÜ folgendes vorsieht: "Am Einspruchsverfahren sind neben dem Patentinhaber die Einsprechenden beteiligt." Daher gibt es nur ein Einspruchsverfahren", auch wenn es sich um mehrere Einsprechende handelt. Entsprechend gibt es gemäß Artikel 107 EPÜ auch nur ein Beschwerdeverfahren (vgl. Nr. 1.2 der Entscheidungsgründe). Weiterhin vertrat die Kammer die Auffassung, daß gemäß Artikel 107 Satz 2 EPÜ die übrigen am Einspruchsverfahren Beteiligten am Beschwerdeverfahren beteiligt sind. Der Einsprechende 1 brauchte daher keine Beschwerdegebühr zu entrichten, da das Beschwerdeverfahren bereits eingeleitet und der Einsprechende 1 an diesem Verfahren beteiligt war. Er hatte eine Gebühr für ein Recht entrichtet, das er von Rechts wegen bereits besaß, nämlich die Beteiligung am Beschwerdeverfahren (vgl. Nr. 1.2 der Entscheidungsgründe).

Nach Auffassung der Kammer deutet im EPÜ nichts darauf hin, daß nicht alle Beteiligten am Beschwerdeverfahren dieselben Rechte und dieselbe Stellung haben, und zwar unabhängig davon, wie sie Beteiligte wurden (ob durch Einlegen einer Beschwerde nach Arti-

T 26/88 interpreting the legal effect produced where the proprietor of a European patent fails to pay the printing fee and to file translations of the claims in the final phase of the procedure for maintenance of the European patent in amended form. The Board held that "if the time limit for carrying out the requirements of Article 102(4)(5) EPC is not observed, the patent is automatically revoked by operation of law immediately upon expiry of such time limit: no decision is required to cause revocation to occur; a document issued after expiry of such a time limit and stating that the patent is revoked should not in its context be interpreted as a decision within the meaning of Article 106(1) EPC, but as a notification of the revocation of the patent which has already occurred; no appeal therefore lies from such a document; the party has first to request a decision under Rule 69(2) EPC. This interpretation was also accepted in Decision **T 522/88** dated 19 December 1989 given by the same Board of Appeal.

D. Appeals

1. Persons entitled to appeal and to be parties to appeal proceedings

Within the context of the opposition appeal procedure, the question put in case **T 73/88** was whether one of the opponents (referred to below as "opponent 1") who was a party to the opposition proceedings in the first instance was also a party to the opposition proceedings in the second instance in a case where the appeal had been brought by another opponent (referred to below as "opponent 2"). By decision dated 7 November 1989, Chemical Board of Appeal 3.3.1 first of all stated that it is to be noted that under Article 99(4) EPC, "Opponents shall be parties to the opposition proceedings as well as the Proprietor"; it therefore seems that there is only one "opposition proceedings" even when there are several Opponents; and similarly, there is therefore only one appeal proceedings, as envisaged in Article 107 EPC (cf. Reasons, point 1.2). The Board then held that according to Article 107 EPC, second sentence, any other parties to the opposition proceedings "shall be parties to the appeal proceedings as of right; it was therefore unnecessary for Opponent 1 to pay an appeal fee ..., because the appeal proceedings were already in existence ... and Opponent 1 was already a party to such proceedings; he paid a fee for a right which he already possessed by operation of law, namely, to be a party to the appeal proceedings (cf. Reasons, point 1.2).

In the Board's view, there is nothing in the EPC which suggests that each party to appeal proceedings does not have equal rights and status with the other parties, however he has become a party (i.e. whether by filing an appeal under Article 108 EPC, or by operation of law

T 26/88, une décision interprétant l'effet juridique produit en cas de défaut de paiement de la taxe d'impression et de la production des traductions des revendications par le titulaire du brevet européen dans la phase finale de la procédure de maintien du brevet européen sous une forme modifiée. La chambre a estimé que "si le délai fixé pour répondre aux conditions posées à l'article 102(4) et (5) CBE n'est pas observé, le brevet est automatiquement révoqué, dès que ce délai arrive à expiration: aucune décision n'est requise pour que la révocation intervienne; un document produit par l'OEB après l'expiration du délai en cause et indiquant que le brevet est révoqué ne devrait pas être considéré dans ce contexte comme une décision au sens de l'article 106(1) CBE, mais comme une notification de la révocation du brevet qui est déjà intervenue; en conséquence, aucun recours ne peut être formé sur la base d'un tel document; la partie concernée doit tout d'abord requérir une décision au titre de la règle 69(2) CBE". Cette interprétation a également été confirmée dans la décision **T 522/88** en date du 19 décembre 1989 rendue par la même chambre de recours.

D. Procédure de recours

1. Personnes admises à former le recours et à être parties à la procédure

Dans le cadre de la procédure de recours en opposition, la question s'est posée, dans l'affaire **T 73/88**, de savoir si un des opposants (ci-après opposant 1), partie à la procédure d'opposition en première instance, était partie à la procédure d'opposition en deuxième instance, alors que le recours avait été formé par un autre opposant (ci-après opposant 2). Par décision en date du 7 novembre 1989, la chambre de recours Chimie 3.3.1 a tout d'abord constaté qu'il convenait de noter qu'en vertu de l'article 99(4) CBE, "les tiers qui ont fait opposition sont parties, avec le titulaire du brevet, à la procédure d'opposition; il semble par conséquent qu'il n'y ait qu'une seule "procédure d'opposition", même lorsque les opposants sont plusieurs; et par analogie, il n'y a donc qu'une seule procédure de recours, comme prévu à l'article 107 CBE" (cf. point 1.2 des motifs de la décision). Puis la chambre a estimé que conformément à l'article 107 CBE, deuxième phrase, les autres parties à la procédure d'opposition "sont de droit parties à la procédure de recours"; l'opposant 1 n'avait donc pas de taxe de recours à acquitter ..., du fait que la procédure de recours était déjà engagée ... et qu'il était déjà partie à cette procédure. Il a acquitté une taxe pour un droit qu'il possédait déjà, à savoir celui d'être partie à la procédure de recours (cf. point 1.2 des motifs de la décision).

De l'avis de la chambre, aucune disposition de la CBE ne suggère que toutes les parties à une procédure de recours n'ont pas les mêmes droits et le même statut, quelle que soit la façon dont elles sont devenues parties à cette procédure (c'est-à-dire soit en formant

kel 108 EPÜ oder von Rechts wegen aufgrund von Artikel 107 EPÜ). Zudem entsprechen die Gleichberechtigung und die Gleichstellung aller Verfahrensbeteiligten den in den Vertragsstaaten im allgemeinen anerkannten Grundsätzen des Verfahrensrechts (Art. 125 EPÜ; s. auch Entscheidung G 1/86, ABI. EPA 1987, 447). Somit hat jeder Beteiligte gemäß dem Grundsatz der Gleichbehandlung aller Beteiligten am Beschwerdeverfahren beispielsweise das Recht auf rechtliches Gehör, das Recht auf Beantragung einer mündlichen Verhandlung und das Recht auf weitere Beteiligung am Beschwerdeverfahren, auch wenn ein anderer Beteiligter (z. B. derjenige, der die Beschwerde eingelegt hat) die Beschwerde zurückzieht (vgl. Nr. 1.2 der Entscheidungsgründe).

2. Zulässigkeit

In der Sache **T 85/88** hatte der Beschwerdeführer (Einsprechende) fristgerecht eine Beschwerdeschrift eingereicht. Der nach Regel 64 b) EPÜ erforderliche Antrag mit der Angabe, in welchem Umfang die angefochtene Entscheidung geändert oder aufgehoben werden soll, wurde erst nach Ablauf der Beschwerdefrist gestellt. Die Beschwerdekammer Chemie 3.3.1 stellte in ihrer Entscheidung vom 31. August 1989 zunächst fest, daß die Beschwerdeschrift in diesem Fall nicht den Anforderungen der Regel 64 EPÜ genügte. Sie schloß jedoch nicht aus, daß durch sachgerechte Auslegung der Beschwerdeschrift unter Umständen aus dem objektiven Erklärungswert das gemäß Regel 64 b) EPÜ Erforderliche entnehmbar ist. Bei dem zur Entscheidung stehenden Fall hatte der Beschwerdeführer (Einsprechende) nach Zustellung der Mitteilung gemäß Regel 58 (4) EPÜ klargestellt, daß er auch mit Bezug auf die vorgesehene eingeschränkte Fassung beantragt, daß das Patent im ursprünglichen (in der Einspruchschrift) beantragten Umfang widerrufen wird; wenn nun der Beschwerdeführer gegen die ablehnende Entscheidung der Einspruchsabteilung ohne förmliche Antragstellung und ohne Angaben zum Umfang seines Begehrens Beschwerde erhebt, so ist dies nach Auffassung der Kammer so auszulegen, daß an dem zuletzt gestellten Antrag unverändert festgehalten wird (vgl. Nr. 1 der Entscheidungsgründe).

Mit der Frage der Zulässigkeit der Beschwerde hatte sich auch die Beschwerdekammer Chemie 3.3.1 in der Entscheidung **T 459/88** vom 13. Februar 1989 zu befassen. Die Beschwerdekammer hatte zu prüfen, ob eine schriftliche Begründung im Sinne von Artikel 108 Satz 3 EPÜ vorliegt, wenn diese sich ausschließlich darauf stützt, daß der Patentinhaber nach Einlegung der Beschwerde selbst den Antrag auf Widerruf des Patents gestellt hat. Die Kammer ordnete den vorliegenden Sachverhalt den Fällen zu, in denen sich die Sachlage nach Ergehen der erstinstanzlichen Entscheidung ändert. Die Änderung bestand darin, daß die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) den Widerruf ihres Patents beantragte, nachdem Beschwerde eingelegt worden

under Article 107 EPC); furthermore, the equal rights and status of all parties to a proceedings is in accordance with the principles of procedural law generally recognised in the Contracting States (Articles 125 EPC, and see Decision G 1/86, OJ EPO 1987, 447); thus, it is in accordance with the principle of equal and fair treatment of all parties to an appeal proceedings that each party has, for example, the right to a fair hearing, the right to request oral proceedings, and the right to continue to be a party in the appeal proceedings, even if another party (for example the party who actually filed the appeal) withdraws his appeal (cf. Reasons, point 1.2).

2. Admissibility

In case **T 85/88** the appellants (opponents) filed notice of appeal in due time. The statement from the appellant identifying the impugned decision and the extent of amendment or cancellation requested, required under Rule 64(b) EPC, was not submitted until after the time limit for the appeal had expired. In its Decision of 31 August 1989, Chemical Board of Appeal 3.3.1 found first that the notice of appeal in this case did not satisfy the requirements of Rule 64 EPC; this did not, however, rule out the possibility of the information required under Rule 64(b) EPC being inferred through proper interpretation of the notice of appeal, if need be on the basis of the objective suitability of the declaration. In the case for decision the appellants (opponents) had, after receiving the communication under Rule 58(4) EPC, explained that with respect to the proposed restricted text too they were requesting revocation of the patent as originally applied for (in the notice of opposition); if the appellants now filed an appeal against the Opposition Division's adverse decision without making a formal request and without giving details of the extent of their wishes, in the Board's view that was to be interpreted as meaning that the last request made was maintained unchanged (cf. Reasons, point 1).

In Decision **T 459/88** of 13 February 1989, Chemical Board of Appeal 3.3.1 also had to deal with the question of the admissibility of an appeal. The Board had to examine whether a communication from the patent proprietor himself requesting revocation of the patent after an appeal had been filed was enough to be deemed to constitute a written statement in accordance with Article 108, third sentence, EPC. The Board saw this as belonging to the category of those cases in which the situation changes after the decision of the department of first instance has been given. The change in this case was that the respondents (patent proprietors) asked for their patent to be revoked after an appeal had been filed. In the earlier case T 186/84 (OJ EPO

un recours en application de l'article 108 CBE, soit par application du droit en vertu de l'article 107 CBE); en outre, l'égalité de droits et de statut reconnue à toutes les parties à une procédure est conforme aux principes du droit de procédure généralement reconnus dans les Etats contractants (voir article 125 CBE et décision G 1/86, JO OEB 1987, 447); ainsi, c'est en conformité avec le principe d'équité et d'égalité de traitement de toutes les parties à une procédure de recours que chaque partie a, par exemple, le droit d'être entendue de manière équitable, le droit de requérir une procédure orale, le droit de continuer à être partie à une procédure de recours, même si une autre partie (par exemple celle qui a effectivement formé le recours) retire son recours (cf. point 1.2 des motifs).

2. Recevabilité

Dans l'affaire **T 85/88**, le requérant (opposant) a déposé un acte de recours dans les délais. La requête prévue à la règle 64 b) CBE indiquant la mesure dans laquelle la décision attaquée doit être modifiée ou révoquée, n'a été déposée par le requérant qu'après l'expiration du délai de recours. Dans sa décision en date du 31 août 1989, la chambre de recours Chimie 3.3.1 constate tout d'abord qu'en l'espèce, l'acte de recours ne remplit pas les conditions posées par la règle 64 CBE; ceci n'exclut pas toutefois que par une analyse pertinente du contenu objectif de l'acte de recours, on puisse trouver le cas échéant les éléments qui permettent de satisfaire à la règle 64 b) CBE. Dans le cas soumis à la chambre de recours, le requérant (opposant) avait précisé, après signification de la notification visée à la règle 58(4) CBE, que, comme il était prévu de limiter le texte du brevet, il demandait la révocation du brevet telle qu'il l'avait demandé à l'origine (dans l'acte d'opposition); si maintenant, le requérant forme un recours contre la décision de la division d'opposition sans présenter de requête officielle et sans indiquer l'étendue de ses prétentions, on peut en conclure, de l'avis de la chambre, que la requête présentée en dernier lieu est maintenue sans modification (cf. point 1 des motifs de la décision).

Dans la décision **T 459/88** en date du 13 février 1989, la chambre de recours Chimie 3.3.1 a dû également traiter la question de la recevabilité d'un recours. La chambre de recours devait examiner si le mémoire exposant les motifs du recours est conforme aux prescriptions de l'article 108, troisième phrase CBE lorsqu'il indique exclusivement le fait que le titulaire du brevet, après avoir formé le recours, a requis la révocation du brevet. La chambre a estimé que la présente affaire faisait partie des cas dans lesquels les faits se trouvent modifiés après que la première instance a rendu sa décision. La modification réside en ce que la requérante (titulaire du brevet) a demandé la révocation de son brevet après avoir formé un recours. Dans l'affaire antérieure T 186/84

war. In der früheren Sache T 186/84 (ABI. EPA 1986, 79) hatte 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) hatte 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 Einsprechender beide 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). Im Hinblick auf die oben genannten Entscheidungen kam die Kammer zu dem Ergebnis, daß im vorliegenden Fall für sie ein rechtsgültiger Grund dafür vorlag, nach Artikel 111(1) EPÜ die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung zu beschließen. 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 (vgl. Nr. 4 der Entscheidungsgründe).

Welche inhaltlichen Anforderungen Artikel 108 Satz 3 EPÜ an die schriftliche Begründung einer Beschwerde stellt, war auch Gegenstand der Entscheidung der Beschwerdekammer Mechanik 3.2.2 T 145/88 vom 27. Oktober 1989. Im Anschluß an die Entscheidungen J 22/86 (ABI. EPA 1987, 280) und T 220/83 (ABI. EPA 1987, 482) stellte die Kammer fest, daß nach gefestigter Rechtsprechung der Beschwerdekammern in der Beschwerdebegründung darzulegen ist, aus welchen rechtlichen und tatsächlichen Gründen die angefochtene Entscheidung aufgehoben werden soll. Ob das eingereichte Schriftstück den Anforderungen des Artikels 108 Satz 3 EPÜ entspricht, hängt demnach von dessen Inhalt ab und nicht von dessen Überschrift oder Form (vgl. Nr. 1 der Entscheidungsgründe).

Die Voraussetzungen des Artikels 108 Satz 3 EPÜ waren auch Gegenstand der Entscheidung T 432/88 vom 15. Juni 1989. Die Beschwerdekammer Elektrotechnik 3.5.1 schloß sich darin ebenfalls der Auffassung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 in den früheren Entscheidungen T 220/83 (ABI. EPA 1986, 249) und T 213/85 (ABI. EPA 1987, 483) an und stellte fest, daß die Beschwerdebegründung rechtliche und tatsächliche Gründe enthalten muß. Nicht ausreichend sei deshalb, wenn der Beschwerdeführer lediglich auf den Vortrag des Beschwerdegegners Bezug nimmt und behauptet, daß die Entscheidung der ersten Instanz

1986, 79), the Board of Appeal had decided that a request from the patent proprietors for their patent to be revoked, made in the course of the appeal stage of the opposition, was equivalent to their withdrawing their approval-necessary for the purposes of Article 113(2) EPC - of the text of the patent as granted, and that the patent had to be revoked on this basis without any examination of the substantive grounds for opposition. In case T 237/86 (OJ EPO 1988, 261), the Board of Appeal ruled that it may exercise its power under Article 111(1) EPC and decide to revoke the patent if during the appeal stage of an opposition it is made clear to it that the patent proprietors and the opponents are agreed that the patent should be revoked (e.g. through an express request from the patent proprietors that their patent be revoked, or through some other wording having the same effect). In the light of the aforementioned Decisions, the Board concludes that in the present case there are legally valid grounds for it to decide to set aside the contested decision in accordance with Article 111(1) EPC. For if in proceedings before the EPO the patent proprietors themselves request that their patent be revoked, there can scarcely be a more valid reason for revocation, since there can be no public interest in maintaining a patent against the patent proprietor's will (cf. Reasons, point 5).

What the written statement setting out the grounds of appeal is required to contain in order to comply with Article 108, third sentence, EPC was also the subject of Decision T 145/88 of 27 October 1989 given by Mechanical Board of Appeal 3.2.2. Following Decisions J 22/86 (OJ EPO 1987, 280) and T 220/83 (OJ EPO 1987, 482), the Board stated that it was established Board of Appeal case law that grounds of appeal should state the legal and factual reasons why the decision under appeal should be set aside. Whether a document complies with the requirements of Article 108, third sentence, EPC therefore depends on its substance and not upon its heading or form (cf. Reasons, point 1).

The requirements of Article 108, third sentence, EPC were also the subject of Decision T 432/88 of 15 June 1989, in which Electrical Board of Appeal 3.5.1 also followed the line taken by Technical Board of Appeal 3.3.1 in its earlier Decisions T 220/83 and T 213/85 (OJ EPO 1986, 249, and 1987, 483, respectively) and stated that the grounds for appeal must contain legal and factual reasons. It is therefore not sufficient for the appellant just to refer to the respondent's submissions and merely assert that the decision of the department of first instance is incorrect. This is just what the grounds for appeal are designed to prevent; especially in a case

(JO OEB 1986, 79) la chambre de recours avait décidé que la requête présentée au cours de la procédure de recours après opposition par le titulaire d'un brevet en vue de la révocation de son brevet équivalait au retrait de l'accord que celui-ci avait donné aux fins de l'article 113(2) CBE sur le texte dans lequel le brevet devait être délivré, et que le brevet devait être révoqué sur cette base, sans examen au fond des motifs d'opposition. Dans l'affaire T 237/86 (JO OEB 1988, 261) la chambre de recours a décidé qu'elle pouvait faire usage des pouvoirs que lui confère l'article 111(1) CBE et décider la révocation du brevet, lorsque au cours de la procédure de recours sur opposition, elle est informée que le titulaire du brevet et l'opposant souhaitent la révocation du brevet (par exemple, lorsque le titulaire du brevet a expressément demandé la révocation de son brevet ou lorsqu'il a employé une autre formulation à cet effet). Tenant compte de la décision précitée, la chambre conclut qu'en l'espèce, elle dispose d'un motif valable pour pouvoir décider, en application de l'article 111(1) CBE, l'annulation de la décision attaquée. Si en effet, au cours de la procédure devant l'OEB, le titulaire du brevet demande lui-même la révocation de son brevet, il ne saurait guère y avoir de raison plus valable pour une révocation, étant donné que le public n'a aucun intérêt à ce qu'un brevet soit maintenu contre la volonté de son titulaire (cf. point 4 des motifs de la décision).

Les conditions posées à l'article 108, troisième phrase CBE quant au contenu du mémoire exposant les motifs du recours faisait également l'objet de la décision T 145/88 en date du 27 octobre 1989 de la chambre de recours Mécanique 3.2.2. A la suite des décisions J 22/86 (JO OEB 1987, 280) et T 220/83 (JO OEB 1987, 482), la chambre constate que, selon une jurisprudence bien établie des chambres de recours, il convient de présenter dans le mémoire exposant les motifs du recours les motifs tant au plan juridique qu'en ce qui concerne les faits pour lesquels la décision attaquée doit être annulée. La réponse à la question de savoir si le document produit satisfait aux exigences de l'article 108, troisième phrase CBE dépend par conséquent du contenu de ce document et non de son en-tête ou de sa forme (cf. point 1 des motifs de la décision).

Les exigences fixées à l'article 108, troisième phrase CBE faisaient également l'objet de la décision T 432/88 en date du 15 juin 1989 de la chambre de recours Electricité 3.5.1; se ralliant à la position prise par la chambre de recours technique 3.3.1 dans les décisions T 220/83 (JO OEB 1986, 249) et T 213/85 (JO OEB 1987, 483), la chambre a constaté que le mémoire exposant les motifs du recours doit être motivé tant sur le plan juridique qu'en ce qui concerne les faits; il ne suffit donc pas que le requérant se réfère uniquement aux arguments présentés par l'intimé et se contente d'indiquer que la décision de la première instance était erronée;

unrichtig war. Dies eben sollte durch die Beschwerdebegründung verhindert werden. Gerade dann, wenn das Vordringen der Beteiligten im Einspruchsverfahren sehr umfangreich ist, obliegt es dem Beschwerdeführer, die maßgeblichen tatsächlichen und rechtlichen Gesichtspunkte, auf die er seine Beschwerde stützt, darzulegen; andernfalls wüßte der Beschwerdegegner nicht, wie er seinen Sachvortrag vorbereiten soll, und die Kammer könne das Beschwerdeverfahren nicht rationell durchführen (vgl. Nr.3 der Entscheidungsgründe).

3. Abhilfe

Die Beschwerdekammer Mechanik 3.2.1 stellte in der Entscheidung **T 139/87** vom 9. Januar 1989 zur Frage der Abhilfe folgende Grundsätze fest:

Eine Beschwerde muß als begründet angesehen werden, wenn die vom Anmelder (Beschwerdeführer) eingereichten Änderungen die Einwände, auf die sich die Entscheidung stützt, eindeutig gegenstandslos machen. In diesem Fall muß das Organ, das die angefochtene Entscheidung getroffen hat, der Beschwerde abhelfen. Die Tatsache, daß noch andere, nicht ausgeräumte Einwände bestehen, die aber nicht Gegenstand der angefochtenen Entscheidung waren, schließt die Anwendung des Artikels 109 EPU nicht aus (vgl. Nr.4 der Entscheidungsgründe).

4. Mündliche Verhandlung

In der Entscheidung **T 320/88** vom 13. März 1989 hatte sich die Beschwerdekammer Chemie 3.3.1 mit dem Problem der Festsetzung des Termins der mündlichen Verhandlung zu befassen. Der Geschäftsstellenbeamte der Beschwerdekammer übersandte den Beteiligten jeweils ein Telefax, in dem er seine Absicht ankündigte, die Beteiligten zur mündlichen Verhandlung an dem im Telefax angegebenen Tag zu laden. Ferner wurde ihnen mitgeteilt, daß vom Einverständnis der Beteiligten mit dem anberaumten Termin ausgegangen werde, falls nicht innerhalb von zehn Tagen eine entsprechende Antwort eingehe. Sollten die Parteien an diesem Termin verhindert sein so könne das EPA einen Ersatztermin in Betracht ziehen, sofern das Amt innerhalb von zehn Tagen davon informiert werde. Diese Verfahrensweise entsprach den Nummern 1 a) und 1 b) der Mitteilung vom 21. April 1987 über mündliche Verhandlungen vor dem EPA (ABI. EPA 1987, 168).

Die Kammer führte dazu aus, daß der Termin im Einvernehmen mit den Beteiligten anberaumt werden muß. Wird jedoch zwischen der Geschäftsstelle und einem oder mehreren Beteiligten keine Einigung erzielt, so darf die Kammer unter Berücksichtigung der Interessen der Beteiligten und des EPA den Termin selbst festsetzen (vgl. Nr. 1 der Entscheidungsgründe).

Selbstverständlich wird die Beschwerdekammer in echten Härtefällen nicht darauf bestehen, daß eine mündliche Verhandlung an einem Termin stattfinden

where the submissions made during the opposition are voluminous it is essential for the appellant to set out the specific factual and/or legal reasons on which he is relying; otherwise, the respondent is at a loss to know how to prepare his case and the Board cannot direct the appeal proceedings in an efficient way (cf. Reasons, point 3).

3. Interlocutory revision

In Decision **T 139/87** of 9 January 1989, Mechanical Board of Appeal 3.2.1 established the following principles with regard to the question of interlocutory revision:

An appeal is to be considered well founded if the amendments submitted by the applicant (appellant) clearly meet the objections on which the decision relies; in this case the department whose decision is contested must allow the appeal; the fact that there are other objections which have not been removed but which were not the subject of the contested decision cannot preclude the application of Article 109 EPC (cf. Reasons, point 4).

4. Oral proceedings

In Decision **T 320/88** of 13 March 1989, Chemical Board of Appeal 3.3.1 had to deal with the problem of fixing a date for oral proceedings. The Registrar of the Board of Appeal sent a fax to the representatives of both parties stating the intention to summon the parties to oral proceedings on the date specified in the fax. They were also informed that unless the EPO received a reply within ten days it would be assumed that the proposed date was acceptable to the parties. Should the parties be prevented from attending on the date proposed, the EPO could consider an alternative date, provided it was so informed within ten days. The procedure was consistent with the provisions of paragraphs 1(a) and 1(b) of the Notice dated 21 April 1987 concerning oral proceedings before the EPO (OJ EPO 1987, 168).

The Board explained in this connection that the fixing of a date is a matter which is arranged by the Registrar in conjunction with the parties concerned; when a conflict arises between the Registrar and one or more parties, the Board itself may, however, decide the matter, taking account of the interests of the parties and those of the EPO (cf. Reasons, point 1).

Clearly in cases of genuine hardship the Boards of Appeal will not insist upon oral proceedings taking place on dates which cannot be accepted by the par-

c'est précisément ce que doit empêcher le mémoire exposant les motifs du recours; en particulier, lorsque les arguments présentés par les parties à la procédure d'opposition sont très nombreux, il appartient au requérant d'exposer les points de vue juridiques et factuels pertinents sur lesquels il fonde son recours; dans le cas contraire, l'intimé ne sait pas de quelle manière il doit préparer son argumentation et la chambre n'est pas en mesure de conduire rationnellement la procédure de recours (cf. point 3 des motifs de la décision).

3. Révision préjudicielle

S'agissant de la question de la révision préjudicielle, la chambre de recours Mécanique 3.2.1 a, dans sa décision **T 139/87** en date du 9 janvier 1989, arrêté les principes suivants: un recours doit être considéré comme motivé lorsque les modifications présentées par le demandeur (requérant) rendent à l'évidence caduques les objections sur lesquelles s'appuie la décision; dans ce cas, l'instance qui a pris la décision attaquée doit faire droit au recours; le fait qu'il subsiste d'autres objections qui n'ont pas encore été écartées mais qui ne faisaient pas l'objet de la décision attaquée, n'exclut pas l'application de l'article 109 CBE (cf. point 4 des motifs de la décision).

4. Procédure orale

Dans la décision **T 320/88** en date du 13 mars 1989, la chambre de recours Chimie 3.3.1 devait traiter du problème posé par la fixation de la date de la procédure orale. L'agent du greffe des chambres de recours avait adressé à chacune des parties une télécopie dans laquelle il annonçait qu'il envisageait de les inviter à une procédure orale à la date indiquée dans la télécopie. Il les informait en outre que, au cas où aucune réponse à cette télécopie ne serait donnée dans les 10 jours, les parties seraient réputées être d'accord avec la date fixée. Il était également indiqué que si les parties étaient empêchées à cette date, l'OEB pourrait proposer une autre date, à condition que l'Office en soit informé dans un délai de 10 jours. Cette façon de procéder était conforme au paragraphe 1 a) et 1 b) du Communiqué du 21 avril 1987 relatif à la tenue des procédures orales devant l'OEB (JO OEB 1987, 168).

La chambre a déclaré à ce propos que la fixation de la date est une affaire qui doit être réglée d'un commun accord par le greffe avec les parties; toutefois, lorsqu'un conflit surgit entre l'une et l'autre des parties ou plusieurs parties, la chambre peut statuer elle-même à ce sujet en tenant compte des intérêts des parties et de ceux de l'OEB. (cf. point 1 des motifs de la décision).

Bien entendu, dans des cas réellement difficiles, la chambre de recours n'insistera pas pour qu'une procédure orale ait lieu à une date qui ne peut être

det, der von den Beteiligten nicht akzeptiert werden kann. Falls ein Vertreter eines Beteiligten den Termin nicht wahrnehmen kann, besteht andererseits die Möglichkeit, einen anderen Vertreter zu bestellen. Hat der erstere Vertreter viel Zeit in die Vorbereitung des Falls investiert, so sollte das EPA dies natürlich berücksichtigen. Wenn allerdings innerhalb der vorgenannten zehn Tage von den Beteiligten keine triftigen Gründe für die Verhinderung vorgetragen werden, kann das EPA die Beteiligten zu dem ursprünglich vorgesehenen Termin laden (vgl. Nrn. 6 - 8 der Entscheidungsgründe).

5. Zurückverweisung an die erste Instanz

Wird im Verlauf des Einspruchsbeschwerdeverfahrens eine neue Entgegenhaltung eingereicht, so stellt sich die Frage, ob die Sache an die erste Instanz zurückverwiesen werden muß. Nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern, insbesondere den Entscheidungen T 258/84 (ABl. EPA 1987, 119) und T 273/84 (ABl. EPA 1986, 346), wird ein Dokument, das ein Einsprechender erstmals in der Beschwerdephase eines Einspruchsverfahrens anführt und das relevant genug ist, um zum Einspruchsverfahren zugelassen zu werden, normalerweise (in Ausübung der Befugnis der Kammer nach Artikel 111(1) EPÜ) an die erste Instanz zurückverwiesen, damit es von zwei Rechtsinstanzen geprüft werden kann und der Patentinhaber keinen Instanzverlust erleidet. In der Entscheidung **T 416/87** vom 29. Juni 1989 allerdings ordnete die Beschwerdekammer Chemie 3.3.1 die Zurückverweisung der Sache an die erste Instanz nicht an. Unter ausdrücklicher Bezugnahme auf die oben genannte frühere Rechtsprechung gelangte sie nämlich nach eingehender Prüfung der verspätet vorgebrachten Entgegenhaltung zu dem Schluß, daß der Aufrechterhaltung des Patents nichts entgegensteht. Da der Beschwerdeführer (Einsprechender) die verspätete Vorlage der Entgegenhaltung im Einspruchsverfahren zu vertreten hatte, beschloß die Kammer unter diesen Umständen, 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 der Beschwerdeführer (Einsprechender) eine Prüfungsinstanz. Dies wäre jedoch nur recht und billig, weil er die Entgegenhaltung verspätet in das Verfahren eingeführt hat. Im anderen Falle würden sich die Kosten für den Beschwerdegegner unnötig erhöhen, das Verfahren würde sich verzögern, und dem Beschwerdegegner entstünden dadurch Nachteile. Unter den gegebenen Umständen gingen nach Auffassung der Kammer die Interessen des Beschwerdegegners denen des Beschwerdeführers eindeutig vor (vgl. Nr. 9 der Entscheidungsgründe).

Auch die Beschwerdekammer Mechanik 3.2.1 hat in der Sache **T 274/88** vom 6. Juni 1989 die Auffassung vertreten,

ties; on the other hand, if a particular date is not convenient to a particular representative of a party, there is the possibility of appointing another representative; of course, if a particular representative has invested a lot of time in the preparation of the case, the EPO should take this into account; if within the required ten days no strong reasons have been given by the parties for their being prevented from attending, the EPO can summon them to appear on the date originally fixed (cf. Reasons, points 6-8).

5. Remittal to the department of first instance

The introduction of a new document during the appeal stage of an opposition raises the question of remittal of the matter to the department of first instance. According to Board of Appeal case law, in particular Decisions T 258/84 (OJ EPO 1987, 119) and T 273/84 (OJ EPO 1986, 346) it is 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. In Decision **T 416/87** of 29 June 1989, Chemical Board of Appeal 3.3.1 did not order the matter to be remitted to the department of first instance; referring expressly to the aforementioned previous case law, the Board, after duly considering the late-filed document, came to the conclusion that the maintenance of the patent was not prejudiced; since it was the appellant (the opponent) who was responsible for the late introduction of the document ... into the opposition proceedings, the Board decided in the circumstances of this case to exercise its discretion under Article 111(1) EPC by itself examining this document and deciding the opposition having regard to this document, rather than referring it back to the first instance for examination. If the Board followed this approach the appellant (the opponent) lost one instance of examination ..., but that was fair because he introduced the document late. The alternative course ... 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 outweighed those of the appellant (cf. Reasons, point 9).

In case **T 274/88** dated 6 June 1989, Mechanical Board of Appeal 3.2.1 likewise held that since the irregularity with

acceptée par les parties; par ailleurs, il est possible de désigner un autre mandataire au cas où le mandataire de l'une des parties ne peut être libre à la date fixée; dans ce cas, lorsque le mandataire concerné a consacré beaucoup de temps à l'étude de l'affaire, l'OEB devrait naturellement en tenir compte; si toutefois, dans le délai de 10 jours, aucun motif sérieux n'est avancé en ce qui concerne l'empêchement des parties, l'OEB peut les citer à la procédure orale à la date prévue initialement (cf. points 6 à 8 des motifs de la décision).

5. Renvoi à la première instance

L'introduction d'un nouveau document au cours de la procédure de recours sur opposition soulève la question du renvoi de l'affaire à la première instance. D'après la jurisprudence des chambres de recours, notamment les décisions T 258/84 (JO OEB 1987, 119) et T 273/84 (JO OEB 1986, 346), un document qui est cité par un opposant pour la première fois en instance de recours contre une décision de la division d'opposition et qui est suffisamment pertinent pour être admis dans la procédure d'opposition, devrait en règle générale être renvoyé à la première instance (la chambre exerçant le pouvoir d'appréciation que lui confère l'article 111(1) CBE), notamment afin de permettre que le nouveau document soit examiné à deux niveaux de juridiction et d'éviter ainsi au titulaire du brevet la perte d'une instance. Dans la décision **T 416/87** du 29 juin 1989, la chambre de recours Chimie 3.3.1 n'a pas ordonné le renvoi de l'affaire à la première instance; tout en se référant expressément à la jurisprudence antérieure précitée, la chambre, après avoir dûment considéré le document introduit en retard a conclu que cela ne préjuge en rien du maintien du brevet; étant donné que c'est le requérant (l'opposant) qui est responsable de l'introduction tardive du document ... dans la procédure d'opposition, la chambre a décidé en l'espèce de faire usage du pouvoir d'appréciation que lui confère l'article 111(1) CBE, en examinant elle-même ce document et en statuant sur l'opposition eu égard à ce document, plutôt que de le renvoyer à la première instance pour examen; si la chambre procède de cette manière, le requérant (l'opposant) perd le bénéfice d'une instance d'examen ..., mais ceci est équitable dans la mesure où il a présenté le document tardivement; l'autre solution ... augmenterait, sans que cela soit justifié, les coûts exposés par l'intimé, allongerait la durée de la procédure et ne serait pas équitable vis-à-vis de l'intimé; dans les circonstances de la présente espèce, la chambre estime que les intérêts de l'intimé l'emportent largement sur ceux du requérant. (cf. point 9 des motifs de la décision).

De même, dans l'affaire **T 274/88** en date du 6 juin 1989, la chambre de recours Mécanique 3.2.1 a estimé que,

daß die Sache normalerweise an die Vorinstanz zur Weiterbearbeitung zurückverwiesen worden wäre, da der Mangel in bezug auf Artikel 123 EPÜ beseitigt worden war. Die Kammer hat jedoch im vorliegenden Fall von einer Rückverweisung abgesehen und von der ihr aufgrund von Artikel 111(1) EPÜ eingeräumten Befugnis, im Rahmen der Zuständigkeit der Prüfungsabteilung tätig zu werden, Gebrauch gemacht. Entscheidend hierfür war die Überzeugung, daß der Gegenstand der nunmehr geltenden Anmeldung im Hinblick auf die Erfordernisse gemäß den Artikeln 52 bis 57 EPÜ patentfähig war. Hinzu kam, daß die Beschwerdeführerin auf das ihr zustehende Recht auf zwei Instanzen ausdrücklich verzichtet und daß ferner die Prüfungsabteilung bereits zu erkennen gegeben hatte, daß sie der Frage der Patentfähigkeit positiv gegenüberstand (vgl. Nr.3 der Entscheidungsgründe).

Im Prüfungsverfahren zu einer Patentanmeldung kommt es durchaus vor, daß der Anmelder im Anschluß an die Zurückweisungsentscheidung der Prüfungsabteilung zusammen mit der Beschwerdebegründung oder später wesentliche Änderungen zu den Ansprüchen einreicht. In der früheren Grundsatzentscheidung T 63/86 (ABI. EPA 1988, 224) hatte die Beschwerdekammer Mechanik 3.2.1 hierzu wie folgt entschieden: Werden im Beschwerdeverfahren wesentliche Änderungen zu den Ansprüchen vorgeschlagen, die eine weitere Sachprüfung erforderlich machen, so ist die Sache an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen, damit diese nach Ausübung ihres Ermessens nach Regel 86 (3) Satz 2 EPÜ gegebenenfalls die Prüfung vornehmen kann. Die Beschwerdekammern Chemie 3.3.2 und Mechanik 3.2.2 haben sich in ihren Entscheidungen T 296/86 vom 8. Juni 1989 bzw. T 501/88 vom 30. November 1989 an diese Rechtsprechung gehalten.

6. Verfahrenskosten - Verteilung

Die Beschwerdekammer Chemie 3.3.1 hat in der Entscheidung T 416/87 vom 29. Juni 1989 ihre insbesondere durch die frühere Entscheidung T 117/86 begründete Rechtsprechung betreffend die Verteilung der Kosten des Einspruchsverfahrens präzisiert. In der früheren Entscheidung hatte sie 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. Die Tatsache, daß eine Unterlage bereits in dem angefochtenen Patent erwähnt wird, rechtfertigt nicht, daß dieses Dokument zur Stützung eines Einwands wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit erstmals nach Ablauf der Einspruchsfrist von 9 Monaten angeführt wird. In der Sache T 416/87 stellte die Tatsache, daß der Anmelder in der Beschwerdeschrift ausschließlich drei neue Dokumente anzog und erstmals auch die Frage der Neuheit auf der Grundlage eines bereits im Streitpatent erörterten Dokuments

respect to Article 123 EPC had been remedied, the matter would normally have been remitted to the department of first instance for further prosecution; in the case in point, however, the Board did not remit the matter but exercised its power under Article 111(1) EPC to act within the competence of the Examining Division; a decisive factor here was the conviction that the subject-matter of the application now valid was patentable with regard to the requirements of Articles 52 to 57 EPC ...; furthermore, the appellants had expressly waived their right to two instances, and the Examining Division had already let it be known ... that it took a positive view of the question of patentability (cf. Reasons, point 3).

Within the examination procedure for a patent application, where an application is rejected by the Examining Division there is nothing to prevent the applicant from proposing with the statement of grounds of appeal, or subsequently, substantial amendments to the claims. In an earlier landmark decision T 63/86 (OJ EPO 1988, 224), Mechanical Board of Appeal 3.2.1 had decided that in a case where substantial amendments to the claims are proposed on appeal, which require substantial further examination, the case should be remitted to the Examining Division after the latter has exercised its discretion under Rule 86(3), final sentence, EPC. Chemical Board 3.3.2 and Mechanical Board 3.2.2 applied this case law in their Decisions T 296/86 of 8 June 1989 and T 501/88 of 30 November 1989, respectively.

6. Cost of proceedings - Apportionment

In Decision T 416/87 dated 29 June 1989, Chemical Board of Appeal 3.3.1 clarified its case law with regard to the apportionment of the costs of opposition proceedings, established in particular by earlier decision T 117/86, according to which 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; 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. In the case in point, T 416/87, 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

du fait qu'il a été remédié à l'irrégularité relative à l'article 123 CBE, l'affaire devrait normalement être renvoyée à la première instance pour suite à donner; en l'espèce, la chambre a toutefois renoncé à renvoyer l'affaire et a fait usage du pouvoir que lui confère l'article 111(1) CBE d'exercer les compétences de la division d'examen; si la chambre en a décidé ainsi, c'est qu'elle était convaincue que l'objet de la demande désormais valable était brevetable, eu égard aux exigences des articles 52 à 57 CBE ...; qu'en outre, la requérante a expressément renoncé au droit qui lui revient de faire appel à deux instances et la division d'examen a déjà laissé entendre qu'elle considèrerait favorablement la question de la brevetabilité (cf. point 3 des motifs de la décision).

Dans le cadre de la procédure d'examen d'une demande de brevet, il n'est pas exclu qu'à la suite de la décision de rejet de la division d'examen, le demandeur propose avec le mémoire exposant les motifs du recours ou ultérieurement, des revendications modifiées substantiellement. Dans une décision de principe antérieure T 63/86 (JO OEB 1988, 224), la chambre de recours Mécanique 3.2.1 avait décidé que lorsque des modifications substantielles des revendications appelant un important réexamen sont proposées par le demandeur pendant une procédure de recours, l'affaire doit être renvoyée devant la division d'examen afin que celle-ci poursuive le cas échéant l'examen après avoir exercé le pouvoir d'appréciation que lui confère la règle 86(3), dernière phrase CBE. Les chambres de recours Chimie 3.3.2 et Mécanique 3.2.2 ont respectivement dans leurs décisions T 296/86 en date du 8 juin 1989 et T 501/88 en date du 30 novembre 1989 appliqué cette jurisprudence.

6. Frais de procédure - répartition

La chambre de recours Chimie 3.3.1 a précisé par la décision T 416/87 en date du 29 juin 1989 sa jurisprudence concernant la répartition des frais de procédure d'opposition et fixée en particulier par la décision antérieure T 117/86, d'après laquelle il ne fait pas de doute que l'article 99(1) et la règle 55 c) CBE, considérés conjointement, exigent d'un opposant à un brevet qu'il fasse valoir sa cause par un acte d'opposition détaillé et non fragmentaire, en se gardant d'y conserver des lacunes qu'il comble après coup; en particulier, le fait qu'un document soit déjà mentionné dans le brevet litigieux ne justifie pas que l'opposant puisse l'invoquer pour la première fois, en vue d'objecter une absence d'activité inventive, après l'expiration du délai d'opposition de neuf mois. Dans l'affaire T 416/87 en cause, le fait que le requérant se fonde exclusivement sur trois nouveaux documents dans son mémoire exposant les motifs du recours et soulève même pour la première fois la question de la nouveauté sur la base d'un document déjà examiné dans le brevet en cause, est considéré par la

aufwarf, nach Auffassung 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 hatten, legte der Beschwerdeführer in der Beschwerdephase praktisch einen neuen Einspruch ein. Dies kann definitionsgemäß nicht Zweck einer Beschwerde sein. Durch die verspätete Vorlage von Dokumenten entstanden dem Beschwerdegegner zweifellos erheblich höhere Kosten, als dies der Fall gewesen wäre, wenn alle Tatsachen und Beweismittel innerhalb der Frist von neun Monaten eingereicht worden wären. Obwohl der Beschwerdegegner eindeutig angegeben hatte, daß er nur im Fall einer mündlichen Verhandlung eine Kostenentscheidung beantragen würde, rechtfertigte der vorliegende Verfahrensmissbrauch die Verteilung der während der Beweisaufnahme entstandenen Kosten. Nach Regel 63 (1) EPÜ gehört die Vergütung für die Vertreter der Beteiligten zu den Kosten (vgl. Nr. 10 der Entscheidungsgründe).

In der Entscheidung **T 297/86** vom 29. September 1989 lehnte die Beschwerdekammer Mechanik 3.2.1 eine Kostenverteilung ab, weil sie in diesem Fall keinen Grund sah, die Kosten eines Beteiligten dem anderen Beteiligten aufzuerlegen, da sie das verspätet eingereichte Dokument aufgrund von Artikel 114 (1) EPÜ geprüft hatte und die verspätete Entgegenhaltung nicht als Mißbrauch des Beschwerdeverfahrens betrachtet werden konnte. Außerdem waren während der Beweisaufnahme und in der mündlichen Verhandlung keine Kosten entstanden (vgl. Nr. 2 der Entscheidungsgründe).

VII. Das EPA als Internationale Recherchenbehörde und als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde

1. Einhaltung der Frist nach Artikel 39(1) PCT

Die Juristische Beschwerdekammer hat in der Entscheidung **J 20/89** vom 27. November 1989 die Zuständigkeit der Beschwerdekammern für die Prüfung von Beschwerden gegen Entscheidungen des EPA, die das Amt in seiner Funktion als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde (IPEA) im Sinne von Kapitel II des PCT trifft, verneint.

Das EPA als IPEA hatte festgestellt, daß der mit Telekopie gestellte Antrag auf internationale Prüfung gemäß Regel 92.4 PCT als nicht gestellt galt, weil er nicht fristgerecht bestätigt worden war.

"Mit Ausnahme der in Regel 40.2 c) und Regel 68.3 c) PCT vorgesehenen Möglichkeiten ist im Zusammenarbeitsvertrag oder in dessen Ausführungsordnung keine Beschwerde vorgesehen. Ein ausreichender Rechtsschutz wird dadurch gewährleistet, daß ein ausgewähltes Amt in der nachfolgenden nationalen Phase die Entscheidung der mit der internationalen vorläufigen Prü-

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 ... 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 clearly envisaged requesting a decision on costs only in the event of oral proceedings, the present abuse of procedure justifies 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 (cf. Reasons, point 10).

In Decision **T 297/86** dated 29 September 1989, Mechanical Board of Appeal 3.2.1 refused to apportion costs, saying that "the Board sees no reason for charging costs of one party to the other party in the present case, since (the late document) was considered ... by the Board pursuant to Article 114(1) EPC, and the late citation ... cannot be considered as an abuse of the appeal proceedings and since costs incurred during taking of evidence or in oral proceedings are not existent" (cf. Reasons, point 2).

VII. The EPO as International Searching Authority and International Preliminary Examining Authority

1. Observance of the time limit under Article 39(1) PCT

In Decision **J 20/89** of 27 November 1989, the Legal Board of Appeal ruled that the Boards of Appeal of the EPO have no jurisdiction to examine appeals against decisions taken by the Office acting solely in the capacity of an International Preliminary Examining Authority (IPEA) within the meaning of Chapter II of the Patent Cooperation Treaty.

The EPO, acting as IPEA, had stated that the demand for international preliminary examination made by fax was considered not to have been made, pursuant to Rule 92.4 PCT, since it had not been confirmed within the time specified.

"Save as provided in Rules 40.2(c) and 68.3(c) PCT, there is nothing in that Treaty, or in the Regulations under it, providing for appeal; adequate legal safeguards are ensured through the fact that an elected Office can review the decision of an IPEA in the subsequent national phase (cf. Reasons, point 2). In a case in which the EPO acts as a designated Office (Art. 153 EPC) or

chambre comme un **recours abusif à la procédure d'opposition**; en avançant des arguments et en présentant des documents qui n'ont guère de lien avec ceux produits dans l'acte d'opposition initial, le requérant a virtuellement formé une nouvelle opposition au stade de la procédure de recours; tel ne peut être, par définition, le but d'un recours; la production tardive de documents ... a dû considérablement accroître les frais occasionnés à l'intimé, par rapport à la situation dans laquelle tous les faits invoqués et toutes les preuves produites l'auraient été dans le délai d'opposition de neuf mois; bien que l'intimé n'ait à l'évidence envisagé de requérir une décision sur les coûts que dans l'hypothèse où se tiendrait une procédure orale, le présent abus de procédure exige de procéder à la répartition des frais exposés lors de l'instruction; conformément à la règle 63(1) CBE, ces frais incluent la rémunération des représentants des parties. (cf. point 10 des motifs).

Par la décision **T 297/86** en date du 29 septembre 1989, la chambre de recours Mécanique 3.2.1 a refusé de procéder à une répartition des frais, en précisant qu' "en l'espèce, la chambre ne voit aucune raison de faire supporter les frais d'une partie par l'autre partie, dans la mesure où (le document produit tardivement) a été examiné ... par la chambre conformément à l'article 114(1) CBE, que le fait qu'il soit cité tardivement ... ne saurait être considéré comme un recours abusif à la procédure de recours et qu'il n'y a pas eu de frais occasionnés par une mesure d'instruction ou une procédure orale". (cf. point 2 des motifs).

VII. L'OEB, administration chargée de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international

1. Observation du délai prévu à l'article 39.1) PCT

Dans sa décision **J 20/89** en date du 27 novembre 1989, la chambre de recours juridique a estimé que les chambres de recours ne sont pas compétentes pour instruire les recours dirigés contre des décisions de l'OEB agissant en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international (IPEA) au sens du chapitre II du PCT.

L'OEB agissant en tant qu'IPEA avait constaté que la requête en examen préliminaire international déposée par télécopie conformément à la règle 92.4) PCT était réputée non présentée car elle n'avait pas été confirmée dans les délais.

"A l'exception des possibilités prévues aux règles 40.2 c) et 68.3 c) PCT, ni le Traité de coopération, ni son règlement d'exécution ne prévoient de procédure de recours; une protection juridique suffisante est garantie en ce sens qu'un office élu peut, au cours de la phase nationale, réexaminer la décision de l'administration chargée de l'examen préliminaire international (cf. point 2

fung beauftragten Behörde überprüfen kann (vgl. Nr. 2 der Entscheidungsgründe). Falls das EPA als Bestimmungssamt (Art. 153 EPÜ) oder als ausgewähltes Amt (Art. 156 EPÜ) handelt, hat es dieselben Befugnisse wie jedes andere Amt der PCT-Unterzeichnerstaaten (Art. 2 x), xii) PCT). Folglich besteht kein Bedürfnis, von dem im EPÜ vorgesehenen Beschwerdeverfahren Gebrauch zu machen, um die Bestimmungen des PCT in solchen Fällen zu ergänzen (Art. 150 (2) EPÜ)" (vgl. Nr. 4 der Entscheidungsgründe).

"Handelt das EPA während der internationalen Phase als Internationale Recherchenbehörde (Art. 154 EPÜ) oder als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde (Art. 155 EPÜ), so ergibt sich aus Artikel 17 (1) und Artikel 34 (1) PCT, daß sich das Verfahren während der internationalen Phase nach dem PCT und der Vereinbarung richtet, die mit der betreffenden Internationalen Recherchenbehörde und der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde getroffen wurde. Nach der Vereinbarung zwischen der WIPO und der EPO (ABI. EPA 1987, 515 f.) ist das EPA verpflichtet, die Verwaltungsrichtlinien und Vorschriften betreffend die internationale Recherche und die internationale vorläufige Prüfung einzuhalten. Daraus folgt, daß hier die Vorschriften der Ausführungsordnung, Verwaltungsrichtlinien und sonstigen Vorschriften zum PCT Vorrang vor den Bestimmungen des EPÜ haben. Daher muß sich die Anwendung des Artikels 150 (2) EPÜ im Falle des Beschwerdeverfahrens darauf beschränken, die eng gefaßten Vorschriften der Regeln 40.2 c) und 68.3 c) PCT zu ergänzen, die sich nur auf die Prüfung von Widersprüchen gegen die Zahlung zusätzlicher Gebühren beziehen, die Ausschüsse oder andere besondere Instanzen von IRBs oder IPEAs angeordnet haben" (vgl. Nr. 4 der Entscheidungsgründe).

2. Angabe von Gründen

In der Entscheidung **W 11/89** vom 9. Oktober 1989 kam die Beschwerdekammer Chemie 3.3.2 zu dem Ergebnis, daß nach ständiger Rechtsprechung die Angabe von Gründen in einer Aufforderung zur Zahlung gemäß Artikel 17 (3) a) und Regel 40.1 PCT ein wesentliches Erfordernis für die Rechtswirksamkeit einer solchen Aufforderung ist (siehe W 04/85 und W 07/86 - ABI. EPA 1987, 63 und 67; W 09/86 - ABI. EPA 1987, 459; W 07/85 - ABI. EPA 1988, 211).

In der grundlegenden Entscheidung W 04/85 (ABI. EPA 1987, 63) sind die Mindestanforderungen für eine ausreichende Begründung angegeben. Danach müssen in einer logischen Gedankenführung die tragenden Erwägungen für die Feststellung der Nichteinheitlichkeit der Anmeldung aufgezeigt werden, um der Anmelderin und der Rechtsmittelinstanz die Nachprüfung dieser Feststellung zu ermöglichen. Lediglich in einfach gelagerten Fällen kann es ausreichend sein, die betreffenden Gegenstände nur aufzuzählen, sofern aus der Aufzählung ohne weiteres ersichtlich ist, daß in der Anmeldung

as elected Office (Art. 156 EPC) it has the same powers as any Office of a PCT Contracting State (Art. 2(x), xii) PCT); consequently there is no obstacle to making use of appeal procedures provided for under the EPC to supplement the provisions of the PCT (Art. 150(2) EPC)" (cf. Reasons, point 4).

"If the EPO acts as an International Searching Authority (Art. 154) or International Preliminary Examining Authority (Art. 155 EPC), then under Articles 17(1) and 34(1) PCT the procedure in the international phase is determined by the PCT and the agreement made with the ISA or IPEA concerned; the Agreement between WIPO and the EPO (OJ EPO 1987, 515 et seq.) imposes obligations on the EPO to observe the administrative instructions and directives concerning the International Search and International Preliminary Examination; it follows that, in these circumstances, the provisions of the PCT Regulations, instructions and directives must take precedence over any EPC provisions; consequently, the application of Article 150(2) EPC must be limited, so far as concerns appeal procedure, to supplementing the express provisions of PCT Rules 40.2(c) and 68.3(c), which relate only to the examination of protests against the charging of additional fees undertaken by boards or other special instances of ISAs or IPEAs" (cf. Reasons, point 4).

2. Specification of reasons

In Decision **W 11/89** of 9 October 1989, Chemical Board of Appeal 3.3.2 concludes that according to established case law the specification of reasons in an invitation to pay under Article 17(3)(a) and Rule 40.1 PCT is an essential requirement for the legal effectiveness of such an invitation (cf. W 04/85 and W 07/86 - OJ EPO 1987, 63 and 67; W 09/86 - OJ EPO 1987, 459; W 07/85 - OJ EPO 1988, 211).

The basic Decision W 04/85 (OJ EPO 1987, 63) states the minimum requirements for adequate substantiation. According to that Decision, the basic considerations behind the finding that the invention lacks unity must therefore be set out in a logical sequence to enable the applicant and the appeal body to check this finding; only in straightforward cases may it be sufficient just to list the relevant subject-matters, provided that the list makes it perfectly clear that the application does not relate to a single general inventive concept. In later Decision W 07/86 (OJ EPO 1987, 67), however, it is expressly pointed out that

des motifs de la décision). Au cas où l'OEB agit en tant qu'office désigné (article 153 CBE) ou en tant qu'office élu (article 156 CBE), il dispose des mêmes pouvoirs que tout autre office des Etats signataires du PCT (article 2.x), xii) PCT); par conséquent, il n'est pas utile de faire usage de la procédure de recours prévue par la CBE en vue de compléter les dispositions du PCT en pareils cas (article 150(2) CBE)" (cf. point 4 des motifs de la décision).

"Si, au cours de la phase internationale, l'OEB agit en tant qu'administration chargée de la recherche internationale (article 154 CBE) ou en tant qu'administration chargée de l'examen préliminaire international (article 155 CBE), il résulte de l'application des articles 17.1 et 34.1 PCT que la procédure au cours de la phase internationale est déterminée par le PCT et par l'accord conclu avec l'administration chargée de la recherche internationale concernée et l'administration chargée de l'examen préliminaire international; l'accord entre l'OEB et l'OMPI (JO OEB 1987, 515 et suivantes) oblige l'OEB à se conformer aux instructions administratives et aux directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international; par conséquent, dans ces conditions, les dispositions du règlement d'exécution du PCT, des instructions et des directives doivent l'emporter sur celles de la CBE; en ce qui concerne la procédure de recours, l'article 150(2) CBE ne doit donc être appliqué que pour compléter les dispositions expresses des règles 40.2(c) et 68.3(c) PCT qui ont trait uniquement à l'examen des réserves émises à l'encontre des taxes additionnelles à acquitter sur invitation des comités ou de toute autre instance spéciale des ISA ou IPEA" (cf. point 4 des motifs de la décision).

2. Indication des motifs

Dans la décision **W 11/89** du 9 octobre 1989, la chambre de recours Chimie 3.3.2 a considéré que l'indication des raisons dans l'invitation à payer des taxes additionnelles prévue à l'article 17.3) a) et à la règle 40.1) PCT est une condition essentielle pour que cette invitation puisse être considérée valable (voir W 04/85 et W 07/86 - JO OEB 1987, 63 et 67; W 09/86 - JO OEB 1987, 459; W 07/85 - JO OEB 1988, 211).

Dans la décision fondamentale W 04/85 (JO OEB 1987, 63) sont indiquées les conditions minimales à remplir pour qu'un exposé des raisons soit suffisant. C'est ainsi que l'exposé des raisons doit présenter dans une suite logique les considérations essentielles qui ont amené l'administration chargée de la recherche à constater le défaut d'unité de l'invention afin de permettre au déposant et à l'instance de recours d'examiner ces considérations; dans les cas simples, on peut estimer qu'il est suffisant d'énumérer simplement les objets concernés dans la mesure où il ressort immédiatement de cette énumé-

nicht eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklicht ist. In der späteren Entscheidung W 07/86 (ABI. EPA 1987, 67) wird jedoch ausdrücklich darauf hingewiesen, daß es sich hierbei nur um Ausnahmefälle handeln kann, die insbesondere auf dem Gebiet der Chemie selten sind. Ein solcher Ausnahmefall lag in der Sache W 11/89 nicht vor. Die Kammer kam zu der Schlußfolgerung, daß eine Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Recherchegebühren gemäß Artikel 17(3) a) PCT zum Nachweis, daß eine Gruppe von Erfindungen eine einzige erfinderische Idee nicht verwirklicht, auch eine Auseinandersetzung mit der Aufgabe der Erfindung enthalten muß, wenn nicht ohne weiteres ersichtlich ist, daß die in der Aufforderung aufgezählten technischen Sachverhalte vernünftigerweise nicht unter eine Gesamtaufgabe subsumiert werden können. Fehlt eine notwendige Auseinandersetzung mit der Aufgabe der Anmeldung, so ist die Aufforderung rechtsunwirksam und die zusätzlich gezahlten Recherchegebühren sind zurückzuzahlen (vgl. Nr. 4.1 der Entscheidungsgründe).

Mit der Entscheidung W 7/89 vom 15. Dezember 1989 hat die Beschwerdekammer Chemie 3.3.1 ihre durch die früheren Entscheidungen W 3/88 und W 31/88 (ABI. EPA 1990, 126 und 134) festgelegte Rechtsprechung präzisiert. Die Tatsache, daß ein in einem Anspruch definierter Stoff bekannt ist, darf nicht dazu führen, daß dieser Anspruch für die Zwecke der Prüfung der Einheitlichkeit der Erfindung nach Artikel 17.3 PCT anders ausgelegt oder daß seine Kategorie geändert wird (hier: Auslegung eines Anspruchs für ein durch seine Verwendung definiertes Erzeugnis als Verwendungsanspruch) und damit eine "Unklarheit" entsteht, die die Erstellung des Recherchenberichts beeinträchtigen könnte (vgl. Nr. 3 der Entscheidungsgründe).

VIII. Vorlage an die Große Beschwerdekammer

Im Jahre 1989 hat die Beschwerdekammer Chemie 3.3.1 die Große Beschwerdekammer gemäß Artikel 112(1) a) EPÜ von Amts wegen mit der Entscheidung W 12/89 (Aktenzeichen G 1/89)¹⁾ befaßt. Der Präsident des Europäischen Patentamts hat der Großen Beschwerdekammer nach Artikel 112(1) b) EPÜ zwei Rechtsfragen vorgelegt (Aktenzeichen G 2/89 und G 3/89). Die erste Frage (Aktenzeichen G 2/89)¹⁾ entspricht weitgehend den mit der Entscheidung W 12/89 gestellten Fragen.

a) Mit der Entscheidung W 12/89 vom 29. Juni 1989 wurden der Großen Beschwerdekammer die folgenden Rechtsfragen vorgelegt:

1. Ist die Internationale Recherchenbehörde befugt, eine internationale Anmeldung materiellrechtlich auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit zu prüfen,

this can be the case only exceptionally and will rarely occur in the chemical field. Case W 11/89 did not constitute such an exceptional case. The Board came to the conclusion that an invitation to pay additional search fees under Article 17(3)(a) PCT to prove that a group of inventions does not constitute a single general inventive concept must also contain an exposition of the task of the invention unless it is perfectly clear that the technical facts listed in the invitation cannot reasonably be subsumed under an overall task; if that exposition is lacking, the invitation is not legally effective and any additional search fees paid must be reimbursed (cf. Reasons, point 4).

In Decision W 7/89 dated 15 December 1989, Chemical Board of Appeal 3.3.1 clarified its case law established by the earlier decisions W 3/88 and W 31/88 (OJ EPO 1990, 126 and 134); the fact that a compound as defined in a claim is known or not must not lead to a different interpretation and to a change of category for the claim (in the case in point: interpretation of a product claim defined by its use as a use claim) for the purposes of examining unity of invention in accordance with Article 17(3) PCT, and should not therefore give rise to any obscure points likely to affect drawing up of the search report (cf. Reasons, point 3).

VIII. Referral to the Enlarged Board of Appeal

In 1989, by Decision W 12/89, Chemical Board of Appeal 3.3.1 of its own motion referred the matter to the Enlarged Board of Appeal in accordance with Article 112(1)(a) EPC (case number G 1/89)¹⁾. The President of the European Patent Office also referred two points of law to the Enlarged Board of Appeal under the conditions laid down in Article 112(1)(b) EPC (case numbers G 2/89 and G 3/89). The first point of law (case number G 2/89)¹⁾ largely corresponds to the questions put by Decision W 12/89.

(a) By Decision W 12/89 of 29 June 1989, the following questions of law were referred to the Enlarged Board of Appeal:

1. Does an International Search Authority have the power to carry out a substantive examination of an international application in respect of novelty and inven-

ration qu'il n'y a pas dans la demande un seul concept inventif général. Dans la décision ultérieure W 07/86 (JO OEB 1987, 67) il est toutefois rappelé expressément qu'il ne peut s'agir là que de cas exceptionnels, singulièrement dans le domaine de la chimie. L'affaire W 11/89 ne concernait pas un cas exceptionnel. La chambre est parvenue à la conclusion que pour montrer qu'un groupe d'inventions ne forme pas un seul concept inventif général, une invitation à payer des taxes de recherche additionnelles, conformément à l'article 17.3 a) PCT, doit également analyser en détail la solution proposée par l'invention lorsqu'il ne ressort pas immédiatement que les éléments techniques énumérés dans l'invitation ne peuvent raisonnablement être réunis en une solution globale; en l'absence d'analyse de la solution proposée par l'invention, l'invitation est nulle et il convient de rembourser les taxes de recherche additionnelles qui ont été acquittées (cf. point 4.1 des motifs de la décision).

Par la décision W 7/89 en date du 15 décembre 1989, la chambre de recours Chimie 3.3.1 a précisé sa jurisprudence établie par les décisions antérieures W 3/88 et W 31/88 (JO OEB 1990, 126 et 134); le fait qu'un composé tel que défini dans une revendication est connu ou non ne saurait conduire à une interprétation différente et à un changement de catégorie de cette revendication (en l'espèce, interprétation d'une revendication de produit défini par son utilisation comme revendication d'utilisation) aux fins de l'examen de l'unité de l'invention conformément à l'article 17.3) PCT et ne saurait par conséquent être à l'origine d'une quelconque "obscurité" susceptible d'affecter l'établissement du rapport de recherche (cf. point 4 des motifs de la décision).

VIII. Saisine de la Grande Chambre de recours

En 1989, la Grande Chambre de recours a été saisie d'office, conformément à l'article 112(1)a) CBE, par la chambre de recours Chimie 3.3.1 (décision W 12/89) (n° de référence G 1/89)¹⁾. Le Président de l'Office européen des brevets a soumis, conformément à l'article 112(1)b) CBE, deux questions de droit à la Grande Chambre de recours (n° de référence G 2/89 et G 3/89). La première question (n° de référence G 2/89)¹⁾ correspond dans une large mesure aux questions soumises par la décision W 12/89.

a) Par la décision W 12/89 du 29 juin 1989, les questions de droit suivantes ont été soumises à la Grande Chambre de recours:

1. Une administration chargée de la recherche internationale a-t-elle le droit d'effectuer un examen quant au fond d'une demande internationale en ce qui concerne la nouveauté et l'activité

¹⁾ Die Entscheidung und das Gutachten der Großen Beschwerdekammer sind am 2. Mai 1990 ergangen und werden im ABI. EPA veröffentlicht werden.

¹⁾ The decision and the opinion of the Enlarged Board of Appeal were delivered on 2 May 1990 and will be published in OJ EPO.

¹⁾ La décision et l'avis de la Grande Chambre de recours ont été rendus le 2 mai 1990 et seront publiés au JO OEB.

wenn sie gemäß Artikel 17 (3) a) PCT untersucht, ob die Anmeldung das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nach Regel 13.1 PCT erfüllt?

2. Wenn ja, unter welchen Umständen ist die Internationale Recherchenbehörde dann verpflichtet, diese materiell-rechtliche Prüfung vorzunehmen?

3. Ist die am 1. Januar 1988 geschlossene Vereinbarung zwischen der EPO und der WIPO für das EPA als IRB und für die Beschwerdekammern des EPA bindend?

b) Auch der Präsident des EPA hat die Frage nach der *a posteriori* festgestellten Einheitlichkeit der Erfindung an die Große Beschwerdekammer gestellt (Aktenzeichen **G 2/89**). Die Große Beschwerdekammer wird ersucht, insbesondere die Entscheidungen W 03/88 (ABI. EPA 1990, 126) und **W 44/88** zu prüfen und zu entscheiden, ob das EPA als Internationale Recherchenbehörde nach Artikel 17 (3) a) PCT berechtigt ist, zusätzliche Recherchegebühren infolge *a posteriori* festgestellter mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung zu verlangen.

Die Beschwerdekammer Physik 3.4.1 entschied am 31. Mai 1989 in der Sache **W 44/88**, daß die Internationale Recherchenbehörde aufgrund der Bestimmungen des PCT und seiner Ausführungsordnung die Befugnis und die Verpflichtung hat festzustellen, ob eine internationale Anmeldung im Hinblick auf den im Laufe der Recherche ermittelten Stand der Technik ("*a posteriori*") dem Erfordernis der Einheitlichkeit gemäß Regel 13 PCT entspricht (vgl. Nr. 2.3 der Entscheidungsgründe).

Dieser Auffassung ist die Beschwerdekammer Elektrotechnik 3.5.1 in der Entscheidung **W 35/88** vom 7. Juni 1989 gefolgt. Beide Entscheidungen weichen von der Auffassung in der früheren Entscheidung W 3/88 (ABI. EPA 1990, 126) der Beschwerdekammer Chemie 3.3.1 (vgl. Nrn. 2-8 der Entscheidungsgründe) ab, die eine *a posteriori* vorgenommene Prüfung der Einheitlichkeit durch die Internationale Recherchenbehörde ablehnte.

c) Der Präsident des EPA hat der Großen Beschwerdekammer gemäß Artikel 112 (1) b) EPU folgende Rechtsfragen vorgelegt:

1. Kann bei einem Berichtigungsantrag nach Regel 88 Satz 2 EPÜ der Nachweis, daß nichts anderes beabsichtigt sein konnte als das, was als Berichtigung vorgeschlagen wird, anhand von Unterlagen geführt werden, die erst nach dem Anmeldetag eingereicht wurden?

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

Dieses Verfahren ist bei der Großen Beschwerdekammer unter dem Aktenzeichen **G 3/89** anhängig.

tive step when considering under Article 17(3)(a) PCT whether the application complies with the requirement of unity of invention set forth in Rule 13.1 PCT?

2. If an International Search Authority does have such power, in what circumstances does it have an obligation to carry out such a substantive examination?

3. Is the Agreement between the EPO and WIPO dated 1 January 1988 binding either upon the EPO when acting as ISA, or upon the Boards of Appeal of the EPO?

(b) Similarly, the President of the EPO put to the Enlarged Board of Appeal the question of "*a posteriori*" assessment of unity of invention (case number **G 2/89**). The Enlarged Board of Appeal was requested to consider in particular Decisions W 03/88 (OJ EPO 1990, 126) and **W 44/88** and to decide whether the EPO as an International Searching Authority is entitled, pursuant to Article 17(3)(a) PCT, to request further search fees due to a lack of unity of invention of the "*a posteriori*" type.

On 31 May 1989, Physics Board of Appeal 3.4.1 decided in case **W 44/88** that under the provisions of the PCT and its Regulations the International Searching Authority is empowered and obliged to determine whether an international application meets the requirement of unity of invention in Rule 13 PCT in the light of prior art discovered during the search ("*a posteriori*") (cf. Reasons, point 2.3).

Electrical Board of Appeal 3.5.1 also took this view in its Decision **W 35/88** of 7 June 1989. Both decisions diverge from the view taken in the earlier decision W 3/88 (OJ EPO 1990, 126) given by Chemical Board of Appeal 3.3.1 (cf. Reasons, points 2 to 8), which rejected "*a posteriori*" examination for unity of invention by the International Searching Authority.

(c) Under Article 112(1)(b) EPC, the President of the EPO submitted the following points of law to the Enlarged Board of Appeal:

1. Where a request for correction is made under Rule 88, second sentence, EPC, can the proof that nothing else could have been intended than what is offered as the correction be furnished using documents not submitted until after the date of filing?

2. Can such a correction also be permitted if, compared with the disclosed content of the documents actually submitted on the date of filing, the amendment requested would constitute an (inadmissible) extension within the meaning of Article 123(2) EPC?

These proceedings are pending with the Enlarged Board of Appeal under case number **G 3/89**.

inventive, lorsqu'elle examine, en vertu de l'article 17.3) a) PCT, si la demande satisfait à l'exigence d'unité de l'invention posée à la règle 13.1) PCT?

2. Si un tel droit est reconnu à une administration chargée de la recherche internationale, dans quelles conditions est-elle tenue d'effectuer un tel examen quant au fond?

3. L'accord entre l'OEB et l'OMPI en date du 1^{er} janvier 1988 lie-t-il l'OEB lorsque celui-ci agit comme ISA ou les chambres de recours de l'OEB?

b) Le Président de l'OEB a également soumis à la Grande Chambre de recours la question de l'appréciation "*a posteriori*" de l'unité de l'invention (n° de référence **G 2/89**). La Grande Chambre de recours est invitée à examiner en particulier les décisions W 03/88 (JO OEB 1990, 126) et **W 44/88**, et à décider si l'OEB en tant qu'administration chargée de la recherche internationale est autorisé, au titre de l'article 17.3) a) PCT, à demander le paiement de taxes de recherche supplémentaires, en raison de l'absence d'unité de l'invention constatée "*a posteriori*".

Dans l'affaire **W 44/88**, la chambre de recours Physique 3.4.1 a décidé le 31 mai 1989 qu'en vertu des dispositions du PCT et de son règlement d'exécution, l'administration chargée de la recherche internationale a le pouvoir et l'obligation de constater si une demande internationale, au vue de l'état de la technique constaté au cours de la recherche, satisfait ("*a posteriori*") à l'exigence de l'unité de l'invention conformément à la règle 13 PCT (cf. point 2.3 des motifs de la décision).

Dans la décision **W 35/88** du 7 juillet 1989, la chambre de recours Electricité 3.5.1 s'est rangée à cet avis. Ces deux décisions s'écartent de l'avis rendu dans la décision W 3/88 (JO OEB 1990, 126) par la chambre de recours Chimie 3.3.1 (cf. points 2 à 8 des motifs de la décision) qui avait estimé que l'administration chargée de la recherche internationale ne devait pas procéder à l'examen de l'unité de l'invention "*a posteriori*".

c) Le Président de l'OEB a soumis à la Grande Chambre de recours, conformément à l'article 112(1) b) CBE, les questions de droit suivantes:

1. Lorsqu'une requête en correction d'erreurs est présentée en application de la règle 88, deuxième phrase CBE, peut-il être établi qu'aucun texte autre que celui résultant de la rectification ne pouvait être envisagé, sur la base de documents qui ont été produits seulement après la date de dépôt?

2. Une telle requête est-elle recevable lorsque la modification requise représente par rapport à l'exposé contenu dans les documents effectivement produits à la date de dépôt une extension (inadmissible) au sens de l'article 123(2) CBE?

Cette procédure est pendante devant la Grande Chambre de recours sous la référence **G 3/89**.