

**VORWORT des Vizepräsidenten**

Die Rechtsprechung der Beschwerdekammern spielt bei der Anwendung der Auslegung und der Fortentwicklung des europäischen Patentrechts eine wichtige Rolle. Die Gesamtzahl der seit 1979 eingereichten Beschwerden hat im Jahre 1990 fast die Zahl von 5000 erreicht. Im Jahre 1990 wurden erstmals mehr als 1000 Beschwerden - bezogen auf ein Geschäftsjahr - eingereicht.

Mit dieser Publikation wird die Tradition der jährlichen Berichte über die Tätigkeit der Beschwerdekammern fortgesetzt. Im ersten Teil des Berichts wird die Tätigkeit der Beschwerdekammern im Jahre 1990 allgemein unter Angabe statistischer Daten dargestellt. Eine Übersicht über die Rechtsprechung gibt der zweite Teil. Die Leitsätze die im ABI EPA veröffentlicht wurden oder zur Veröffentlichung vorgesehen sind sind dem Bericht als Anlage 2 beigefügt.

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

Paolo Gori

**FOREWORD by the Vice-President**

Board of Appeal case law plays a major role in the application, interpretation and evolution of European patent law. In 1990 the total number of appeals filed since 1979 reached almost 5000 and in 1990 more than 1000 appeals were filed in the space of one year for the first time.

The present Supplement carries on the tradition of our yearly report on the Boards' activities. Part I gives a general description of their activities in 1990 with statistical data while Part II provides a summary of the case law. The headnotes to decisions intended for publication or which have already been published in OJ EPO are attached as Annex 2.

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

Paolo Gori

**AVANT-PROPOS du Vice-Président**

La jurisprudence des chambres de recours joue un rôle important dans l'application, l'interprétation et le développement du droit européen des brevets. Le nombre total de recours formés depuis 1979 a presque atteint le chiffre de 5000 en 1990. Pour la première fois, plus de 1000 recours ont été formés au cours d'une année d'activité.

La présente publication a pour but de perpétuer la tradition des rapports annuels sur les activités des chambres de recours. La première partie du rapport donne un aperçu général des activités des chambres de recours en 1990, assorti de données statistiques. La deuxième partie est consacrée à la jurisprudence. En annexe 2 au rapport figurent les sommaires des décisions qui ont déjà été publiées dans le JO OEB, ou dont la publication est prévue.

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

Paolo Gori

**ERSTER TEIL****TÄTIGKEIT DER BESCHWERDEKAMMERN IM JAHRE 1990****1. Einleitung**

Auch das Jahr 1990 war durch eine starke Zunahme der Beschwerdeverfahren gekennzeichnet. Zum ersten Mal wurde die Zahl von **1000 neuen Verfahren** pro Jahr überschritten. Von 1978 bis zum 31. 12. 1990 sind insgesamt 4922 Verfahren vor den Beschwerdekammern und der Disziplinarkammer eingeleitet worden.

Die **Gesamtzahl** der neu eingeleiteten Verfahren stieg im Jahr 1990 auf 1071 an (1989: 879). Dies entspricht einer Steigerung um 22 % (1988/89: + 18 %). Damit hat sich die Zahl der jährlich eingeleiteten Verfahren gegenüber 1985 (342 Verfahren) mehr als verdreifacht.

Über den Zeitraum von 1982 bis 1990 liegt die durchschnittliche Wachstumsrate bei ca. 23 % jährlich. Die Prognosen deuten auf ein weiteres kräftiges Wachstum der Geschäftstätigkeit hin.

Der Geschäftsgang wird im einzelnen in Abschnitt 3 erläutert.

Die bereits 1989 getroffenen Beschlüsse der zuständigen Gremien, insbesondere des Haushalts- und Finanzausschusses sowie des Verwaltungsrats über notwendige organisatorische und personelle Maßnahmen für die Bewältigung der steigenden Zahl von Beschwerden wurden 1990 vollzogen. Trotz der erheblichen Zunahme an Beschwerdeverfahren konnte dadurch die durchschnittliche Verfahrensdauer von 20 auf 19 Monate gesenkt werden.

Im Jahre 1990 wurden **fünf neue Technische Beschwerdekammern** eingeweiht. Damit bestehen elf Technische und eine Juristische Beschwerdekammer. Planungsgrundlagen für die weiteren Jahre wurden erarbeitet.

Im Geschäftsverteilungsplan 1990 wurden Maßnahmen getroffen, die eine weitgehende Kontinuität bei der Besetzung der **Großen Beschwerdekammer** sicherstellen. Die Zahl der ständigen Mitglieder der Großen Beschwerdekammer wurde auf 7 Mitglieder festgesetzt und entspricht damit der in Artikel 22(2) EPU vorgesehenen Besetzung.

Die Geschäftsstelle der Beschwerdekammern wurde personell verstärkt. Der Dienst Dokumentation/Bibliothek wurde in die Direktion Allgemeine und wissenschaftliche Dienste der Generaldirektion 3 (Beschwerde) integriert und ein EDV-Unterstützungsdienst (ISDS) eingerichtet. Das EDV-System für das Beschwerdeverfahren (APPSYS) wurde ebenso ausgebaut wie das Datenbanksystem für die Entscheidungen der Beschwerdekammern (PALDAS).

**PART I****BOARD OF APPEAL ACTIVITIES IN 1990****1. Introduction**

The year 1990 again saw a sharp increase in the volume of appeals, with the number of **1000 new proceedings** per year being exceeded for the first time between 1978 and 31 December 1990 a total of 4922 cases came before the Boards of Appeal and the Disciplinary Board of Appeal.

The **total number** of new proceedings rose from 879 in 1989 to 1071 in 1990 - in other words by 22% (1988/89: 18%). The number brought per year has therefore more than tripled since 1985 (342 cases).

The average annual growth rate for the period from 1982 to 1990 was about 23%. Forecasts indicate that the volume of work will continue to grow.

Details are given under point 3 below.

The decisions taken in 1989 by the Budget and Finance Committee and the Administrative Council in particular regarding the organisational and staffing measures required for dealing with the rising number of appeals were implemented in 1990. Despite the considerable increase in work it thus became possible to reduce the average duration of proceedings from 20 to 19 months.

**Five new Technical Boards of Appeal** were set up in 1990 thus bringing the total to one Legal and eleven Technical Boards. Outline plans have been developed for the coming years ahead.

The 1990 plan regarding the distribution of responsibilities included measures to guarantee a large degree of continuity in the composition of the **Enlarged Board of Appeal**. The number of permanent members was fixed at seven in compliance with Article 22(2) EPC.

The Boards of Appeal Registry was reinforced with extra staff. The Documentation/Library service was integrated with the "General Services and Legal Research" Directorate of DG 3 (Appeals), and an EDP support service (ISDS) was set up. The EDP appeals system (APPSYS) and the database for Board of Appeal decisions (PALDAS) were both developed further.

**PREMIERE PARTIE****ACTIVITES DES CHAMBRES DE RECOURS EN 1990****1. Introduction**

L'année 1990 a elle aussi été marquée par une forte augmentation du nombre de procédures de recours. Pour la première fois, le nombre de **1000 nouvelles procédures** par an a été dépassé. Entre 1978 et le 31. 12. 1990, 4 922 procédures au total ont été engagées devant les chambres de recours et la chambre statuant en matière disciplinaire.

Le **nombre total** des nouvelles procédures engagées est passé en 1990 à 1 071 (879 en 1989), ce qui correspond à une progression de 22 % (+ 18 % en 1989 par rapport à 1988). Ainsi, le nombre annuel de nouvelles procédures a plus que triplé par rapport à 1985 (342 procédures).

De 1982 à 1990 le taux de croissance annuel a été en moyenne d'environ 23 % et les activités devraient continuer à se développer fortement.

L'évolution des activités est exposée en détail au point 3.

Les décisions prises en 1989 par les organes compétents, notamment la Commission du budget et des finances et le Conseil d'administration concernant les mesures en matière d'organisation et de personnel nécessaires pour faire face à l'accroissement du nombre de recours ont été mises en œuvre en 1990. En dépit de l'augmentation considérable du nombre de recours, ces mesures ont permis de réduire de 20 à 19 mois la durée moyenne de la procédure.

En 1990 **cinq nouvelles chambres de recours techniques** ont été créées. Il existe donc maintenant onze chambres de recours techniques et une chambre de recours juridique. Des schémas prévisionnels ont été établis pour les années suivantes.

Dans le plan de répartition des affaires des chambres de recours, des mesures ont été prises visant à garantir dans une large mesure une certaine continuité dans la composition de la **Grande Chambre de recours**. Le nombre de membres permanents de la Grande Chambre a été fixé à sept, ce qui correspond à la composition prévue par l'article 22(2) CBE.

Les effectifs du greffe des chambres de recours ont été renforcés. Le service Documentation/Bibliothèque a été intégré dans la direction "Services généraux et recherches juridiques" de la direction générale 3 (recours) et un service de soutien informatique (ISDS) a été mis en place. Le système informatique pour la procédure de recours (APPSYS) a également été développé, de même que le système de banque de données contenant les décisions des chambres de recours (PALDAS).

Über die Entwicklung der Rechtsprechung gibt der zweite Teil Auskunft, der die Entscheidungen der Technischen Beschwerdekammern und der Juristischen Beschwerdekammer sowie 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) EPU). 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) EPU) und gegen Entscheidungen einer Einspruchsabteilung (Art 21 (4) EPU) werden **Technische Beschwerdekammern** gebildet.

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

Die Technischen Beschwerdekammern entscheiden in der Regel in der Besetzung von drei Mitgliedern (zwei technisch 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) EPU).

Im Jahr 1990 waren für das Gebiet der **Mechanik** vier Beschwerdekammern (321, 322, 323 und 324), das Gebiet der **Chemie** drei Beschwerdekammern (331, 332 und 333) und für das Gebiet der **Physik** und der **Elektrotechnik** je zwei Beschwerdekammern (341, 342, 351 und 352) eingerichtet.

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

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

The Technical Boards of Appeal generally consist of three members (two technically qualified and one legally qualified), but the number is increased to five (three technically qualified and two legally qualified) when an additional legally qualified examiner took part in the proceedings at first instance 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 1990 four Boards of Appeal (3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 and 3.2.4) were active in the field of **Mechanics**, three in **Chemistry** (3.3.1, 3.3.2 and 3.3.3) and two in each of **Physics** and **Electricity** (3.4.1, 3.4.2, 3.5.1 and 3.5.2).

La deuxième partie, qui traite les décisions des chambres de recours techniques, de la chambre de recours juridique et 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) et 106(1) CBE). Les membres des chambres sont indépendants. Dans leurs décisions, ils 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).

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 de recours 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 1990, les chambres de recours se répartissaient comme suit quatre pour le domaine de la **mécanique** (3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 et 3.2.4), trois pour le domaine de la **chimie** (3.3.1, 3.3.2 et 3.3.3) et deux respectivement pour la **physique** (3.4.1 et 3.4.2) et l'**électricité** (3.5.1 et 3.5.2).

2 3 Widerspruchsverfahren nach dem Patentrechtsabkommen (PCT), wenn das Europäische Patentamt als Internationale Recherchenbehörde tätig wird

Entspricht nach Auffassung der Internationalen Recherchenbehörde die internationale Anmeldung nicht den Anforderungen an die Einheitlichkeit, so wird der Anmelder aufgefordert, zusätzliche Gebühren zu zahlen, wenn der Recherchenbericht sich nicht auf die "Haupterfindung" beschränkt, sondern weitere Teile der internationalen Anmeldung erfassen soll (Art 17(3) a) PCT) Der Anmelder kann die zusätzliche Gebühr unter Widerspruch zahlen (Regel 40.2 c) PCT) Für die Prüfung des Widerspruchs sind die Beschwerdekammern zuständig (Art 154(3) EPU) Sie können die vollige oder teilweise Rückzahlung der zusätzlichen Gebühr anordnen (Regel 40.2 c) PCT)

Die Widersprüche werden den Technischen Beschwerdekammern zugewiesen

#### 2 4 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) EPU) Für diese Verfahren wird eine **Juristische Beschwerdekammer** (3.1.1) gebildet

#### 2 5 Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten

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

Sie entscheidet

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

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

Die Disziplinarkammer hatte sich in den vergangenen Jahren mehrfach mit der Frage zu beschäftigen, ob ein Kandidat in sogenannten Grenzfallen die Eignungsprüfung bestanden hat (zuletzt D 4/89, ABI EPA 1991, 211) Eine Änderung der Vorschriften über die Eignungsprüfung wird eine klare Abgrenzung der Kriterien für den Erfolg der Prüfung in Grenzfallen bringen (Änderung in Art 12(2) der Vorschriften

2 3 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

#### 2 4 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** (3.11) is formed for these proceedings

#### 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

In past years the Disciplinary Board of Appeal has on several occasions had to deal with the problem of whether "borderline" candidates have passed the European Qualifying Examination (most recently in case D 4/89, OJ EPO 1991, 211) An amendment to the Regulation on the European Qualifying Examination will define clearly the criteria for success in the examination for borderline cases (Amendment to

2.3 Réserve prévue par le Traité de coopération en matière de brevets (PCT), lorsque l'Office européen des brevets agit en qualité 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, elle invite le déposant 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 sont compétentes pour examiner cette réserve (art. 154(3) CBE) Elles peuvent ordonner le remboursement total ou partiel des taxes additionnelles aux déposants (règle 40.2.c) PCT)

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

#### 2 4 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** (311) connaît de telles procédures

#### 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 des décisions de la commission de discipline de l'Institut et des 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, et

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

Ces dernières années, la chambre de recours statuant en matière disciplinaire a dû à maintes reprises examiner la question de savoir si dans ce qu'il a été convenu d'appeler des cas limites, les candidats avaient réussi à l'examen européen de qualification (en dernier lieu D 4/89, JO OEB 1991, 211). Une modification du règlement relatif à l'examen européen de qualification permettra de délimiter clairement les

über die Eignungsprüfung für die beim EPA zugelassenen Vertreter, ABI EPA 1991 15

## 2 6 Die Große Beschwerdekammer

Die Große Beschwerdekammer wird als Organ zur Sicherung der Einheitlichkeit der Rechtsprechung befaßt. Wenn eine Beschwerdekammer eine derartige Entscheidung für erforderlich hält oder wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt (Art 112(1) a) EPU)

Darüber hinaus ermächtigt Artikel 112(1) b) EPU den Präsidenten des Europäischen Patentamts eine Rechtsfrage der Großen Beschwerdekammer vorzulegen, wenn zwei Beschwerdekammern über diese Frage voneinander abweichende Entscheidungen getroffen haben.

### 3. Geschäftslage

3 1 Eingegangene Beschwerden und sonstige Verfahren vor den Beschwerdekammern und der Disziplinarkammer

Die Zahl der vor den Beschwerdekammern eingeleiteten Verfahren ist im Jahr 1990 auf 1 071 Fälle angestiegen. Der prozentuale Anstieg gegenüber dem Vorjahr beträgt 21,7 %.

Die Zuwachsraten liegen damit im festen Trend der vergangenen Jahre. Diese nahen seit 1982 (die Anfangsjahre 1980/1981 haben noch außerordentlich hohe repräsentative Steigerungsraten aufgewiesen) im Durchschnitt jährlich 23 % betragen, wobei sich innerhalb der Jahre noch beträchtliche Schwankungen zeigen.

Eine Übersicht über die Entwicklung der Beschwerdeeingänge seit 1985 ist der **Abbildung 1** zu entnehmen.

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 Zuwachsraten erwartet, die weiter über dem Wachstum in anderen Bereichen des Amtes liegen.

#### 3.1.1 Verfahren vor den Technischen Beschwerdekammern

Die Gesamtzahl der vor Technischen Beschwerdekammern eingeleiteten Verfahren und Widersprüche betrug 1 030 (+ 24 % gegenüber 1989/828).

Die technischen Beschwerden (ohne Widersprüche) betrugen 970 (gegenüber 795 im Jahr 1989 = + 22 %). Die Zahl der zweiseitigen Verfahren (Einspruchsbeschwerden) vor den Technischen Beschwerdekammern hat 671 (67 % erreicht und liegt damit deutlich höher als die der einseitigen Verfahren

An 12(2) of the Regulation on the European Qualifying Examination for professional representatives before the European Patent Office, OJ EPO 1991 15)

## 2 6 The Enlarged Board of Appeal

This Board is the body responsible for ensuring uniformity of EPO case law. Questions are referred to it if a Board of Appeal considers that a decision is required for the purposes of ensuring uniformity or if an important point of law arises (Art 112(1)(a) EPC).

In addition, Art 112(1)(b) EPC gives the President of the European Patent Office the right to refer a point of law to the Enlarged Board of Appeal where two Boards of Appeal have given differing decisions on the question.

### 3. Volume of work

3 1 Appeals brought before the Boards of Appeal and the Disciplinary Board of Appeal

The number of proceedings brought before the Boards of Appeal in 1990 totalled 1071. This represents an increase of 21,7 % compared with 1989.

The growth rate is therefore in keeping with the firm pattern for previous years, i.e. an average annual 23% growth since 1982 (rates in the initial years 1980/1981 being exceptional and therefore unrepresentative) albeit with some considerable fluctuations within the period.

**Figure 1** shows the trend in appeals brought since 1985.

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

The growth rate for appeals is expected to continue to exceed that in other areas of Office activity in the years ahead.

#### 3 1 1 Proceedings before the Technical Boards of Appeal

The number of proceedings and protests before the Technical Boards of Appeal totalled 1030 (up 24% on the 1989 figure of 828).

There was a total of 970 technical appeals (not including protests) in 1990, up 22% on the 1989 figure of 795. The number of *inter partes* proceedings (opposition appeals) before the Technical Boards of Appeal reached 671 (67% increase), a substantially higher figure than for *ex parte*

critères de réussite à l'examen dans des cas limites (modification de l'article 12(2) du règlement relatif à l'examen européen de qualification des mandataires agréés près l'OEB JO OEB 1991. 15)

## 2 6 Grande Chambre de recours

La Grande Chambre de recours est saisie en tant qu'organe chargé d'assurer l'unité de la jurisprudence lorsqu'une chambre de recours estime qu'une décision est nécessaire à ces fins ou si une question de droit d'importance fondamentale se pose (art 112(1)a) CBE).

En outre, l'article 112(1)b) CBE autorise le Président de l'Office européen des brevets à soumettre une question de droit à la Grande Chambre de recours lorsque deux chambres de recours ont rendu des décisions divergentes sur cette question.

### 3. Situation d'ensemble

3 1 Recours formés et autres procédures engagées devant les chambres de recours et la chambre de recours statuant en matière disciplinaire

En 1990, le nombre de procédures engagées devant les chambres de recours est passé à 1 071, ce qui représente une augmentation de 21,7 % par rapport à l'année précédente.

Ce taux de croissance confirme donc la tendance observée ces dernières années. Depuis 1982 (au cours des premières années, c'est-à-dire en 1980 et 1981 des taux de croissance exceptionnels mais non représentatifs ont été enregistrés), il s'élève en moyenne à 23 % par an, des écarts considérables pouvant apparaître d'une année à l'autre.

Le **tableau 1** donne un aperçu de l'évolution du nombre des recours introduits depuis 1985.

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, il est encore prévu un taux d'accroissement supérieur au taux de progression de la charge de travail dans les autres secteurs d'activités de l'Office.

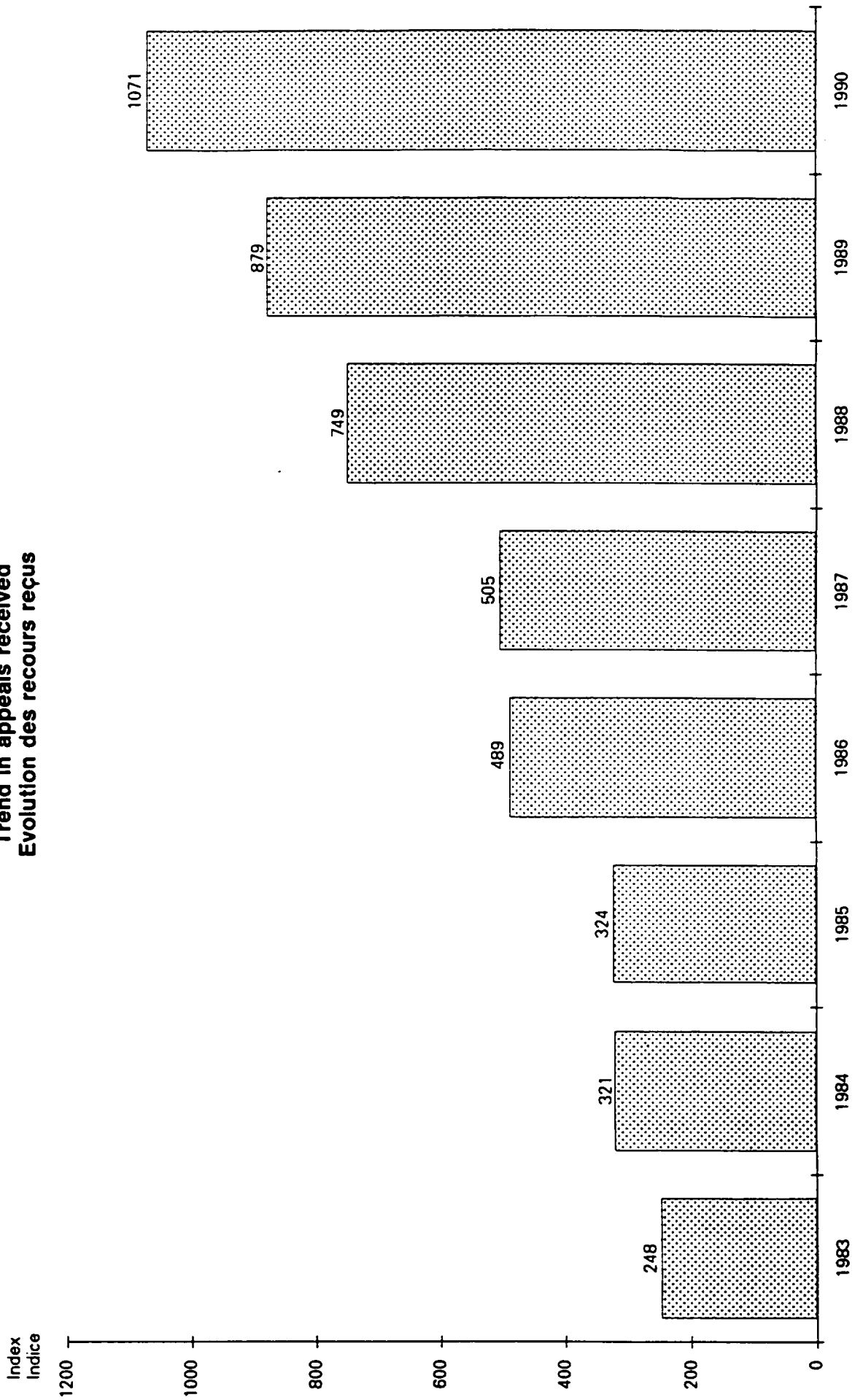
#### 3 1 1 Procédures devant les chambres de recours techniques

Le nombre total des procédures et des réserves dont les chambres de recours techniques ont eu à connaître, s'est élevé à 1 030 (contre 828 en 1989, soit + 24 %).

970 recours techniques (réserves non comprises) ont été formés en 1990, contre 795 en 1989, soit + 22 %. Le nombre de procédures contradictoires (recours sur opposition) devant les chambres de recours techniques (671, soit 67 %) dépasse nettement celui des procédures unilatérales (299

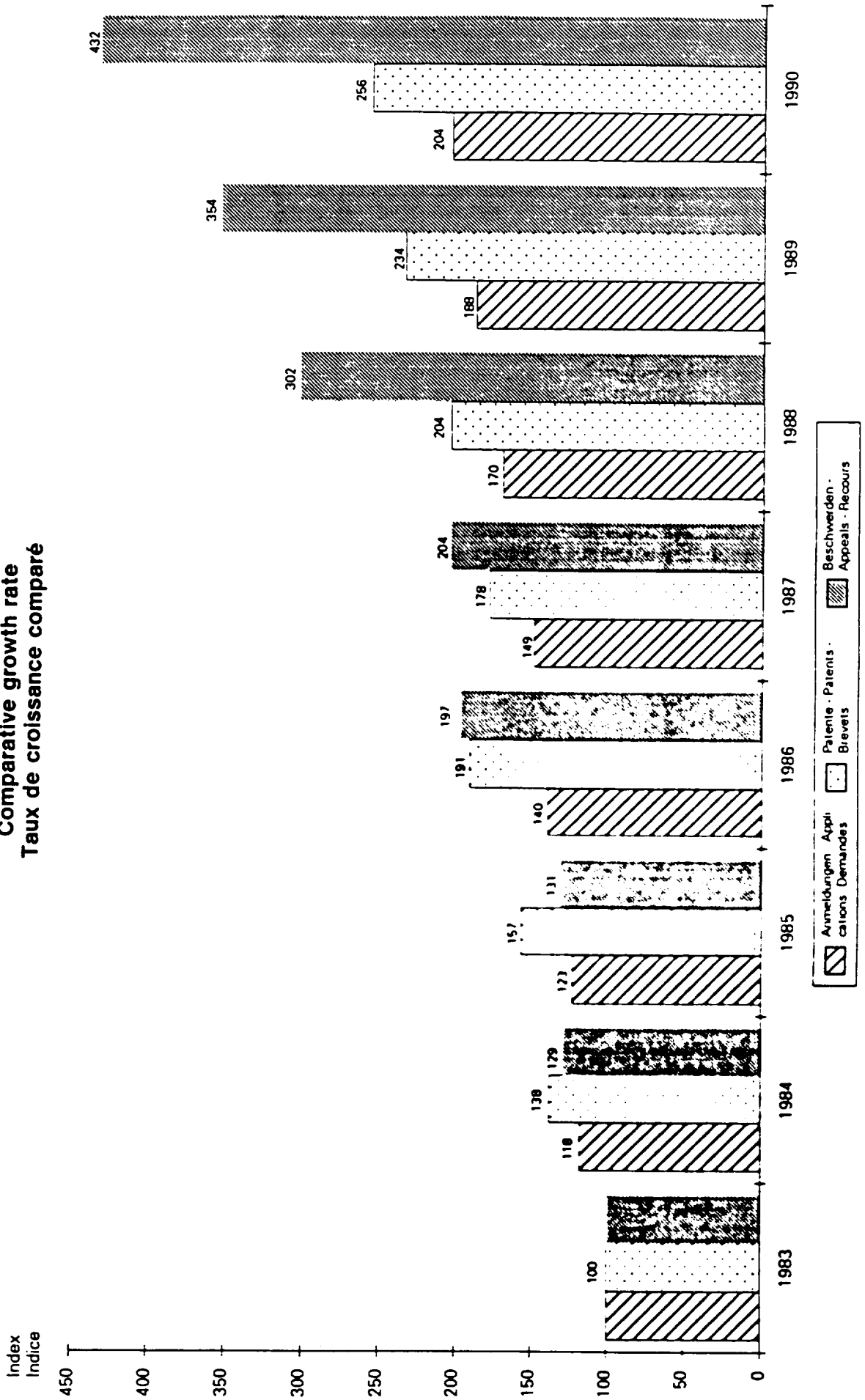
**ABB. 1**  
**CHART 1**  
**TABLEAU 1**

**Entwicklung der Beschwerdeeingänge**  
**Trend in appeals received**  
**Evolution des recours reçus**



**ABB. 2**  
**CHART 2**  
**TABLEAU 2**

**Vergleich der Zuwachsraten**  
**Comparative growth rate**  
**Taux de croissance comparé**



(299, 33 %), die sich gegen Entscheidungen der Prüfungsabteilungen richten. Damit hat sich der Anteil an Einspruchsbeschwerdeverfahren gegenüber 1989 weiter erhöht (1989 35% einseitige Verfahren; 65% Einspruchsbeschwerdeverfahren).

### 3 1 2 Verteilung der technischen Beschwerden nach Sachgebieten

Die im Jahr 1990 eingegangenen 970 technischen Beschwerden verteilen sich wie folgt

Den stärksten Eingang an Beschwerden verzeichnete das Gebiet der Mechanik mit 412 Beschwerden (42.5 %), gefolgt von dem der Chemie mit 310 (32 %) 143 Beschwerden (14.7 %) entfielen auf das Gebiet der Physik und 105 (10.8 %) auf das Gebiet der Elektrotechnik

### 3 1 3 Verfahren vor der Juristischen Beschwerdekammer

Die Zahl der Geschäftsfälle der Juristischen Beschwerdekammer ist in den letzten Jahren weitgehend stabil geblieben. Sie betrug im Berichtszeitraum 34 und hat damit gegenüber dem Vorjahr (1989 42 Beschwerden) leicht abgenommen und das Niveau von 1988 erreicht

### 3 1 4 Widerspruchsverfahren

Die Zahl der Widersprüche im Rahmen des PCT-Verfahrens ist gegenüber dem Vorjahr erheblich angestiegen (1989 36 1990 60)

Dies ist u. a. eine Folge der starken Zunahme der Zahl internationaler Anmeldungen nach dem PCT. Bei Widerspruch gegen die Festsetzung einer zusätzlichen Recherchegebühr entscheiden die Beschwerdekammern unmittelbar. Es wurden Überlegungen darüber angestellt, das Verfahren zu entlasten. Entsprechende Vorschläge zur Änderung der Regel 40 2 PCT werden in den zuständigen Gremien der Weltorganisation für Geistiges Eigentum (WIPO) behandelt

### 3 1 5 Disziplinarsachen und Eignungsprüfung

Im Berichtszeitraum wurden 4 neue Beschwerden an die Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten gegen Entscheidungen der Prüfungskommission für die Europäische Eignungsprüfung eingereicht (1989 6 Beschwerden). Eine Beschwerde betraf Disziplinarangelegenheiten zugelassener Vertreter (1989 keine)

### 3 1 6 Große Beschwerdekammer

Im Berichtsjahr wurden der Großen Beschwerdekammer in zwei Fällen Rechtsfragen vorgelegt (1989 3 Fälle)

proceedings (299 or 33% increase) against Examining Division decisions. The proportion of opposition appeal proceedings increased again in 1990 (1989 35% *ex parte* proceedings. 65% opposition appeal proceedings)

### 3 1 2 Allocation of technical appeals according to subject matter

The 970 technical appeals received in 1990 were distributed among the Boards of Appeal as follows:

The highest number went to Mechanics with 412 appeals (42.5%), followed by Chemistry with 310 (32%). Physics with 143 (14.7%) and Electricity with 105 (10.8%)

### 3 1 3 Cases before the Legal Board of Appeal

The number of cases dealt with by this Board has remained largely stable over the past few years. In the year under review it was 34 slightly below the 1989 figure of 42 and in line with the 1988 level

### 3 1 4 Protests

The number of protests arising during the PCT procedure rose considerably from 36 in 1989 to 60 in 1990

This was partly due to the sharp increase in the number of international applications under the PCT. Protests against the fixing of an additional search fee are decided directly by the Boards of Appeal. Consideration has been given as to how to streamline the whole procedure and corresponding proposals to amend Rule 40 2 PCT are being discussed by the World Intellectual Property Organization (WIPO)

### 3 1 5 Disciplinary matters and the European Qualifying Examination

In 1990 four new appeals against decisions of the Examination Board for the European Qualifying Examination came before the Disciplinary Board of Appeal (1989 6 appeals). One appeal was received concerning disciplinary matters involving professional representatives. There had been none in 1989

### 3 1 6 Enlarged Board of Appeal

In 1990 two cases were referred to the Enlarged Board of Appeal for a ruling on a point of law (compared with three in 1989)

soit 33 %) engagées contre des décisions des divisions d'examen. La part des recours sur opposition a donc continué à augmenter par rapport à 1989 (35 % de procédures unilatérales et 65 % de recours sur opposition en 1989)

### 3 1 2 Répartition des recours selon les domaines de la technique

Les 970 recours techniques formés en 1990 se répartissent comme suit:

Le domaine de la mécanique arrive en tête avec 412 recours (42.5%), suivi par le domaine de la chimie avec 310 recours (32%). 143 recours (14,7%) ont été enregistrés dans le domaine de la physique et 105 (10,8 %) dans le domaine de l'électricité

### 3 1 3 Procédures engagées devant la chambre de recours juridique

Ces dernières années, le nombre d'affaires dont la chambre de recours juridique a été saisie est resté stable dans une large mesure. Au cours de la période considérée, 34 recours ont été formés, ce qui représente une légère diminution par rapport à l'année précédente (42 recours en 1989). On retrouve ainsi le niveau atteint en 1988

### 3 1 4 Procédure de réserve

Le nombre de réserves formulées dans le cadre de la procédure prévue par le PCT a considérablement augmenté par rapport à l'année précédente (60 en 1990 contre 36 en 1989)

Ceci est dû notamment à la forte augmentation du nombre de demandes internationales selon le PCT. Les chambres de recours sont compétentes pour statuer directement sur une réserve formulée par le déposant à l'encontre de la fixation d'une taxe de recherche additionnelle. Des réflexions ont été menées sur la possibilité d'alléger la procédure. Des propositions en ce sens visant à modifier la règle 40 2 PCT sont examinées par les organes compétents de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)

### 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 quatre nouvelles affaires ayant trait à des décisions du jury de l'examen européen de qualification (six recours en 1989). Un recours a été formé au sujet d'une affaire impliquant des mandataires agréés (aucun recours en 1989)

### 3 1 6 Grande Chambre de recours

Pendant la période de référence, des questions de droit ont été soumises dans deux cas à la Grande Chambre de recours (3 cas en 1989)



Eine Vorlage erfolgte durch den Präsidenten des Europäischen Patentamts Sie betrifft die An des Verfahrensabschlusses wenn formelle Erfordernisse für die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang in einem Einspruchsverfahren nicht rechtzeitig erfüllt werden (G 1/90) Die Technische Beschwerdekammer 3 2 1 hat die Große Beschwerdekammer mit der Frage befaßt welche Kammer bei Beschwerden gegen Entscheidungen der Formalprüfer im übertragenen Wirkungsbereich zuständig ist (G 2/90) In beiden Vorlagen an die Große Beschwerdekammer kann auf den Hinweis im ABI EPA 1991, 20 verwiesen werden

Fünf Verfahren wurden im Berichtszeitraum abgeschlossen Sie betrafen zwei Themenkomplexe

1 Die Berücksichtigung der mangelnden Einheitlichkeit *a posteriori* in einem Widerspruchsverfahren nach Regel 40 2 c) PCT wenn das EPA als Internationale Recherchenbehörde tätig wird (G 1/89 und G 2/89. ABI EPA 1991 155 und 166) und

2 den wirksamen Tag des Einganges eines Schriftstückes bei der Dienststelle Berlin oder der Zweigstelle Den Haag des Europäischen Patentamts (G 5/88 G 7/88 und G 8/88 Entscheidung vom 16 November 1990 ABI EPA 1991 137)

Zu der erstgenannten Frage erließ die Große Beschwerdekammer - aufgrund einer Vorlage durch eine Kammer - eine **Entscheidung** nach Artikel 22 (11 a) EPU und aufgrund einer parallelen Vorlage durch den Präsidenten des EPA eine **Stellungnahme** nach Artikel 22 (1) b EPU

Zum 31 Dezember 1990 waren drei Verfahren noch anhängig (G 3 89 G 1 90 und G 2 90) Hinweise auf diese Vorlagen siehe ABI EPA 1991 20

Eine Übersicht über die anhängigen und bereits entschiedenen Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer ist dem Teil II (Rechtsprechung) zu entnehmen Nähere Hinweise zur Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer sind in Teil II zu finden

### 3 2 Erledigungen

Die Zahl der im Jahr 1990 abgeschlossenen Beschwerde und Widerspruchsverfahren beträgt 775 und liegt damit etwa 22 % über den Erledigungen (633) im vorangegangenen Jahr

#### 3 2 1 Technische Beschwerden

Die Erledigungen sind gegenüber dem Vorjahr um 24 % auf 692 Fälle angestiegen (1989 556 Erledigungen)

Der Anteil der zweiseitigen Verfahren (423 Erledigungen) ist auf 61.2 % an-

The first referred by the President of the European Patent Office, concerned the question of how proceedings were to be terminated in the case of an opposition if the formal requirements for maintaining the patent in amended form were not fulfilled in due time (G 1/90) Technical Board of Appeal 3 2 1 referred the question as to which Board was responsible for hearing appeals against decisions assigned to formalities officers (G 2/90) For both cases reference can be made to the notice in OJ EPO 1991, 20

Five cases were settled during the period under review, concerning two questions

1 Consideration of non-unity *a posteriori* in protest cases under Rule 40 2(c) PCT when the EPO is the International Searching Authority (G 1/89 and G 2/89. OJ EPO 1991, 155 and 166). and

2 The effective date of receipt of a document at the Berlin sub-office or The Hague branch of the European Patent Office (G 5/88. G 7/88 and G 8/88. Decision of 16 November 1990. OJ EPO 1991 137)

On the first question the Enlarged Board of Appeal both delivered a **decision** on a point of law referred to it by a Board of Appeal in accordance with Article 22(1)(a) EPC and gave an **opinion** on a parallel referral by the President of the EPO in accordance with Article 22(1)(b) EPC

Three cases were still pending at 31 December 1990 (G 3/89 G 1/90 and G 2/90) For details of these see OJ EPO 1991. 20

A summary of proceedings pending before and cases already decided by the Enlarged Board of Appeal is contained in Part II which provides details of Enlarged Board of Appeal case law

### 3 2 Appeals settled

The number of appeals and protests settled in 1990 totalled 775, exceeding the 1989 figure (633) by about 22%

#### 3.2.1 Technical appeals

The number of cases settled rose by 24% from 556 in 1989 to 692 in 1990

The proportion of *inter partes* proceedings (423 cases settled) rose from 58%

Le Président de l'Office européen des brevets a soumis à la Grande Chambre une question concernant le mode de clôture de la procédure dans le cas où il n'est pas satisfait dans les délais aux exigences de forme prescrites pour le maintien du brevet sous une forme modifiée lors d'une procédure d'opposition (G 1/90) La chambre de recours technique 3 2 1 a saisi la Grande Chambre de recours de la question de savoir quelle chambre est compétente pour examiner les recours formés à l'encontre de décisions confiées à des agents des formalités (G 2/90) Un avis concernant ces deux questions soumises à la Grande Chambre est publié dans le JO OEB 1991, 20.

Pendant la période de référence, la Grande Chambre a tranché cinq questions de droit, qui avaient pour objet

1 La prise en compte de l'absence d'unité de l'invention *a posteriori* au cours d'une procédure de réserve selon la règle 40.2.c) PCT. lorsque l'OEB agit en qualité d'administration chargée de la recherche internationale (G 1/89 et G 2/89. JO OEB 1991, 155 et 166). et

2 La date de réception effective d'un document par l'agence de Berlin et le département de La Haye de l'Office européen des brevets (G 5/88. G 7/88 et G 8/88, décision du 16 novembre 1990, JO OEB 1991, 137)

Dans le premier cas, la Grande Chambre de recours a rendu sur la base de la question soumise par une chambre, une **décision** conformément à l'article 22(1)a) CBE et, sur la base d'une question parallèle soumise par le Président de l'Office, un **avis** conformément à l'article 22(1)b) CBE

Au 31 décembre 1990, trois procédures étaient encore en instance (G 3/89. G 1/90 et G 2/90): un avis concernant ces procédures est publié dans le JO OEB 1991.20

On trouvera dans la partie II (jurisprudence) un récapitulatif des affaires pendantes devant la Grande Chambre de recours et des affaires sur lesquelles elle a déjà statué Pour de plus amples informations concernant la jurisprudence de la Grande Chambre de recours, on se reportera à la partie II.

### 3 2 Affaires réglées

Le nombre de procédures de recours et de réserve clôturées en 1990 (775) est supérieur d'environ 22 % à celui de l'année précédente (633)

#### 3 2 1 Recours techniques

Le nombre d'affaires réglées a augmenté de 24 % par rapport à l'année antérieure (692 contre 556 en 1989)

La part des recours contradictoires (423 affaires réglées) est passée

gestiegen (1989:58 %). An einseitigen Verfahren wurden 269 Fälle (38,9 %) erledigt.

Die abgeschlossenen Verfahren verteilen sich auf die Mechanik (242 = 34,9 %), die Chemie (198 = 28,6 %), die Physik (133 = 19,3 %) und die Elektrotechnik (119 = 17,2 %).

Insgesamt wurden 269 (+ 15,4 % gegenüber 1989: 233) einseitige Beschwerdeverfahren (gegen Entscheidungen der Prüfungsabteilungen) abgeschlossen. 67 % dieser Beschwerden hatten ganz oder teilweise Erfolg. In diese Berechnung wurden nur solche Verfahren einbezogen, die nach materiellrechtlicher Prüfung entschieden wurden; unzulässige, zurückgenommene Beschwerden und andere vergleichbare Fälle sind nicht berücksichtigt (ca. 19 % der Beschwerden). Von den erfolgreichen Beschwerden wurde in 85 Fällen die Erteilung des Patents verfügt und in 65 Fällen die Fortsetzung des Prüfungsverfahrens angeordnet.

Die Zahl der Erledigungen im Einspruchsbeschwerdeverfahren betrug im Berichtsjahr 423 (+ 31 % gegenüber 1989: 323 Erledigungen).

In 57 % der Fälle, die nach materiellrechtlicher Prüfung entschieden wurden, hatte die Beschwerde ganz oder teilweise Erfolg. Die Erfolgsquote von Patentinhabern und Einsprechenden war dabei annähernd gleich groß. In 12 Fällen wurde das Patent unverändert, in 101 Fällen in geändertem Umfang aufrechterhalten. Widerrufen wurde das Patent in 45 Fällen. Die Fortsetzung des Verfahrens wurde in 24 Fällen angeordnet.

In 9 Fällen wurde das Patent auf Antrag des Inhabers widerrufen.

### 3.2.2 Widerspruchsverfahren

Von den Widerspruchsverfahren (Art. 154 (3) EPÜ) sind im Berichtszeitraum 49 Verfahren abgeschlossen worden. In 34 Fällen wurde die teilweise oder vollständige Rückerstattung von Gebühren verfügt, in 13 Fällen wurde eine Rückzahlung abgelehnt, 2 Verfahren erledigten sich auf andere Weise.

### 3.2.3 Verfahren vor der Juristischen Beschwerdekammer

Die Juristische Beschwerdekammer hat 24 Verfahren (1989: 31) abgeschlossen. In 12 Fällen wurde der Beschwerde stattgegeben, 4 Beschwerden wurden zurückgewiesen, 8 Verfahren fanden eine anderweitige Erledigung.

### 3.2.4 Disziplinarsachen und Eignungsprüfung

Die Beschwerdekammer in Disziplinarsachen ("Disziplinarkammer") konnte im Jahr 1990 fünf Verfahren abschließen. In 2 Verfahren, die Entscheidungen der Prüfungskommission für die europäische Eignungsprüfung betrafen, wurde der Beschwerde stattgege-

in 1989 to 61.2% in 1990, 269 *ex parte* proceedings (38.9%) were settled.

Of the total number of cases settled Mechanics accounted for 242 (34.9%), Chemistry for 198 (28.6%), Physics for 133 (19.3%) and Electricity for 119 (17.2%).

A total of 269 *ex parte* appeals (against Examining Division decisions) were settled (up 15.4% on the 1989 figure of 233). Of this total 67% were either partially or completely successful. These figures include only those cases decided after substantive law examination; appeals withdrawn or inadmissible and other comparable cases are not taken into account (they account for approx. 19% of appeals). In 85 of the successful cases it was ruled that the patent was to be granted and in 65 cases that examination was to be resumed.

The number of opposition appeals settled totalled 423 in the year under review (up 31% on the 1989 figure of 323).

In 57% of the cases decided after substantive law examination the appeal was either partially or completely successful, with patent proprietors and opponents having roughly the same rates of success. The patent was maintained unamended in 12 cases, maintained in amended form in 101 cases and revoked in 45 cases; in 24 cases it was ruled that the proceedings were to be resumed.

In nine cases the patent was revoked at the proprietor's request.

### 3.2.2 Protests

49 protests (Art. 154(3) EPC) were settled in the period under review. In 34 cases it was ruled that fees were to be refunded fully or in part, in 13 reimbursement was rejected, and two cases were settled in some other way.

### 3.2.3 Cases before the Legal Board of Appeal

The Legal Board of Appeal settled 24 cases in 1990 (compared with 31 in 1989); in 12 of these the appeal was allowed, in four it was rejected, and eight cases were settled in some other way.

### 3.2.4 Disciplinary matters and the European Qualifying Examination

The Disciplinary Board of Appeal settled five cases in 1990. In two of these, concerning decisions of the Examination Board for the European Qualifying Examination, the appeal was allowed, the Disciplinary Board having to give a decision on so-called "borderline"

à 61,2 % (58 % en 1989). En ce qui concerne les procédures unilatérales, 269 cas ont été réglés (38,9 %).

Les procédures clôturées se répartissent comme suit: mécanique 242 (34,9 %), chimie 198 (28,6 %), physique 133 (19,3 %) et électricité 119 (17,2 %).

Au total, 269 procédures de recours unilatérales (engagées contre des décisions des divisions d'examen) ont été clôturées (233 en 1989, soit + 15,4 %). 67 % de ces recours ont abouti en partie ou en totalité. Ce chiffre n'englobe que les recours sur lesquels il a été statué après un examen au fond; il ne tient pas compte des recours irrecevables et retirés et d'autres cas analogues (environ 19 % des recours). Les recours auxquels il a été fait droit ont abouti dans 85 cas à la délivrance du brevet et entraîné dans 65 cas la reprise de la procédure d'examen.

Au cours de l'année considérée, 423 procédures de recours sur opposition ont été clôturées (+ 31 % par rapport à 1989 avec 323 affaires réglées).

Dans 57 % des cas, il a été fait droit en totalité ou en partie au recours après un examen au fond, avec un taux de réussite à peu près équivalent pour les titulaires de brevet et pour les opposants. Dans 12 cas, le brevet a été maintenu tel quel et dans 101 cas, il a été sous une forme modifiée. Il y a eu 45 cas de révocation, et la reprise de la procédure a été ordonnée dans 24 cas.

Dans 9 cas, le brevet a été révoqué à la demande du titulaire.

### 3.2.2 Procédure de réserve

49 procédures de réserve (art. 154(3) CBE) ont été clôturées pendant la période de référence. 34 de ces procédures ont abouti à une décision ordonnant le remboursement partiel ou total des taxes; dans 13 cas, le remboursement a été refusé et deux procédures ont été réglées d'une autre manière.

### 3.2.3 Affaires portées devant la chambre de recours juridique

La chambre de recours juridique a réglé 24 affaires (31 en 1989). Dans 12 cas, il a été fait droit au recours, 4 recours ont été rejetés et 8 affaires ont été réglées d'une autre manière.

### 3.2.4 Affaires disciplinaires et examen de qualification

En 1990, la chambre de recours statuant en matière disciplinaire a pu régler cinq procédures. Dans deux d'entre elles, qui concernaient des décisions du jury de l'examen européen de qualification, il a été fait droit au recours. En l'occurrence, la chambre de-

ben In beiden Verfahren hatte die Disziplinarkammer eine Entscheidung in sogenannten "Grenzfallen" zu treffen. In denen es um die Frage geht, ob ein Kandidat der nicht sämtliche Prüfungsaufgaben mit einer positiven Bewertung abgeschlossen hat, dennoch die Prüfung bestanden hat. Die Disziplinarkammer hat beide Verfahren zur weiteren Prüfung an die Prüfungskommission zurückverwiesen. Nicht stattgegeben wurde den Beschwerden in 2 Fällen. In einem Verfahren (D 3/89) befaßte sich die Disziplinarkammer mit der Gleichwertigkeit eines deutschen Fachhochschuldiploms und eines Hochschuldiploms auf Universitäts-ebene. Die Disziplinarkammer verneinte die Gleichwertigkeit dieser beiden Abschlüsse und wies die Beschwerde zurück (D 3/89, ABI EPA 1991, 257). Das zweite Verfahren betraf das Ständerecht der zugelassenen Vertreter. Die Beschwerde gegen den Ausspruch einer Warnung wurde zurückgewiesen. Ein Verfahren erledigte sich durch die Rücknahme der Beschwerde.

### 3 2 5 Große Beschwerdekammer

Im Berichtsjahr wurden fünf Vorlageverfahren durch Entscheidung der Großen Beschwerdekammer abgeschlossen. Drei Vorlagen waren zu Ende des Jahres 1990 noch nicht abgeschlossen. Näheres siehe Hinweise oben 2 6 sowie Teil II.

### 3 3 Gesamtzahl der anhängigen Verfahren und Verfahrensdauer

Während sich die Zahl der anhängigen Verfahren im Jahr 1989 gegenüber 1988 um 246 erhöht hat, ist sie im Jahr 1990 um weitere 289 Verfahren gestiegen. Am 01.01.1991 erreichte der Gesamtbestand an anhängigen, noch nicht abgeschlossenen Verfahren die Zahl von 1 583, davon 1 546 technische Beschwerdeverfahren.

### 3 4 Verteilung der Beschwerden und mündlichen Verhandlungen nach der Verfahrenssprache

Die Verfahrenssprache der Beschwerden und Widersprüche war 34,78 % Deutsch, 56,58 % Englisch und 8,64 % Französisch.

Die Gesamtzahl der durchgeführten mündlichen Verhandlungen im Jahre 1990 erreichte 302 Fälle (+ 7,8 % gegenüber 1989, 280 Verhandlungen).

Bei den mündlichen Verhandlungen verteilten sich die Sprachen wie folgt: Deutsch 37,08 %, Englisch 55,62 % und Französisch 7,28 %. In 20,2 % (1989 14,8 %) wurde bei mündlichen Verhandlungen eine Übersetzung verlangt.

## 4. Prognose

Die Größenordnung der künftig zu erwartenden technischen Beschwerdefälle läßt sich anhand eines Modells

cases where the question was whether a candidate who had not passed all the papers had nevertheless passed the examination as a whole. The Disciplinary Board remitted both cases to the Examination Board for further consideration. In two other cases the appeal was not allowed: in the first case (D 3/89) the Disciplinary Board looked into the equivalence of a German college diploma ["*Fachhochschuldiplom*"] vis-à-vis a university-level diploma/degree ["*Hochschuldiplom*"] and, finding that the two qualifications were not equivalent, rejected the appeal (D 3/89, OJ EPO 1991, 257). The second case concerned the professional representatives' professional ethics. The appeal against the issue of a warning was rejected. One case was settled by the withdrawal of the appeal.

### 3 2 5 Enlarged Board of Appeal

In the year under review five cases were settled by a decision of the Enlarged Board of Appeal. Three cases were still pending at the end of 1990. 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 246 in 1989 compared with 1988, rose by a further 289 in 1990. On 1 January 1991 the number of appeals not yet settled totalled 1 583 including 1 546 technical appeals.

### 3 4 Breakdown of appeals and oral proceedings by language

The language used in appeal proceedings and protests was as follows: English 56,58 %, German 34,78 % and French 8,64 %.

A total of 302 oral proceedings took place in 1990 (up 7,8 % on the 1989 figure of 280).

The language used in oral proceedings was as follows: English 55,62 %, German 37,08 % and French 7,28 %. Interpreting was requested in 20,2 % (1989: 14,8 %) of oral proceedings.

## 4. Forecast

The volume of technical appeals to be expected in the future may be gauged by means of an extrapolation based on

vait prendre une décision dans ce qu'il a été convenu d'appeler des cas limites, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit de savoir si un candidat qui n'a pas obtenu de notes positives à toutes les épreuves est néanmoins reçu à l'examen. La chambre a renvoyé les deux affaires au jury d'examen. Dans deux autres cas, il n'a pas été fait droit au recours. Dans l'une des procédures (D 3/89), la chambre a examiné la question de l'équivalence entre un diplôme d'une école allemande spécialisée de l'enseignement supérieur et un diplôme universitaire. La chambre n'a pas admis l'équivalence de ces deux diplômes et a rejeté le recours (D 3/89, JO OEB 1991, 257). La deuxième procédure concernait le droit professionnel des mandataires en brevets européens. Un recours formé à l'encontre d'un avertissement a été rejeté. Une procédure s'est réglée par le retrait du recours.

### 3.2.5 Grande Chambre de recours

Pendant la période de référence, la Grande Chambre de recours a tranché cinq questions de droit. A la fin de 1990, trois affaires étaient encore en instance. Cf. point 2 6 supra et partie II pour de plus amples informations.

### 3 3 Nombre total des procédures en instance et durée de ces procédures

Alors qu'en 1989 le nombre d'affaires pendantes s'était accru de 246 par rapport à 1988, l'accroissement enregistré en 1990 s'est élevé à 289. Au total 1 583 affaires étaient en instance au 1<sup>er</sup> janvier 1991, dont 1 546 concernaient des recours techniques.

### 3 4 Répartition des recours et des procédures orales selon la langue de la procédure

Pour les recours et les réserves, la langue de la procédure était l'allemand dans 34,78 % des cas, l'anglais dans 56,58 % des cas et le français dans 8,64 % des cas.

En 1990, il y a eu au total 302 procédures orales (+ 7,8 % par rapport à 1989 avec 280 procédures).

Les langues utilisées lors des procédures orales se répartissaient comme suit: allemand 37,08 %, anglais 55,62 % et français 7,28 %. Une interprétation simultanée a été demandée dans 20,2 % des cas (contre 14,8 % en 1989).

## 4. Prévisions

Il est possible de se faire une idée plus ou moins précise du nombre de recours techniques qui devraient être

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 62800 Patentanmeldungen im Jahr 1990 entsteht damit ein Potential von 2010 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 1995 mit etwa 1800 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.

##### **5. Personalstand und Geschäftsverteilung**

Der Personalstand von Vorsitzenden und Mitgliedern der Beschwerdekammern betrug zum Jahresende 1990 insgesamt 73. Die 44 technischen und 17 juristischen Mitglieder verteilten sich auf 11 Technische und 1 Juristische Beschwerdekammer.

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

Am 31.12.1990 betrug der Gesamtpersonalstand (ohne Vizepräsident und Sekretariat) 109.

##### **6. Hinweise zum Beschwerdeverfahren**

Zur Beschleunigung des Einspruchsverfahrens bei anhängigen Verletzungsverfahren wurde ein Hinweis auf die Vorgangsweise bei den Einspruchsabteilungen im Amtsblatt 1990/324 veröffentlicht. Zur Praxis der Beschwerdekammern in Beschleunigungsfällen kann auf die Entscheidung T 290/90 verwiesen werden.

##### **7. Information über die Rechtsprechung**

7.1 Veröffentlichung von Entscheidungen im Amtsblatt

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 Division 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 62800 patent applications filed in 1990 this gives a potential 2010 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 1800 appeals are to be expected in 1995.

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.

##### **5. Number of staff and distribution of responsibilities**

There was a total of 73 Board of Appeal chairmen and members at the end of 1990: 44 technically qualified and 17 legally qualified members divided amongst eleven technical and one legal Board of Appeal.

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

The total staff (excluding the Vice-President and secretariat) amounted to 109 at 31 December 1990.

##### **6. Notes on the appeal procedure**

With regard to the accelerated processing of oppositions in pending infringement proceedings a notice on procedure in the Opposition Divisions was published in OJ EPO 1990/324. For Board of Appeal practice in accelerated cases see decision T 290/90.

##### **7. Information on Board of Appeal case law**

7.1 Publication of decisions in the Official Journal

formés 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 brevet donneront donc lieu à quelque 3,2 procédures de recours techniques. Ainsi sur les 62 800 demandes de brevet déposées en 1990 2 010 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 long 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 environ 1 800 recours en 1995.

Le nombre de procédures de recours susceptibles d'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. Effectifs et répartition d'attributions**

A la fin de l'année 1990 les chambres de recours comptaient au total 73 membres, y compris les présidents. Les 44 membres techniciens et les 17 membres juristes se répartissaient entre onze chambres de recours techniques et une chambre de recours juridique.

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

Au 31 décembre 1990 les effectifs globaux (Vice-Président et secrétariat non compris) s'élevaient à 109 personnes.

##### **6. Avis concernant la procédure de recours**

Un avis relatif à l'accélération de la procédure d'opposition concernant des brevets sur la base desquels une action en contrefaçon a été introduite, a été publié au JO OEB 1990/324. En ce qui concerne la pratique suivie par les chambres de recours en cas d'accélération de la procédure d'opposition, on se référera à la décision T 290/90.

##### **7. Informations relatives à la jurisprudence**

7.1 Publication des décisions au Journal officiel

Bis zum Ende des Jahres 1990 sind insgesamt 363 Entscheidungen veröffentlicht worden. 57 Entscheidungen standen zu diesem Zeitpunkt noch zur Veröffentlichung an. Im Vorjahr betrug diese Zahl zum gleichen Zeitpunkt 44, damit hat sich der Veröffentlichungsrückstand um 25 % erhöht. Um die Veröffentlichungslücke zu überbrücken werden die Leitsätze vorab veröffentlicht.

#### 7.2 Volltext-Datenbank PALDAS

Diese Datenbank steht zunächst für interne Zwecke unter der Bezeichnung PALDAS (Patent Law and Decisions Access Support) zur Verfügung. Die Texte sämtlicher veröffentlichter Entscheidungen in englischer Sprache sowie die seit 1986 ergangenen unveröffentlichten Entscheidungen der Technischen Beschwerdekammern in der jeweiligen Verfahrenssprache stehen nunmehr zur Abfrage im Teststadium für ca. 80 Benutzer zur Verfügung. Dazu kommen die Volltexte von EPU, PCT und der Prüfungsrichtlinien.

#### 7.3 Rechtsprechungsdaten auf CD-ROM

Für die Öffentlichkeit wird der Inhalt der Volltext-Datenbank PALDAS auf einer CD-ROM im Rahmen des ESPACE-Programms des EPA angeboten. Diese für die Volltextrecherche konzipierte CD-ROM wird in regelmäßigen Abständen durch die Herausgabe einer neuen CD-ROM auf dem aktuellen Stand gehalten. Die erforderlichen Vorarbeiten wurden noch im Laufe des Jahres 1990 gestartet.

#### 7.4 Leitsätze und Texte von Entscheidungen auf Mikrofiche

Neben den vorstehend beschriebenen neuen Informationsmedien stehen die bewährten Mikrofiche-Serien mit den Leitsätzen der veröffentlichten Entscheidungen, den Volltexten der veröffentlichten Entscheidungen und den Daten der unveröffentlichten Entscheidungen weiterhin zur Verfügung.

Die im Vorjahr neu eingeführte Mikrofiche-Serie mit den Texten sämtlicher von den Technischen Beschwerdekammern des EPA getroffenen Entscheidungen, auch derjenigen, die nicht zur Veröffentlichung bestimmt sind, wird nunmehr vierteljährlich auf den neuesten Stand gebracht. Über die Bezugsmöglichkeiten gibt die Veröffentlichung im Amtsblatt EPA 1989/346 Aufschluß. Die neuen Bezugspreise sind auf Seite 20 der Gebührenbeilage zum Amtsblatt EPA Nr. 12/1990 zu finden.

### 8. Richtersymposium

Das 5. Symposium europäischer Patentrichter fand auf Einladung der Regierung Italiens vom 12. bis 14. September 1990 in Turin statt.

A total of 363 decisions had been published by the end of 1990. A further 57 were still awaiting publication. As the corresponding figure for 1989 was 44, this means an increase of 25% in the publication backlog. In the interim, the headnotes are being published in advance.

#### 7.2 PALDAS full-text database

The PALDAS (Patent Law and Decisions Access Support) full-text database, initially being used for internal purposes, is currently undergoing tests by about 80 users, who can extract from it the English texts of all decisions published and the texts in the language of the proceedings of unpublished Technical Board of Appeal decisions dating back to 1986. The full texts of the EPC, PCT and Guidelines for Examination are also available.

#### 7.3 Case law data on CD-ROM

The contents of the PALDAS full-text database will be available to the public on CD-ROM as part of the EPO ESPACE programme. Designed for full-text searches, the CD-ROM will be kept up to date at regular intervals by the issue of a new disk. The necessary groundwork was begun in the course of 1990.

#### 7.4 Headnotes and texts of decisions on microfiche

In addition to the new information media described above, the well-established microfiche series comprising the headnotes of published decisions, full texts of the latter and data on unpublished decisions will continue to be available.

The new microfiche series introduced in 1989 with the texts of all Technical Board of Appeal decisions - including those not intended for publication - will now be updated quarterly. Details on how to order are given in a notice in the Official Journal (OJ EPO 1989/346). The latest prices are to be found on page 20 of the Fees Supplement to OJ EPO 12/1990.

### 8. Judges' symposium

The 5th Symposium of European Patent Judges took place at the invitation of the Italian government from 12 to 14 September 1990 in Turin.

Au total, 363 décisions ont été publiées jusqu'à la fin de l'année 1990 et 57 décisions attendent à l'heure actuelle d'être publiées. L'année précédente, à la même époque, ce nombre s'élevait à 44; l'arrière de publication a ainsi augmenté de 25 %. Afin d'éviter toute discontinuité, seuls les sommaires sont publiés dans un premier temps.

#### 7.2 Banque de données en texte intégral PALDAS

Cette banque de données dénommée PALDAS (Patent Law and Decisions Access Support) est destinée dans un premier temps à l'usage interne. Les textes de toutes les décisions publiées en langue anglaise ainsi que les décisions non publiées rendues par les chambres de recours techniques depuis 1986 dans la langue de la procédure peuvent désormais être consultées à titre expérimental par environ 80 utilisateurs. La banque contient en outre le texte intégral de la CBE, du PCT et des Directives relatives à l'examen.

#### 7.3 Données relatives à la jurisprudence sur CD-ROM

Le contenu de la banque de données en texte intégral PALDAS sera proposé au public sur CD-ROM dans le cadre du programme ESPACE de l'OEB. Ce CD-ROM conçu pour la recherche dans le texte intégral est mis à jour à intervalles réguliers par la sortie d'un nouveau CD-ROM. Les travaux préliminaires nécessaires ont été entamés dans le courant de l'année 1990.

#### 7.4 Sommaires et textes des décisions sur microfiches

Outre les nouveaux supports d'information décrits ci-dessus, l'Office continue de proposer un moyen d'information éprouvé, les séries de microfiches comportant le sommaire des décisions publiées, le texte intégral des décisions publiées ainsi que les données relatives à celles qui ne sont pas publiées.

La nouvelle série de microfiches lancée l'année précédente, comportant les textes de toutes les décisions rendues par les chambres de recours techniques de l'OEB - y compris celles dont la publication n'est pas prévue - est désormais réactualisée tous les trimestres. Pour tout renseignement sur les possibilités d'achat, on se reportera au JO OEB 1989/346. Les nouveaux prix de vente figurent à la page 20 du supplément au JO OEB 12/1990.

### 8. Colloque des juges

Le 5<sup>e</sup> colloque des juges européens de brevets a eu lieu du 12 au 14 septembre 1990 à Turin, à l'invitation du gouvernement italien.

Die über 60 Teilnehmer kamen aus den 14 Vertragsstaaten des EPU, den Beschwerdekammern des EPA sowie aus den USA und - zum ersten Mal - aus Finnland und Portugal. Nach einer Grußadresse des Präsidenten des EPA, Herrn Präsident Braendli, und Ansprachen von Herrn Botschafter Fortini (Italien), Herrn Direktor Comte (Schweiz) und Herrn Vizepräsident Gori (EPA) wurden folgende Themen erörtert

- Der Stoffschutz in der Chemie
- Der Begriff der Neuheit
- Patentierbarkeit im Bereich von Therapie und Diagnose
- Schutzbereich des Patents unter besonderer Berücksichtigung der Äquivalenz

Wie die früheren Veranstaltungen dieser Art verlief auch das 5. Richtersymposium, das vom Gastgeberland Italien in hervorragender Weise organisiert worden war, in freundschaftlicher und harmonischer Atmosphäre. Besonderer Dank gebührt Herrn Botschafter Fortini und seinen Mitarbeitern, die keine Mühe gescheut haben, um dem Symposium zu dem großen Erfolg zu verhelfen, der von den Teilnehmern am Ende der arbeitsreichen Tage einhellig gewürdigt worden ist.

Der Wortlaut der Ansprachen und Referate sowie der zusammenfassende Bericht über das 5. Symposium wird in den drei Amtssprachen des EPA veröffentlicht werden (Deutsch in GRUR Int, Englisch in IIC, Französisch in PIBD).

Das 6. Symposium Europäischer Patentrichter findet im Jahr 1992 in den Niederlanden statt.

There were more than 60 participants from the 14 EPC Contracting States, the EPO Boards of Appeal, the USA and - for the first time - from Finland and Portugal. After an opening address by Paul Braendli, EPO President, and speeches by Mr Fortini, ambassador (Italy), Mr Comte, Director (Switzerland) and Mr Gori, Vice-President (EPO), the following topics were discussed

- Product protection in chemistry
- The concept of novelty
- Patentability in the field of therapy and diagnosis
- The extent of patent protection, having particular regard to the doctrine of equivalents

As at earlier events of this type the atmosphere at the 5th Symposium - which was superbly organised by our Italian hosts - was cordial and harmonious. Special thanks are due to Mr Fortini and his colleagues, who spared no effort to help make the Symposium the great success that all participants at the end of the busy three days acknowledged it to be.

The texts of the speeches and papers and a summary report on the Symposium will be published in the three official languages of the EPO (English in IIC, French in PIBD and German in GRUR Int).

The 6th Symposium of European Patent Judges will be held in the Netherlands in 1992.

Ce colloque a réuni plus de 60 participants provenant des 14 Etats parties à la CBE des chambres de recours de l'OEB, des Etats-Unis et - pour la première fois - de la Finlande et du Portugal. Après une allocution de bienvenue du Président de l'OEB M Braendli et les discours de MM Fortini (Italie), Comte (Suisse) et Gori (Vice-Président OEB), les discussions ont porté sur les thèmes suivants

- la protection des substances en chimie.
- la notion de nouveauté.
- la brevetabilité dans le domaine de la thérapeutique et du diagnostic.
- l'étendue de la protection conférée par les brevets compte tenu notamment de la notion d'équivalence

Comme lors des précédentes manifestations de ce genre, le 5<sup>e</sup> colloque des juges, qui avait été organisé de manière tout à fait remarquable par le pays hôte, l'Italie, s'est lui aussi déroulé dans une atmosphère cordiale et agréable. Il convient de remercier tout particulièrement M Fortini et ses collaborateurs qui n'ont pas ménagé leur peine pour assurer la réussite de ce colloque dont les participants ont fait l'éloge au terme de ces journées de travail bien remplies.

Le texte des allocutions et des exposés ainsi que le compte rendu de ce 5<sup>e</sup> colloque seront publiés dans les trois langues officielles de l'OEB en allemand dans GRUR Int, en anglais dans IIC et en français dans PIBD.

Le 6<sup>e</sup> colloque des juges européens de brevets aura lieu en 1992 aux Pays-Bas.

**ZWEITER TEIL****RECHTSPRECHUNG DER BESCHWERDEKAMMERN UND DER GROSSEN BESCHWERDEKAMMER****I. Patentierbarkeit****A. Patentfähige Erfindungen, Artikel 52 EPÜ****1. Wiedergabe von Informationen; Computerprogramme**

Die Entscheidung **T 603/89** der Beschwerdekammer Physik 3 4 1 vom 3 Juli 1990 betrifft die in Artikel 52 (2) EPU geregelten Ausnahmen von der Patentierbarkeit. Im Anschluß an die Entscheidungen T 26/86 (ABI EPA 1988 19) und T 158/88 entschied die Kammer ein Gemisch technischer und nicht-technischer Elemente sei nur dann patentierbar wenn die technischen und die nicht-technischen Mittel in der Anordnung zusammenwirken daß ein technisches Problem gelöst werde. Die Erfindung bestand in einem Apparat und in einem Verfahren zum Erlernen des Spielens auf einem Tastenmusikinstrument. In den Notenblättern wurde die konventionelle Notenschrift benutzt daneben wurden die Töne numerisch gekennzeichnet. Die Tasten trugen entsprechende numerische Markierungen und solche mit den herkömmlichen Tonbezeichnungen c d e usw. Technisches Anspruchsmerkmal war die Markierung der Tasten nicht-technisches die in den Markierungen wiedergegebene Information über die Tonhöhe des mit der Taste erzeugbaren Tones. Der Patentierung stand Artikel 52 (2) c und d) EPU entgegen. Denn da die Tastenmarkierung nur bekannte technische Merkmale aufwies, lag der Beitrag der vorgeblichen Erfindung zur Verwirklichung des Lehrapparates nur im Inhalt der sichtbar gemachten Information und nicht im Apparat selbst. Der Erfindung liege kein technisches Problem zugrunde sondern die Verbesserung einer Lehrmethode was auf ein Verfahren zur Verbesserung der Ausführung gedanklicher Tätigkeiten hinauslaufe.

Mit der Patentierbarkeit computerbezogener Erfindungen beschäftigte sich ein weiteres Mal die Beschwerdekammer Elektrotechnik 3 5 1. In der Entscheidung **T 95/86** vom 23 Oktober 1990

Der Anmelder beanspruchte ein Verfahren das es den Benutzern eines Textverarbeitungsprogramms erlaubte in Tabellentform angeordnete Daten in der gleichen Weise zu bearbeiten wie normalen Fließtext d.h. Textblöcke zu löschen oder an eine andere Stelle im Text zu verschieben. Insbesondere konnten die Spalten von Tabellen mit diesem Verfahren leicht bearbeitet werden.

**PART TWO-****BOARD OF APPEAL AND ENLARGED BOARD OF APPEAL CASE LAW****I. Patentability****A. Patentable inventions, Article 52 EPC****1. Presentation of information; Computer programs**

In Decision **T 603/89** of 3 July 1990 Physics Board of Appeal 3 4 1 considered the exceptions to patentability under Article 52(2) EPC. In line with Decisions T 26/86 (OJ EPO 1988 19) and T 158/88 the Board ruled that a mix of technical and non-technical elements is only patentable if they interact so as to solve a technical problem. The invention here consisted of an apparatus for and a method of learning how to play a keyboard instrument. Conventional notation was used on the sheets of music, but the notes were also marked numerically. The same numbers appeared on the keys alongside the traditional notation (C, D, E etc.) The technical feature claimed was the marking of the keys, the non-technical feature being the information given on the markings about the pitch of the note produced by each key. Patentability was ruled out by Article 52(2)(c) and (d) EPC. Since the key markings were merely known technical features the contribution made by the claimed invention to realising the teaching apparatus lay solely in the content of the information displayed, not in the apparatus itself. The invention was not based on a technical problem but on the improvement of a teaching method which was equivalent to the improvement of a method for performing mental acts.

The patentability of computer-related inventions was again considered by Electrical Board of Appeal 3 5 1 in Decision **T 95/86** of 23 October 1990.

The applicant had claimed a method enabling the operator of a text processing program to process data set out in table form in the same way as free-flow text such as deleting blocks of text or moving them from one position to another. Tabular columns, in particular, could easily be processed using this method.

**DEUXIEME PARTIE****LA JURISPRUDENCE DES CHAMBRES DE RECOURS ET DE LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS****I. Brevetabilité****A. Inventions brevetables, article 52 CBE****1. Présentation d'informations; programmes d'ordinateur**

La décision **T 603/89** de la chambre de recours Physique 3 4 1 en date du 3 juillet 1990 concerne les exceptions à la brevetabilité prévues par l'article 52(2) CBE. Suite aux décisions T 26/86 (JO OEB 1988 19) et T 158/88, la chambre a décidé qu'un ensemble d'éléments techniques combinés avec des éléments non techniques n'est brevetable que lorsque les moyens techniques et non techniques ont conjointement pour effet de résoudre un problème technique. L'invention avait pour objet un appareil et une méthode pour apprendre à jouer de la musique sur un instrument de musique à clavier. La notation musicale conventionnelle était utilisée dans les partitions, un numéro était en outre attribué à chaque son. Les touches portaient un marquage avec le numéro correspondant au son et le nom traditionnel de la note (do, ré, mi etc.). Les caractéristiques techniques des revendications résidaient dans le marquage des touches, les caractéristiques non techniques dans l'information reproduite par les marquages et concernant la hauteur du son produit par la touche. L'invention n'était pas brevetable en vertu de l'article 52 (2) c) et d) CBE. En effet, le marquage des touches ne présentant que des caractéristiques techniques connues, la contribution de la prétendue invention à la réalisation de l'appareil servant à l'apprentissage résidait seulement dans le contenu de l'information rendue visible et non dans l'appareil lui-même. L'invention n'avait pas pour objet la résolution d'un problème technique mais l'amélioration d'une méthode d'enseignement, autrement dit d'une méthode destinée à améliorer l'exercice d'activités intellectuelles.

Dans la décision **T 95/86** du 23 octobre 1990 la chambre de recours Electricité 3 5 1 a de nouveau examiné la brevetabilité d'inventions portant sur des ordinateurs.

Le demandeur avait revendiqué un procédé permettant aux utilisateurs d'un programme de traitement de texte de traiter des données se présentant sous forme de tableaux de la même manière qu'un texte normal. C'est-à-dire d'effacer des blocs de texte ou de les déplacer à l'intérieur du texte. Ce procédé permettait notamment de traiter facilement les colonnes de tableaux.



Die Kammer betrachtete das beanspruchte Verfahren als ein Texteditierverfahren. Im Anschluß an ihre Entscheidung T 186/86 (nicht veröffentlicht) sah sie in der Textedition eine Aktivität die vornehmlich mit linguistischen und Layout-Problemen verbunden ist. Das Editieren von Texten als solches falle daher - auch wenn es mit Hilfe von Maschinen durchgeführt werde - in die Kategorie der Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten und sei deshalb gemäß Artikel 52 (2) c) und (3) EPU nicht patentfähig. Allerdings könne ein Anspruch auf eine als solche nicht patentfähige Aktivität unter Umständen gewährt sein, wenn er gleichzeitig technische Merkmale enthalte, z. B. einen in geeigneter Weise programmierten Computer. Nach Ansicht der Kammer stellt es jedoch noch keine technische Überlegung dar, wenn lediglich die Reihenfolge der Schritte angegeben wird, welche notwendig sind, um eine als solche nicht patentfähige Aktivität auszuführen, selbst wenn dabei diese Schritte als Funktionen oder funktionelle Merkmale beschrieben werden, die mit Hilfe von herkömmlichen Computerhardwareelementen verwirklicht werden. Demzufolge kann einem Verfahren zur Textedition auf diese Weise kein technischer Charakter verliehen und der grundsätzliche Patentierungsausschluß nicht überwunden werden.

## 2. Therapeutische und diagnostische Verfahren

In der Entscheidung T 426/89 vom 28. Juni 1990 hat die Beschwerdekammer Physik 3.4.1 festgestellt, daß nicht jedes Verfahren zum Betreiben eines Gerätes zwangsläufig ein technisches Verfahren sei, das nicht unter den Ausschluß von der Patentierbarkeit nach Artikel 52 (4) EPU falle. So könne ein Verfahren zum Betreiben eines Herzschrittmachers zum Beenden einer Tachikardie als Verfahren zur therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers mittels eines Herzschrittmachers ausgelegt werden und damit von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sein. Anders liege hingegen der Fall, wenn der Gegenstand des Verfahrensanspruchs tatsächlich als Gerät (Herzschrittmacher) zu betrachten sei, das durch die jeweiligen Funktionen seiner Bestandteile definiert werde.

In der Entscheidung T 290/86 vom 13. November 1990 mußte die Beschwerdekammer Chemie 3.3.1 prüfen, ob eine Erfindung im Sinne des Artikels 52 (4) EPU patentierbar war, die die Verwendung eines wasserlöslichen Lanthansalzes zur leichteren Entfernung von Zahnbelag betraf.

Das Patent war auf der Grundlage von zwei unabhängigen Ansprüchen erteilt worden, die folgendes zum Gegenstand hatten:

The Board considered the claimed method as one of text editing. As it had already held in Decision T 186/86 (not published) the Board found the activity of editing a text to be principally connected with its linguistic and layout features. The editing of texts as such - even if performed with the aid of a machine - therefore falls into the category of schemes, rules and methods for performing mental acts which under Article 52(2)(c) and (3) EPC are not patentable. A claim to an activity which per se is not patentable can be allowed under certain circumstances if it also contains technical features (such as a computer controlled by appropriate software). But the Board took the view that the mere setting out of the sequence of steps necessary to perform an activity - excluded as such from patentability - does not import any technical considerations, even if those steps are described as functions or functional means to be implemented with the aid of conventional computer hardware elements. Consequently a method of text editing cannot give that activity a technical character and thereby overcome the fundamental exclusion from patentability.

## 2. Therapeutic and diagnostic methods

In Decision T 426/89 of 28 June 1990 Physics Board of Appeal 3.4.1 held that a process for making an apparatus work is not automatically a technical process falling outside the scope of exclusion from patentability under Article 52(4) EPC. Thus, a process for making a heart pacemaker function to stop tachycardia could be construed as a method for therapeutic treatment of the human (or animal) body and as such excluded from patentability. That is not so however when the process claim's subject-matter has to be considered as an apparatus such as a heart pacemaker defined by the various functions of its constituent parts.

In Decision T 290/86 of 13 November 1990 Chemical Board of Appeal 3.3.1 examined the patentability under Article 52(4) EPC of an invention relating to use of a water-soluble lanthanum salt to help remove plaque from teeth.

The patent had been granted on the basis of the following two independent claims:

La chambre a considéré que le procédé revendiqué était un procédé d'édition de textes. Suite à sa décision T 186/86 (non publiée), elle a estimé que l'édition de textes est une activité qui soulève essentiellement des problèmes de présentation et d'ordre linguistique. En conséquence, l'édition de textes en tant que telle, même si elle est effectuée à l'aide de machines, tombe dans la catégorie des plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles et n'est donc pas brevetable en vertu de l'article 52 (2) c) et (3) CBE. Certes, une revendication ayant pour objet une activité non brevetable en tant que telle peut le cas échéant être admise si elle contient en même temps des caractéristiques techniques, par exemple un ordinateur programmé de manière appropriée. Toutefois, la chambre a été d'avis que le simple fait d'indiquer la succession des étapes nécessaires pour exécuter une activité non brevetable en soi était loin de faire intervenir des éléments techniques, même lorsque ces étapes sont décrites en termes de fonctions ou de caractéristiques fonctionnelles pouvant être réalisées à l'aide d'éléments de matériel informatique traditionnel, et ne saurait donc conférer un caractère technique à un procédé d'édition de textes, ni empêcher l'invention d'être exclue de la brevetabilité.

## 2. Méthodes de traitement thérapeutique et méthodes de diagnostic

Dans la décision T 426/89 en date du 28 juin 1990, la chambre de recours Physique 3.4.1 a précisé que tout procédé pour faire fonctionner un appareil n'est pas automatiquement un procédé technique non visé par l'exclusion de la brevetabilité prévue à l'article 52(4) CBE. Ainsi, un procédé de fonctionnement d'un stimulateur cardiaque pour arrêter une tachycardie peut être interprété comme un procédé de traitement thérapeutique du corps humain (ou animal) au moyen d'un "stimulateur cardiaque" et comme tel, être exclu de la brevetabilité. Tel n'est pas le cas en revanche lorsque l'objet de la revendication de procédé doit en fait être vu comme un appareil (stimulateur cardiaque) défini par les différentes fonctions de ses composants.

Dans la décision T 290/86 en date du 13 novembre 1990, la chambre de recours Chimie 3.3.1 avait à examiner la brevetabilité au sens de l'article 52 (4) CBE d'une invention concernant l'utilisation d'un sel de lanthane soluble dans l'eau pour favoriser l'élimination de la plaque dentaire.

Le brevet avait été délivré sur la base de deux revendications indépendantes ayant respectivement pour objet:



- ein Verfahren zur Entfernung von Zahnbelag beim Menschen bei dem auf die Zähne eine Zusammensetzung aufgebracht wird die im wesentlichen aus einem wasserlöslichen Lanthan-salz besteht und

- eine Zusammensetzung die im wesentlichen aus wasserlöslichem Lanthan-salz besteht und als Mundwasser, Aerosol, Zahnpasta oder -gel verabreicht wird

Die Einspruchsabteilung hatte das Patent mit der Begründung widerrufen, daß das Verfahren aufgrund des Artikels 52 (4) EPU nicht patentierbar sei weil es sowohl kosmetische als auch heilende Wirkung aufweise, und daß die Zusammensetzung nicht neu sei

Der Patentinhaber hatte im Beschwerdeverfahren zwei neue Anspruchssätze eingereicht. Der erste davon war in Form einer zweiten nicht-medizinischen Indikation (Verwendung der Zusammensetzung zur Entfernung von Zahnbelag abgefaßt

Die Kammer prüfte ob die Erfindung ein Verfahren zur kosmetischen oder therapeutischen Behandlung zum Gegenstand hatte. Sie stellte fest, daß die Beantwortung dieser Frage insbesondere von der Art der Formulierung des betreffenden Anspruchs abhängt. Wenn eine Erfindung in der beanspruchten Fassung nicht eindeutig nur ein Verfahren zur kosmetischen Behandlung zum Gegenstand habe wie dies bei der Sache T 144/83, ABI EPA 1986 301 der Fall gewesen sei, wo sich der Anspruch auf ein "Verfahren zur Verbesserung der körperlichen Erscheinung eines nicht von Opiaten abhängigen Säugetiers bezogen habe), sondern auch ein Verfahren zur therapeutischen Behandlung definiere so sen diese Erfindung aufgrund des Artikels 52 (4) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgeschlossen. Nach der vorgeschlagenen Formulierung (Verwendung der Zusammensetzung zur Entfernung von Zahnbelag) handele es sich zwangsläufig um ein **ausschließlich** therapeutisches und nicht um ein kosmetisches Behandlungsverfahren, zumal der Patentinhaber in der Beschreibung angegeben habe, daß die Entfernung des Zahnbelags der Entstehung von Karies vorbeuge was eindeutig auf eine therapeutische Behandlung hinweise.

Die Kammer schloß daraus daß der beanspruchte Gegenstand aufgrund des Artikels 52 (4) EPÜ von der Patentierbarkeit auszuschließen war. Sie war außerdem der Auffassung, daß sich dieser Fall von einem früheren unterschied, bei dem die Erfindung eine Verwendung mit sowohl kosmetischer als auch therapeutischer Wirkung betraf und die Kammer einen Verwendungsanspruch für die kosmetische Wirkung zugelassen hatte (vgl. T 36/83 ABI EPA 1986, 295)

- a method of removing plaque from human teeth by applying a composition consisting essentially of a water-soluble lanthanum salt

- a composition consisting essentially of a water-soluble lanthanum salt in the form of a mouthwash, oral spray, toothpaste or dental gel

The Opposition Division had revoked the patent on the grounds that the method was not patentable by virtue of Article 52(4) EPC (since it had both a cosmetic and curative effect) and the composition lacked novelty

During the appeal proceedings the patent proprietor put forward two new sets of claims. The first was worded in the form of a second non-medical use (use of the composition to remove dental plaque)

The Board examined whether such an invention is a cosmetic or therapeutic method of treatment. It decided that this depends on how the claim is worded. If the invention as claimed is not clearly directed solely to a method of cosmetic treatment (as was the case in Decision T 144/83 OJ EPO 1986, 301, where the claim was for a method of improving the bodily appearance of a non-opiate-addicted mammal"), but also defines a method of treatment by therapy it is excluded from patentability by virtue of Article 52(4) EPC. The proposed wording here (use of the composition to remove dental plaque) necessarily defined a method of **exclusively** therapeutic, not cosmetic treatment, particularly since the patent proprietor had indicated in his description that the removal of dental plaque prevented tooth decay, a clear indication of therapeutic treatment.

The Board concluded that the claimed subject matter was excluded from patentability by virtue of Article 52(4) EPC. This case had to be distinguished from an earlier one in which the invention had related to a use which could have both a cosmetic and therapeutic effect and the Board had allowed a use claim for the cosmetic effect (T 36/83 OJ EPO 1986, 295)

- une méthode pour éliminer la plaque présente sur les dents humaines consistant à appliquer sur les dents une composition essentiellement constituée d'un sel de lanthane soluble dans l'eau

- une composition essentiellement constituée d'un sel de lanthane soluble dans l'eau, sous la forme d'un bain de bouche, d'un aerosol, d'une pâte dentifrice ou d'un gel dentaire

La division d'opposition avait révoqué le brevet pour défaut de brevetabilité de la méthode en vertu de l'article 52 (4) CBE (selon elle la méthode avait à la fois un effet cosmétique et curatif) et pour défaut de nouveauté de la composition

Le titulaire du brevet avait proposé, lors de la procédure de recours, deux nouveaux jeux de revendications. Le premier jeu était rédigé sous la forme d'une deuxième application non thérapeutique (utilisation de la composition pour éliminer la plaque dentaire)

La chambre a recherché si l'invention avait pour objet une méthode de traitement cosmétique ou thérapeutique. Elle a constaté que la réponse à cette question dépendait notamment de la manière dont était rédigée la revendication concernée. Selon elle, si l'invention telle que revendiquée n'a pas clairement pour objet uniquement une méthode de traitement cosmétique (comme c'était le cas dans la décision T 144/83 (JO OEB 1986 301) ou la revendication portait sur une "Méthode pour améliorer l'apparence physique d'un mammifère non dépendant des drogues opiacées") mais définit également une méthode de traitement thérapeutique, alors une telle invention est exclue de la brevetabilité en application de l'article 52(4) CBE. La rédaction proposée (utilisation de la composition pour éliminer la plaque dentaire) définit nécessairement, selon la chambre, une méthode de traitement **exclusivement** thérapeutique et non cosmétique d'autant plus que le breveté avait indiqué dans sa description que l'élimination de la plaque dentaire prévenait la formation des caries, ce qui révélait clairement, selon la chambre, un traitement thérapeutique.

La chambre en a conclu que l'objet revendiqué est exclu de la brevetabilité en application de l'article 52(4) CBE. Cette affaire est aussi à distinguer d'une affaire antérieure où l'invention concernait une utilisation qui pouvait avoir aussi bien un effet cosmétique qu'un effet thérapeutique et où la chambre avait admis une revendication d'utilisation pour l'effet cosmétique (cf. T 36/83, JO OEB 1986, 295)

## B. Ausnahmen von der Patentierbarkeit, Artikel 53 EPÜ

Die Entscheidung **T 19/90** (ABI EPA 1990 4761 fand über die unmittelbar am Patentrecht interessierten Kreise hinaus Beachtung Gegenstand der Patentanmeldung war eine transgene Maus die infolge des eingebrachten Gens eine erhöhte Empfindlichkeit gegenüber karzinogenen Substanzen aufwies Die Beschwerdekammer Chemie 33 2 entschied am 3 Oktober 1990 die Ausnahme von der Patentierbarkeit für Tierarten (*animal varieties*) *racae animales*) nach Artikel 53 b) 1 Halbsatz EPU sei eng auszulegen und gelte zwar für bestimmte Gruppen von Tieren jedoch nicht für Tiere an sich Grundsätzlich könne also Stoffschutz für Tiere gewährt werden Bei der Ermittlung der *ratio legis* gehe es nicht nur um die Intentionen des Gesetzgebers zur Zeit des Erlasses des Gesetzes, sondern auch darum, was er unter Berücksichtigung der seither eingetretenen Änderungen der Verhältnisse beabsichtigt haben konnte Die Kammer hatte auch keine Bedenken gegen einen Erzeugnisanspruch auf ein Tier, welches das patentgegenständliche Gen enthält, wenn es entweder in das Tier selbst oder in einen seiner Vorfahren eingebracht wurde Es handle sich um einen *product-by-process-claim*, der das Produkt definiere - ohne Rücksicht auf das zur Herstellung verwendete Verfahren Damit wandte sich die Beschwerdekammer gegen die Auffassung der Prüfungsabteilung die den Schutz der Folgegeneration transgener Tiere mit der Begründung ausschloß es sei die Kombination eines patentierbaren Verfahrens bezüglich der ersten Generation und eines nicht patentierbaren weil im wesentlichen biologischen Zuchtungsverfahrens bezüglich der Folgegenerationen beansprucht

Die Beschwerdekammer vertrat weiter die Auffassung ein Tier könne auch als unmittelbares Erzeugnis eines mikrobiologischen Verfahrens Schutz genießen Entgegen der Ansicht der Prüfungsabteilung erstrecke sich das Patentierungshindernis des Artikels 53 b) 1. Halbsatz EPÜ nicht auf die Erzeugnisse eines gemäß Artikel 53 b) 2. Halbsatz EPÜ schutzfähigen mikrobiologischen Verfahrens

Allerdings sei jedoch insbesondere bei der Genmanipulation von Tieren aus zwingenden Gründen die Prüfung geboten ob die Veröffentlichung oder die Verwertung der Erfindung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoße (Art 53 a) EPU) Die Kammer verwies den Fall zur erneuten Untersuchung dieses Gesichtspunkts an die Prüfungsabteilung zurück

## B. Exceptions to patentability, Article 53 EPC

Decision **T 19/90** (OJ EPO 1990. 476) aroused interest not only among those directly associated with patent law The patent application was for a transgenic mouse which, as a result of the introduced gene showed increased susceptibility to carcinogenic substances Chemical Board of Appeal 3.3.2 ruled on 3 October 1990 that the exception to patentability for animal varieties ("*Tierarten*" / "*racae animales*") under Article 53(b), 1st half-sentence. EPC has to be construed narrowly and applies to certain categories of animals but not to animals as such Thus substance protection can in principle be granted for animals To ascertain the purpose of the law (*ratio legis*) it is not merely a matter of the legislators' intention at the time when the law was adopted, but also of their presumed intention in the light of changes in circumstances which have taken place since then The Board also had no objection to a product claim for an animal containing the gene if it has been introduced into the animal itself or one of its ancestors It is then a product-by-process claim which defines the product, irrespective of the process it refers to The Board of Appeal thereby took an opposing view to that of the Examining Division which had ruled out protection of subsequent generations of transgenic animals on the ground that the claim was for a combination of a patentable process concerning the first generation and an essentially biological and hence non-patentable breeding process concerning the following generations

The Board also held that an animal can enjoy protection as a direct product of a microbiological process Contrary to the Examining Division's view the bar to patenting under Article 53(b) 1st half-sentence EPC does not extend to the products of a microbiological process capable of protection under Article 53(b) 2nd half-sentence. EPC

However precisely in the case of genetic manipulation of animals there are compelling reasons to consider whether the publication or exploitation of the invention would be contrary to *ordre public* or morality (Art 53(a) EPC) The Board therefore remitted the case to the Examining Division for further examination of this aspect

## B. Exceptions à la brevetabilité, article 53 CBE

La décision **T 19/90** IJO OEB 1990 476) a retenu toute l'attention des milieux intéressés par le droit des brevets La demande de brevet avait pour objet une souris transgénique qui, par suite de l'insertion d'un gène, présentait une sensibilité accrue à certaines substances carcinogènes La chambre de recours Chimie 3 3 2 a décidé le 3 octobre 1990 que l'exception à la brevetabilité pour les races animales ("*Tierarten*" / "*animal varieties*") visée à l'article 53 b) premier membre de phrase CBE devait être interprétée limitativement et valait, il est vrai, pour certaines catégories d'animaux mais non pour les animaux en tant que tels et qu'en principe, une protection de produit pouvait donc être accordée pour des animaux La raison d'être d'une règle (*ratio legis*) ce n'est pas seulement le but que poursuivait ses auteurs lorsqu'ils l'ont adoptée, mais c'est aussi ce que l'on peut penser qu'ils auraient voulu compte tenu des changements de situation intervenus depuis La chambre n'a pas non plus soulevé d'objections à l'encontre d'une revendication de produit ayant pour objet un animal qui contient le gène dont il est question dans le brevet que ce gène ait été incorporé dans l'animal lui-même ou dans l'un de ces ancêtres. Il s'agit d'une revendication de produit caractérisée par son procédé d'obtention autrement dit d'une revendication qui demeure une revendication de produit quel que soit le procédé auquel il est fait référence La chambre n'a donc pas suivi la division d'examen qui excluait la protection des descendants d'animaux transgéniques au motif que la demande revendiquait la combinaison d'un procédé brevetable en ce qui concerne la première génération et d'un procédé de sélection non brevetable car essentiellement non biologique en ce qui concerne les descendants

La chambre a estimé en outre qu'un animal peut également bénéficier d'une protection S'il constitue un produit obtenu directement par un procédé microbiologique Contrairement à l'avis exprimé par la division d'examen l'exclusion de la brevetabilité prévue à l'article 53 b) premier membre de phrase CBE ne s'étend pas aux produits obtenus par un procédé microbiologique brevetable conformément à l'article 53 b) deuxième membre de phrase CBE

Tout particulièrement dans le cas d'une manipulation génétique des animaux, il existe des raisons impératives d'examiner si la publication ou la mise en oeuvre de l'invention est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs (article 53 a) CBE) La chambre a renvoyé l'affaire à la division d'examen afin qu'elle la reexamine de ce point de vue

## C. Neuheit

### 1. Zweite nicht-medizinische Indikation

In der Entscheidung G 2/88 vom 11. Dezember 1989 erkannte die Große Beschwerdekammer einem Anspruch, der eine weitere Verwendung eines Erzeugnisses auf einem nicht-medizinischen Gebiet zum Gegenstand hatte, Neuheit zu, obwohl das Erzeugnis bei der ersten und der zweiten Verwendung in der gleichen Weise eingesetzt wurde. Voraussetzung hierfür war jedoch, daß die weitere Verwendung der Öffentlichkeit noch nicht "zugänglich gemacht" worden war.

Im Anschluß an die Entscheidung G 2/88 äußerte sich die Beschwerdekammer Chemie 3.3.1 in der Entscheidung **T 59/87** vom 14. August 1990 zur Frage der Neuheit eines Anspruchs, der auf die Verwendung von als Rostschutzmittel bekannten Erzeugnissen als reibungsverringende Zusätze in Schmiermittelzusammensetzungen gerichtet war; diese Frage hatte sie zunächst offengelassen (ABI. EPA 1988, 347).

Die Beschwerdekammer prüfte in Übereinstimmung mit der Entscheidung G 2/88, ob der nächstliegende Stand der Technik eine Lehre enthielt, die nahelegte, daß die beschriebene Zusammensetzung reibungsverringend wirken konnte. Sie gelangte zu der Auffassung, daß der in dem früheren Dokument beschriebene Versuch zur Feststellung der rostverhindernden Eigenschaft der Zusätze dem Fachmann keinen Hinweis auf ihre reibungsverringende Eigenschaft lieferte (vgl. Nr. 2.4 der Entscheidungsgründe).

Die Beschwerdekammer Chemie 3.3.2 hat mit der Entscheidung **T 582/88** vom 17. Mai 1990 die Grundsätze der Entscheidung G 2/88 auf einen etwas anders gelagerten Fall angewandt.

Die Erfindung hatte ein Verfahren zur nicht-medizinischen Behandlung von Tieren zum Gegenstand, das die Milchproduktion erhöhen sollte und bei dem eine zur Erhöhung des Propionatgehalts geeignete Menge von glycoproteinhaltigen Antibiotika oral verabreicht wurde. Nach Auffassung der Kammer war die technische Wirkung der Erfindung, nämlich die Erhöhung der Milchproduktion, neu und mußte als neues technisches Merkmal angesehen werden; dies reichte aus, um der Erfindung Neuheit zu verleihen. Der Patentanspruch war hier auf ein Verfahren zur nicht-medizinischen Behandlung von Tieren und nicht wie in der Sache G 2/88 auf die Verwendung eines bekannten Erzeugnisses zur Erzielung einer neuen Wirkung gerichtet. Die Kammer hat damit die in der Entscheidung G 2/88 für Verwendungsansprüche aufgestellten Grundsätze auf Verfahrensansprüche ausgedehnt.

## C. Novelty

### 1. Second non-medical use

In Decision G 2/88 of 11 December 1989 the Enlarged Board of Appeal allowed the novelty of claims for the further use of a product for a non-therapeutic purpose even though the product's embodiments are identical for its first and subsequent uses, provided the further use has not been "made available" to the public.

Following Decision G 2/88, Chemical Board of Appeal 3.3.1 ruled in Decision **T 59/87** of 14 August 1990 on the novelty of a claim for the use of products, known for their anti-rust properties, as additives reducing friction in lubricating compositions - a question left open earlier (OJ EPO 1988, 347).

In line with Decision G 2/88, the Board of Appeal examined whether the closest prior art contained any technical teaching suggesting that the disclosed composition could reduce friction. It concluded that the test described in the earlier document for evaluating the ability of additives to help prevent rust would not have allowed a skilled person to draw any conclusion as to their friction reducing capacity (point 2.4 of the Reasons for the Decision).

In Decision **T 582/88** of 17 May 1990 Chemical Board of Appeal 3.3.2 applied the principles set out in Decision G 2/88 in slightly different circumstances.

The invention's subject-matter was a method of non-therapeutic treatment of animals for the purpose of improving their milk production and comprising oral administration of a propionate-increasing amount of glycopeptide antibiotics. In the Board's view the technical effect produced by the invention - in this case an improvement in milk production - was new and had to be construed as a new technical feature sufficient to make the invention novel. The claim's subject-matter was a method of non-therapeutic treatment of animals, not - as in Decision G 2/88 - use of a known product to achieve a new effect. The Board thereby extended the principles set out in Decision G 2/88 for use claims to include process claims.

## C. Nouveauté

### 1. Deuxième application non thérapeutique

La décision G 2/88 rendue le 11 décembre 1989 par la Grande Chambre de recours a admis la nouveauté d'une revendication ayant pour objet une utilisation ultérieure d'un produit dans un domaine non thérapeutique, bien que le produit soit, dans la première utilisation et dans l'utilisation ultérieure, mis en oeuvre de façon identique, à condition que l'utilisation ultérieure n'ait pas été "rendue accessible" au public.

Faisant suite à la décision G 2/88, la chambre de recours Chimie 3.3.1 s'est prononcée, dans la décision **T 59/87** en date du 14 août 1990, sur la question de la nouveauté d'une revendication ayant pour objet l'utilisation de produits connus pour leurs propriétés anti-rouille comme additifs réduisant le frottement dans des compositions lubrifiantes, question qu'elle avait laissée en suspens antérieurement (JO OEB 1988, 347).

La chambre de recours a, dans le droit fil de la décision G 2/88, examiné si le document le plus proche de l'état de la technique contenait un enseignement technique suggérant que la composition décrite pouvait réduire les frottements. Elle a conclu que le test décrit dans le document antérieur pour évaluer la capacité des additifs à favoriser la prévention de la rouille ne permettait pas à l'homme du métier de tirer de conclusion quant à leur capacité à réduire les frottements (cf. point 2.4 des motifs de la décision).

La chambre de recours Chimie 3.3.2 a, dans la décision **T 582/88** en date du 17 mai 1990, fait application de la décision G 2/88 dans des circonstances un peu différentes.

L'invention avait pour objet une méthode de traitement non thérapeutique d'animaux visant à augmenter la production du lait et comprenant l'administration par voie orale d'une quantité d'antibiotiques glycoprotidiques propre à augmenter la teneur en propionate. De l'avis de la chambre, l'effet technique produit par l'invention, ici l'augmentation de la production du lait, est nouveau et doit être interprété comme une nouvelle caractéristique technique suffisante à rendre l'invention nouvelle. En l'espèce, la revendication concernée avait pour objet une méthode de traitement non thérapeutique d'animaux et non, comme dans le cas à l'origine de la décision G 2/88, l'utilisation d'un produit connu pour l'obtention d'un effet nouveau. La chambre a donc étendu les principes posés dans la décision G 2/88 pour des revendications d'utilisation au cas des revendications de procédés.

## 2. Zweite medizinische Indikation

In der Entscheidung **T 290/86** (siehe oben) mußte sich die Beschwerdekammer Chemie 3.3.1 zur Neuheit eines Anspruchs äußern, der als zweite medizinische Indikation abgefaßt war.

Der Anspruch hatte die Verwendung eines Lanthansalzes zur Herstellung einer Zusammensetzung zum Gegenstand, die Zahnbelag entfernen sollte (die Entfernung von Zahnbelag wiederum beugt nach den Angaben des Patentinhabers der Entstehung von Karies vor); der nächstliegende Stand der Technik offenbarte Zusammensetzungen aus Salzen verschiedener Elemente, darunter auch Lanthan, die die Löslichkeit des Zahnschmelzes in organischen Säuren herabsetzen und damit ebenfalls der Entstehung von Karies vorbeugen.

Die Kammer war der Auffassung, daß die so beanspruchte Erfindung neu war. Sie begründete ihre Entscheidung wie folgt:

"Wenn sowohl ein früheres Dokument als auch eine beanspruchte Erfindung eine ähnliche Behandlung des menschlichen Körpers für denselben therapeutischen Zweck zum Gegenstand haben, stellt die beanspruchte Erfindung gegenüber dem früheren Dokument eine weitere medizinische Verwendung im Sinne der Entscheidung G 5/83 dar, wenn sie sich auf eine andere technische Wirkung gründet, die gegenüber der früheren Offenbarung sowohl neu als auch erfindarisch ist" (vgl. Nr. 6.1 der Entscheidungsgründe).

Hier bestand die als neu erachtete technische Wirkung in der Beseitigung des Zahnbelags, während im Stand der Technik nur die verminderte Löslichkeit des Zahnschmelzes in organischen Säuren offenbart war.

## 3. Erzeugnis, gekennzeichnet durch das Herstellungsverfahren

Mit der Entscheidung **T 300/89** vom 11. April 1990 hat die Beschwerdekammer Chemie 3.3.1 ihre Rechtsprechung zur Neuheit von durch das Herstellungsverfahren definierten Erzeugnissen weiterentwickelt.

Die Prüfungsabteilung hatte eine Patentanmeldung für ein chemisches Erzeugnis, das durch ein Verfahren definiert war, bei dem drei verschiedene Reagenzien zusammenwirkten, wegen mangelnder Neuheit des Gegenstands des Hauptanspruchs zurückgewiesen. Sie hatte ihre Entscheidung damit begründet, daß in der Definition die für die Erzielung des gewünschten Erzeugnisses erforderlichen Reaktionsbedingungen nicht ausreichend angegeben seien. Das beanspruchte Erzeugnis war als ethylenisch ungesättigter Polyester definiert, der das Reaktionsprodukt a) eines Polyhydroxypolyester-

## 2. Second medical use

In Decision **T 290/86** (see above) Chemical Board of Appeal 3.3.1 had to give a ruling on the novelty of a claim drawn up in the form of a second medical use.

The claim's subject-matter was the use of a lanthanum salt for preparation of a composition intended to remove dental plaque (according to the patent proprietor, plaque removal has the effect of preventing caries). The closest prior art disclosed compositions comprising salts containing various elements, including lanthanum, to depress the solubility of tooth enamel in organic acids, and thus to inhibit tooth decay.

The Board considered the claimed invention new. The grounds for its decision were as follows:

"When a prior document and a claimed invention are both concerned with a similar treatment of the human body for the same therapeutic purpose, the claimed invention represents a further medical indication as compared to the prior document within the meaning of Decision G 5/83 if it is based upon a different technical effect which is both new and inventive over the disclosure of the prior document" (point 6.1 of the Reasons for the Decision).

In the present case the technical effect considered new was the removal of dental plaque, whereas the prior art only disclosed the depression of enamel solubility in organic acids.

## 3. Product-by-process claims

In Decision **T 300/89** of 11 April 1990 Chemical Board of Appeal 3.3.1 gave its ruling on the novelty of products defined by product-by-process claims.

The Examining Division had rejected a patent application relating to a chemical product defined by a process involving three different reactants on the ground that the main claim's subject-matter was not new because the definition did not sufficiently disclose the reaction conditions necessary to obtain the desired product. The claimed product was defined as an ethylenically unsaturated polyester comprising the reaction product of (a) a polyhydroxy polyester with (b) a polymerisable ethylenically unsaturated compound having a functional group reactive with the hydroxyl

## 2. Deuxième application thérapeutique

Dans la décision **T 290/86** (voir supra), la chambre de recours Chimie 3.3.1 a eu à se prononcer sur la nouveauté d'une revendication rédigée sous la forme d'une deuxième application thérapeutique.

La revendication avait pour objet l'utilisation d'un sel de lanthane pour la préparation d'une composition destinée à l'élimination de la plaque dentaire (l'élimination de la plaque dentaire ayant elle-même pour effet, d'après le breveté, de prévenir la formation des caries), et l'art antérieur le plus proche révélait des compositions comprenant des sels comportant certains éléments, parmi lesquels le lanthane, pour diminuer la solubilité de l'émail des dents dans les acides organiques et, par conséquent, prévenir également la formation des caries.

La chambre a estimé que l'invention ainsi revendiquée était nouvelle. Elle a motivé sa décision comme suit:

"Quand un document antérieur et une invention telle que revendiquée concernent tous deux un traitement similaire du corps humain pour le même but thérapeutique, l'invention telle que revendiquée représente une application médicale ultérieure, en comparaison avec le document antérieur, au sens de la décision G 5/83, si elle se fonde sur un effet technique différent à la fois nouveau et inventif par rapport à l'exposé du document antérieur" (cf. point 6.1 des motifs de la décision).

En l'espèce, l'effet technique considéré comme nouveau est l'élimination de la plaque dentaire, alors que l'état de la technique ne divulguait que la diminution de la solubilité de l'émail dans les acides organiques.

## 3. Produit défini par son procédé d'obtention

Par la décision **T 300/89** en date du 11 avril 1990, la chambre de recours Chimie 3.3.1 a précisé sa jurisprudence en matière de nouveauté de produits définis par leur procédé d'obtention.

La division d'examen avait rejeté, pour défaut de nouveauté de l'objet de la revendication principale, une demande de brevet concernant un produit chimique défini par un procédé mettant en oeuvre trois réactifs différents, au motif que la définition n'indiquait pas les conditions de réaction nécessaires et suffisantes à l'obtention du produit désiré. Le produit revendiqué était défini comme un polyester à insaturation éthylénique comprenant le produit de la réaction de: a) un polyhydroxypolyester et b) un composé polymérisable à insaturation éthylénique ayant un groupe fonctionnel réactif avec les

sters mit b) einer polymerisierbaren ethylenisch ungesättigten Verbindung umfaßte, die eine mit den Hydroxylgruppen des Polyhydroxypolyesters reagierende funktionelle Gruppe aufwies. Das Zwischenprodukt a selbst war in dem Anspruch als Kondensationsprodukt einer Dicarbonsäure mit einem Dihydroxid definiert, war aber nach Auffassung der Prüfungsabteilung tatsächlich nur durch die Gegenwart von Hydroxylgruppen gekennzeichnet. Die Prüfungsabteilung hatte auf mangelnde Neuheit des Gegenstands des Anspruchs 1 erkannt, weil diese Verbindungen im nächstliegenden Stand der Technik beschrieben waren.

Der Anmelder hatte Ergebnisse von Vergleichsversuchen vorgelegt, die eine Verbesserung der Eigenschaften der in den Beispielen des betreffenden Patents beschriebenen Polymere gegenüber den im nächstliegenden Stand der Technik beschriebenen belegten, was seines Erachtens zum Beweis der Neuheit der Erfindung genügt.

Die Beschwerdekammer vertrat jedoch die Auffassung, daß die Neuheit des Gegenstands des betreffenden Anspruchs durch die vorgelegten Vergleichsbeispiele nicht bewiesen worden sei, weil diese von den in der Anmeldung als Beispiele angegebenen Polymeren ausgingen, die durch eine Struktur gekennzeichnet seien, die sich bei Durchführung des in dem streitigen Anspruch definierten Verfahrens nicht zwangsläufig ergebe. Mangelnde Neuheit liege dann vor, wenn einerseits das Erzeugnis nicht strukturell definiert sei und andererseits die besonderen Bedingungen, die zur Erzielung der in den Beispielen gekennzeichneten Erzeugnisse erforderlich seien, im Anspruch nicht erwähnt würden.

In der Entscheidung **T 310/88** vom 23. Juli 1990 hat die Beschwerdekammer Chemie 3.3.3 ihre Rechtsprechung zur Frage der Neuheit auf dem Gebiet der Chemie weiterentwickelt. Nach dieser Entscheidung kann ein früheres Dokument für einen auf eine chemische Zusammensetzung gerichteten Anspruch nur dann als neuheitsschädlich angesehen werden, wenn es eine hinreichend deutliche Lehre enthält, die eine solche Feststellung rechtfertigt.

Wenn der Fachmann also bei Befolgung der Lehre des Dokuments in eine Richtung gedrängt wird, die ihn von dem beanspruchten Gegenstand eindeutig wegführt (z. B. weil darin angegeben ist, daß die erzielte Zusammensetzung einen bestimmten, in der beanspruchten Zusammensetzung enthaltenen Bestandteil nicht enthält), so ist der Gegenstand auch dann neu, wenn der Fachmann bei Nacharbeitung der in der Vorveröffentlichung beschriebenen Beispiele zwangsläufig eine Zusammensetzung erhält, die der

groups of the polyhydroxy polyester. The intermediate product (a) was itself defined in the claim as a condensation product of a dicarboxylic acid and a diepoxide but, according to the Examining Division, it was only characterised by the presence of hydroxy groups. The Examining Division concluded that Claim 1's subject-matter lacked novelty because the closest prior art described such compounds.

The applicant supplied the results of comparative tests showing an improvement in the properties of the polymers described in the patent's examples compared with the polymers described in the closest prior art document, which he considered was sufficient to demonstrate the invention's novelty.

The Board of Appeal, however, held that the comparative examples submitted could not be used to demonstrate the novelty of the claim's subject-matter since they were based on the polymers disclosed in the application's examples and characterised by a structure not necessarily obtained by carrying out the process defined in the claim. The application lacked novelty because the claim neither defined the product structurally nor mentioned the specific conditions needed to obtain the products described in the examples.

In Decision **T 310/88** of 23 July 1990 Chemical Board of Appeal 3.3.3 gave a further ruling on novelty in the field of chemistry. It held that the lack of novelty of a claim for a chemical composition can be determined on the basis of a prior document only if the latter contains a sufficiently clear teaching for that conclusion to be reached.

Thus, if by following the document's teaching a skilled person is led in a direction clearly pointing him away from the claimed subject-matter (for example, because it states that the composition obtained does not comprise a component contained in the claimed compound), the subject-matter is new even if by reproducing the examples described in the document a skilled person would inevitably obtain a composition corresponding to the composition claimed and comprising the specific component. According to

groupes hydroxyles du polyhydroxypolyester. Le produit intermédiaire a) était lui-même défini dans la revendication comme un produit de condensation d'un acide dicarboxylique et d'un dihydroxyde mais n'était en fait, d'après la division d'examen, caractérisé que par la présence de groupes hydroxyles. La division d'examen avait conclu à l'absence de nouveauté de l'objet de la revendication 1, l'état de la technique le plus proche décrivant de tels composés.

Le demandeur avait fourni des tests comparatifs mettant en évidence une amélioration des propriétés des polymères décrits dans les exemples du brevet en cause par rapport aux polymères décrits dans le document le plus proche de l'état de la technique, ce qui d'après lui suffisait à prouver la nouveauté de l'invention.

La chambre de recours a toutefois estimé que la nouveauté de l'objet de la revendication concernée n'était pas prouvée par la production d'exemples comparatifs dès lors que ceux-ci s'appuient sur des polymères tels qu'exemplifiés dans la demande et caractérisés par une structure qui n'est pas nécessairement obtenue en mettant en oeuvre le procédé tel que défini dans la revendication concernée. Il y a absence de nouveauté dès lors que le produit n'est pas défini structurellement d'une part, et que les conditions spécifiques nécessaires à l'obtention de produits tels que caractérisés dans les exemples ne sont pas mentionnées dans la revendication d'autre part.

Dans la décision **T 310/88** en date du 23 juillet 1990, la chambre de recours Chimie 3.3.3 a poursuivi sa jurisprudence en matière de nouveauté dans le domaine de la chimie. Selon cette décision, il n'est possible de conclure à l'absence de nouveauté d'une revendication ayant pour objet une composition chimique, sur la base d'un document antérieur, que si l'on peut trouver dans ce document un enseignement suffisamment clair permettant une telle conclusion.

Ainsi, si l'homme du métier, suivant l'enseignement du document, est amené dans une direction qui l'écarte clairement de l'objet revendiqué (par exemple parce qu'il est indiqué que la composition telle qu'obtenue ne comprend pas un composant donné de la composition revendiquée), cet objet est nouveau même si, en reproduisant les exemples décrits dans ledit document, l'homme du métier obtient inévitablement une composition correspondant à la composition revendiquée et comprenant le composant en ques-

beanspruchten entspricht und den betreffenden Bestandteil enthält. In diesem Fall muß die Lehre des früheren Dokuments nach Auffassung der Kammer so ausgelegt werden, als enthalte sie eine weitere Verfahrensstufe zur Eliminierung des zusätzlichen Bestandteils (vgl. Nr. 3.5 bis 3.7 der Entscheidungsgründe).

Die Kammer wies darauf hin, daß zwischen dieser Sache und der Sache T 22/81 (ABI. EPA 1982, 296) ein Unterschied bestehe. Nach der älteren Entscheidung sei ein Erzeugnis nicht mehr neu, wenn in einem früheren Dokument bereits alle Verfahrensstufen sowie die Ausgangsprodukte beschrieben seien, die zu diesem Erzeugnis führten.

#### 4. Stoffgruppen

Die Beschwerdekammer Chemie 3.3.1 mußte erneut über die Neuheit einer sehr umfangreichen Familie von chemischen Verbindungen entscheiden, die durch eine allgemeine Strukturformel definiert waren. In dieser Beschwerdesache offenbarte der Stand der Technik eine ebenfalls sehr umfangreiche Familie, die auch durch eine allgemeine Strukturformel definiert war. Den beiden Familien war eine große Zahl der Stoffe gemeinsam.

Der Anmelder hatte geltend gemacht, daß es sich hier um eine Auswählerfindung handle und das frühere Dokument für den beanspruchten Gegenstand nur insoweit neuheitsschädlich sein könne, als es präzise Beispiele zur Herstellung der den beiden Familien gemeinsamen Stoffe beschreibe. Er glaubte daher, mit einem Disclaimer die in dem früheren Dokument ausdrücklich genannten Stoffe ausnehmen und damit den Einwand der mangelnden Neuheit entkräften zu können.

Die Kammer schloß sich in der Entscheidung **T 12/90** vom 23. August 1990 dieser Auffassung nicht an, sondern hielt es für angezeigt, auf die bisherige Rechtsprechung der Beschwerdekammern in der Frage der Neuheit auf dem Gebiet der Chemie zu verweisen.

Sie erinnerte insbesondere daran, daß eine Erfindung, die eine Auswahl aus einem bekannten Kollektiv zum Gegenstand habe, nur dann neu sei, wenn diese Auswahl eine neue technische Lehre beinhalte, die im Stand der Technik bisher nicht enthalten gewesen sei (vgl. Nr. 2.6 und 2.7 der Entscheidungsgründe).

Sie führte weiter aus, daß sie bereits zwischen den folgenden beiden Fällen unterschieden habe: a) Wenn die Erfindung einen konkreten Stoff zum Gegenstand habe, während der Stand der Technik eine durch eine allgemeine Strukturformel definierte Stofffamilie offenbare, die zwar den konkreten Stoff einschließe, ihn aber nicht ausdrücklich beschreibe, dann müsse die Erfindung als neu angesehen werden

the Board, the teaching of the prior document has to be interpreted as meaning that further steps would be needed to eliminate the additional component (points 3.5 to 3.7 of the Reasons for the Decision).

The Board contrasted this case with that of the earlier Decision T 12/81 (OJ EPO 1982, 296) according to which if a prior document teaches all the procedural steps leading inevitably to a particular product along with the starting products, the product cannot be novel.

#### 4. Family of compounds

Chemical Board of Appeal 3.3.1 again had to consider the novelty of a vast family of chemical compounds defined by a general structural formula where the prior art also disclosed a vast family likewise defined by a general structural formula, the two families including a large number of common products.

The applicant had claimed that this was a selection invention and the prior document could destroy the novelty of the claimed subject-matter only insofar as it described, by means of precise working examples, the products common to the two families. In his view, therefore, he could overcome the objection of lack of novelty by disclaiming the products clearly set out in the prior document.

In Decision **T 12/90** of 23 August 1990 the Board did not share this view, considering it useful in this context to recall earlier Board of Appeal rulings on novelty in the field of chemistry.

The novelty of an invention whose subject-matter is a choice among a known group depends on whether the choice adduces a teaching of a technical nature not contained in the state of the art (points 2.6 and 2.7 of the Reasons for the Decision).

The Board had already drawn a distinction between two situations: (a) if the invention's subject-matter is a defined compound whereas the prior art discloses a family of compounds defined by a general structural formula covering the defined compound but not describing it explicitly, the invention has to be considered as novel (T 7/86 OJ EPO 1988, 381); (b) if, with the same prior art, the invention's subject-

tion, Dans un tel cas, selon la chambre, l'enseignement du document antérieur doit être interprété comme comprenant nécessairement une étape supplémentaire d'élimination du composant supplémentaire (cf. points 3.5 à 3.7 des motifs de la décision).

La chambre distingue cette affaire de celle ayant donné lieu à la décision antérieure T 22/81 (JO OEB 1982, 296) selon laquelle, si un document antérieur indique toutes les étapes d'un procédé conduisant nécessairement à un produit donné ainsi que les produits de départ, le produit n'est plus nouveau.

#### 4. Famille de composés

La chambre de recours Chimie 3.3.1 a eu de nouveau à apprécier la nouveauté d'une famille très vaste de composés chimiques définie par une formule générale de constitution, dans un cas où l'art antérieur divulgue une famille également très vaste, également définie par une formule générale de constitution, les deux familles comprenant un nombre important de produits communs.

Le demandeur avait fait valoir qu'il s'agissait d'une invention de sélection et que le document antérieur ne pouvait détruire la nouveauté de l'objet revendiqué que dans la mesure où il décrivait par des exemples précis de réalisation les produits communs aux deux familles. Il estimait donc pouvoir, par un disclaimer sur les produits clairement exemplifiés dans le document antérieur, écarter l'objection de défaut de nouveauté.

La chambre, dans la décision **T 12/90** en date du 23 août 1990, ne s'est pas rangée à cet avis et a estimé utile de rappeler la jurisprudence antérieure des chambres en matière de nouveauté dans le domaine de la chimie.

Elle a notamment rappelé que la nouveauté d'une invention ayant pour objet un choix parmi un ensemble connu suppose que ce choix apporte un enseignement d'ordre technique qui n'était pas contenu dans l'état de la technique (cf. points 2.6 et 2.7 des motifs de la décision).

Elle a ensuite expliqué qu'elle a déjà distingué deux situations: a) si l'invention a pour objet un composé défini alors que l'art antérieur divulgue une famille de composés définie par une formule générale de constitution qui couvre le composé défini mais ne le décrit pas explicitement, alors l'invention doit être considérée comme nouvelle (cf. T 7/86 JO OEB 1988, 381); b) si, l'art antérieur étant le même, l'in-



(vgl. T 7/86, ABI. EPA 1988, 381);  
b) wenn die Erfindung beim gleichen Stand der Technik wie im ersten Fall eine zweite Stofffamilie zum Gegenstand habe, die sich teilweise mit der ersten decke, so sei sie nicht mehr neu (vgl. T 124/87, ABI. EPA 1989, 491, Nr. 3.5 der Entscheidungsgründe).

Unter Bezugnahme auf die Entscheidung T 7/86 äußerte sich die Kammer wie folgt:

"Dieser Fall ist mit dem vorliegenden, in dem über die Neuheit einer durch eine allgemeine Formel beschriebenen Stoffgruppe gegenüber einer diese teilweise umfassenden anderen, durch eine andere allgemeine Formel beschriebenen Stoffgruppe zu entscheiden ist, nicht vergleichbar, denn das Konzept der Individualisierung paßt begrifflich nur zur strukturellen Definition einer einzelnen Verbindung, nicht aber eines Kollektivs" (vgl. Nr. 2.8 der Entscheidungsgründe).

Die Kammer entwickelte damit den von ihr bereits früher aufgestellten Grundsatz weiter, wonach der Offenbarungsgehalt eines früheren Dokuments, das für einen Anspruchsneuheitsschädlich sein kann, nicht zwangsläufig auf die konkreten Ausführungsbeispiele beschränkt ist, sondern auch alle darin beschriebenen, wiederholbaren technischen Lehren umfaßt; sie erkannte somit auf mangelnde Neuheit der Erfindung.

## D. Erfinderische Tätigkeit

### 1. Aufgabe - Lösung

In der von der Beschwerdekammer Mechanik 3.2.2 getroffenen Entscheidung **T 130/89** setzte sich die technische Aufgabe, die mit der beanspruchten Erfindung gelöst werden sollte, aus zwei technisch voneinander unabhängigen Teilaufgaben zusammen, die unabhängig voneinander jeweils durch ein Merkmal des beanspruchten Gegenstands gelöst wurden.

Die Kammer war der Auffassung, daß die Eigenständigkeit der beiden Merkmale des beanspruchten Gegenstands (jedes Merkmal erzielte eine andere Wirkung) dazu führte, daß zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit zwei verschiedene Dokumente als nächstliegender Stand der Technik heranzuziehen waren, um jede der beiden Teilaufgaben gegenüber dem Stand der Technik abgrenzen zu können. Sie kam zu dem Schluß, daß beide Teilaufgaben naheliegend waren, weil sie jeweils durch Mittel gelöst wurden, die nur die bekannten Funktionen erfüllten, und daß die Erfindung daher keine erfinderische Tätigkeit aufwies.

In der Entscheidung **T 532/88** vom 16. Mai 1990 stellte die Beschwerdekammer Chemie 3.3.1 fest, daß einer Aufgabe, die ausschließlich darin besteht, während einer Routinetätigkeit auftretende Schwierigkeiten zu beseitigen, keine erfinderische Tätigkeit zuer-

matter is a second family of compounds partially covering the first, the invention is not new (T 124/87 OJ EPO 1989, 491, point 3.5 of the Reasons for the Decision).

Referring to Decision T 7/86 the Board took the following view:

"This case is not comparable with the present one in which a distinction must be drawn between the novelty of a group of substances defined by a general formula and a second group of substances partially covering the first and defined by another general formula, because the concept of individualisation naturally only applies to the structural definition of a single compound, not a collection of compounds" (point 2.8 of the Reasons for the Decision).

The Board thus defined further the principle it had set out previously, according to which the disclosure in a prior document likely to affect the novelty of a claim is not necessarily limited to the specific working examples but also comprises any reproducible technical teaching described in the document. It concluded in the present case that the invention lacked novelty.

## D. Inventive step

### 1. Problem - solution

In Mechanical Board of Appeal 3.2.2's Decision **T 130/89** the technical problem intended to be solved by the claimed invention consisted of two technically independent subproblems, each solved independently by one of the claimed subject-matter's features.

The Board held that the independence of the claimed subject-matter's features (each producing a different effect) meant that in assessing inventive step two closest states of the art had to be considered to enable each of the two subproblems to be defined. It concluded that since each of the subproblems was solved by means which merely performed their known functions, each subsolution was obvious and the invention thus lacked inventiveness.

In Decision **T 532/88** of 16 May 1990 Chemical Board of Appeal 3.3.1 held that to address a problem simply by looking for ways of overcoming difficulties arising in the course of routine work does not constitute inventiveness. It thus confirmed the principle

vention a cette fois pour objet une seconde famille de composés qui recouvre partiellement la première, alors l'invention n'est plus nouvelle (cf. T 124/87 JO OEB 1989, 491, point 3.5 des motifs de la décision).

Se référant à la décision T 7/86, la chambre s'est exprimée ainsi:

"Cette affaire n'est pas comparable à la présente espèce où il s'agit de statuer sur la nouveauté d'un groupe de substances décrit par une formule générale par rapport à un autre groupe de substances qui recouvre partiellement le premier et qui est décrit par une autre formule générale, car la notion d'individualisation ne convient pour définir structurellement un composé spécifique, mais non une famille de composés (cf. point 2.8 des motifs de la décision).

La chambre a ainsi précisé le principe qu'elle avait énoncé antérieurement selon lequel l'exposé d'un document antérieur susceptible d'affecter la nouveauté d'une revendication n'est pas nécessairement limité aux exemples concrets de réalisation mais il comprend également tout l'enseignement technique reproductible qui y est décrit et elle a conclu à l'absence de nouveauté de l'invention.

## D. Activité inventive

### 1. Problème - solution

Dans la décision **T 130/89** rendue par la chambre de recours Mécanique 3.2.2, le problème technique qu'entendait résoudre l'invention revendiquée se composait de deux problèmes partiels techniquement indépendants, chaque problème étant résolu de façon indépendante par une caractéristique de l'objet revendiqué.

La chambre a estimé que l'indépendance des caractéristiques de l'objet revendiqué (chaque caractéristique produisant un effet différent) conduisait, pour l'appréciation de l'activité inventive, à considérer deux états de la technique les plus proches, permettant respectivement la définition de chacun des deux problèmes partiels. Elle a ainsi pu conclure que chacun des problèmes partiels étant résolu par des moyens ne remplissant que leurs fonctions connues, chaque solution partielle était évidente et que l'invention était donc dépourvue d'activité inventive.

Dans la décision **T 532/88** en date du 16 mai 1990, la chambre de recours Chimie 3.3.1 a déclaré qu'aucune activité inventive ne pouvait être reconnue dans le fait de poser un problème consistant uniquement à chercher à surmonter des difficultés apparaissant

kannt werden kann. Sie bestätigte damit den in der Entscheidung T 109/82 (ABl. EPA 1984, 473) aufgestellten Grundsatz, wonach der Fachmann in Ausübung seiner normalen Tätigkeit Schwierigkeiten dieser Art zwangsläufig feststellt und zu lösen versucht,

## **2. Fachmann - benachbartes Fachgebiet**

In der Entscheidung **T 426/88** vom 9. November 1990 vertrat die Beschwerdekammer 3.2.2 die Auffassung, daß ein allgemeines Lehrbuch über ein großes technisches Gebiet, das auch das spezielle Gebiet der Erfindung umfaßt, zum allgemeinen Wissensstand des Fachmanns auf diesem Gebiet gehört.

Der Beschwerdeführer hatte in dieser Sache geltend zu machen versucht, daß das in deutscher Sprache herausgegebene Buch von den einschlägigen Fachleuten in Großbritannien kaum als Nachschlagewerk benutzt werde. Die Beschwerdekammer hielt sich jedoch an die Definition des Stands der Technik in Artikel 54 EPÜ, wonach der Ort, an dem der Fachmann seinen Beruf ausübt, keine Rolle spielt.

## **3. Fachmann - Wissensstand**

In der Entscheidung **T 60/89** vom 31. August 1990 bestätigte die Beschwerdekammer Chemie 3.3.2, daß sowohl bei der Beurteilung, ob eine Erfindung ausreichend beschrieben ist, als auch bei der Prüfung, ob sie für den betreffenden Fachmann naheliegend ist, vom gleichen Wissensstand ausgegangen werden muß.

## **4. Fachmann - Stand der Technik**

In der Entscheidung **T 176/89** vom 27. Juni 1990 gelangte die Beschwerdekammer Chemie 3.3.3 zu dem Schluß, daß zur Definition des nächstliegenden Stands der Technik zwei Dokumente miteinander kombiniert werden mußten. Sie begründete ihre Auffassung damit, daß die Dokumente ausnahmsweise in Verbindung miteinander zu lesen seien, weil sie demselben Patentinhaber gehörten, im wesentlichen von denselben Erfindern stammten und sich offenbar auf dieselbe Untersuchungsreihe bezögen" (vgl. Nr. 5.1 der Entscheidungsgründe).

In dieser Entscheidung führte die Kammer ferner aus, daß zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit zwei Dokumente in der Regel nicht miteinander kombiniert werden sollten, wenn aufgrund der Sachlage eindeutig feststehe, daß ihre Lehren widersprüchlich seien.

In der Entscheidung **T 606/89** vom 18. September 1990 heißt es, daß der nächstliegende Stand der Technik, anhand dessen die erfinderische Tätigkeit objektiv festgestellt werden könne,

laid down in Decision T 109/82 (OJ EPO 1984, 473) according to which a skilled person would inevitably come across such difficulties in the course of his normal work and look for a solution.

## **2. Skilled person- related technical field**

In Decision **T 426/88** of 9 November 1990 Mechanical Board of Appeal 3.2.2 ruled that a book providing general teaching in a general technical field covering the invention's specific technical field is part of the general knowledge of a specialist in that specific technical field.

In this case, the appellant had argued that the book, written in German, was not a general reference book consulted by experts in that field in Great Britain. The Board of Appeal, however, adhered to the definition of the state of the art given in Article 54 EPC according to which no account is taken of the location at which the skilled person exercises his profession.

## **3. Skilled person- level of knowledge**

In Decision **T 60/89** of 31 August 1990 Chemical Board of Appeal 3.3.2 confirmed that the same level of skill has to be applied when, for the same invention, the two questions of sufficient disclosure and inventive step are being considered.

## **4. Skilled person - state of the art**

In Decision **T 176/89** of 27 June 1990 Chemical Board of Appeal 3.3.3 reached the conclusion that for the closest prior art to be defined two documents had, exceptionally, to be read in conjunction with each other because they belonged to the same patentee, were invented by substantially the same inventors, and apparently related to the same series of investigations (point 5.1 of the Reasons for the Decision).

In the same Decision the Board also held that the teachings of two documents ought rarely, if ever, to be combined if it is apparent that their teachings are mutually conflicting.

According to Decision **T 606/89** of 18 September 1990 the closest prior art for the purpose of objectively assessing inventive step is generally that which corresponds to a similar use

au cours d'un travail de routine. Elle a ainsi confirmé le principe posé dans la décision T 109/82 (JO OEB 1984, 473) selon lequel, au cours de ses activités normales, l'homme du métier est nécessairement amené à constater de telles difficultés et à leur chercher une solution.

## **2. Homme du métier - domaine technique voisin**

Dans la décision **T 426/88** en date du 9 novembre 1990, la chambre de recours Mécanique 3.2.2 a estimé qu'un livre d'enseignement général dans un domaine technique général englobant le domaine technique spécifique de l'invention fait partie des connaissances générales du spécialiste du domaine technique spécifique considéré.

Dans cette affaire, le requérant avait tenté de faire valoir que le livre, édité en langue allemande, n'était pas une référence préférée en Grande-Bretagne par les experts du domaine concerné. La chambre de recours s'en est cependant tenue à la définition de l'état de la technique exposée à l'article 54 CBE, laquelle ne tient pas compte du lieu d'exercice de la profession de l'homme du métier concerné.

## **3. Homme du métier- niveau de connaissance**

Dans la décision **T 60/89** en date du 31 août 1990, la chambre de recours Chimie 3.3.2 a confirmé que le même niveau de connaissance doit être appliqué selon que l'on examine si une invention est suffisamment décrite ou si elle implique une activité inventive pour l'homme du métier concerné.

## **4. Homme du métier - état de la technique**

Dans la décision **T 176/89** en date du 27 juin 1990, la chambre de recours Chimie 3.3.3 a été amenée à la conclusion que, pour la définition de l'état de la technique le plus proche, la combinaison de deux documents était nécessaire. Elle justifie ainsi sa position: "A titre exceptionnel, ils (les documents) doivent être examinés conjointement parce qu'ils appartiennent au même titulaire, qu'ils ont été établis essentiellement par les mêmes inventeurs et concernent apparemment la même série d'investigations" (cf. point 5.1 des motifs de la décision).

Dans cette décision, la chambre précise également qu'il est généralement peu souhaitable, pour l'appréciation de l'activité inventive, de combiner entre eux deux documents lorsqu'il résulte clairement des faits de l'espèce que leur enseignement est contradictoire.

La décision **T 606/89** en date du 18 septembre 1990 indique que l'état de la technique le plus proche, à partir duquel peut être appréciée de façon objective l'activité inventive, est géné-



im allgemeinen derjenige sei, der sich auf einen ähnlichen Zweck beziehe, weil er die wenigsten strukturellen und funktionellen Änderungen erforderlich mache. So vertrat die Beschwerdekammer Chemie 3.3.1 bei einer Erfindung, die eine Stoffzusammensetzung zum Gegenstand hatte, deren Eigenschaften sie für einen besonderen Zweck geeignet machten (hier eine lagerfähige Waschmittelzusammensetzung), die Auffassung, daß man zur Ermittlung des nächstliegenden Stands der Technik die besonderen Eigenschaften berücksichtigen müsse, die die Zusammensetzung für den angegebenen Zweck geeignet machten. Sie entschied deshalb, daß der nächstliegende Stand der Technik in Waschmittelzusammensetzungen bestehe, die derselben technischen Aufgabe (Verbesserung der Lagerbeständigkeit) entsprächen, obwohl es im Stand der Technik Waschmittelzusammensetzungen gebe, die von der Struktur her den erfindungsgemäßen Zusammensetzungen näher kämen (vgl. Nr. 2 der Entscheidungsgründe).

In der Entscheidung **T 757/89** vom 12. Oktober 1990 zog die Beschwerdekammer Physik 3.4.1 zum besseren Verständnis der Lehre des zum Stand der Technik gehörigen Dokuments D1 ein späteres Dokument D2 heran, das jedoch erst nach dem Prioritätstag der betreffenden Anmeldung veröffentlicht worden war. Sie begründete dies wie folgt: "Auch wenn D2 nach dem Prioritätstag der vorliegenden Anmeldung veröffentlicht wurde, kann seine Lehre bezüglich der beobachteten und/oder vorhergesagten Wirkungen ... insoweit als Vervollständigung der Lehre von D1 angesehen werden, als die Parameter, aus denen sich die genannten Wirkungen ergeben, unverändert sind. Außerdem erscheint seine Lehre glaubhafter als diejenige von D1, da es sich bei D2 um einen in einer weitverbreiteten wissenschaftlichen Zeitschrift veröffentlichten Artikel handelt" (D1 war hingegen eine Patentveröffentlichung) (vgl. Nr. 2.1 der Entscheidungsgründe).

##### 5. Vergleichsversuche

In der Entscheidung **T 390/88** vom 20. Februar 1990 berief sich die Beschwerdekammer Chemie 3.3.2 in der Frage der Einreichung von Vergleichsbeispielen zur Glaubhaftmachung der erfinderischen Tätigkeit auf ihre frühere Rechtsprechung und entwickelte diese weiter (vgl. hierzu die Entscheidungen T 181/82, ABI. EPA 1984, 401; T 197/86, ABI. EPA 1989, 371).

In den früheren Fällen hatte die Erfindung auf den ersten Blick nahegelegen, weil die betreffenden Erzeugnisse zwar neu gewesen, den Erzeugnissen des Stands der Technik aber strukturell sehr nahegekommen waren, so daß vernünftigerweise ähnliche Eigenschaften zu erwarten gewesen waren. In Fällen, in denen nur bei einigen aus

requiring the minimum of structural and functional modifications. Thus, if an invention relates to a composition having properties making it suitable for a particular use (in this case a detergent composition which was easy to stock) Chemical Board of Appeal 3.3.1 found that to establish the closest prior art consideration has to be given to the particular properties rendering the composition suitable for the desired purpose. It decided that the closest prior art in this case was represented by detergent compositions addressing the same technical problem (improved stockability) even though detergent compositions existed in the state of the art with a structure closer to that of the invention's compositions (point 2 of the Reasons for the Decision).

In Decision **T 757/89** of 12 October 1990 Physics Board of Appeal 3.4.1 held that to ascertain the teaching of a prior art document (D1) a later document (D2) published after the application's priority date could be allowed. It justified this position as follows: "Albeit (D2) was published after the priority date of the present application, its teachings relating to observed and/or predicted effects ... may, as far as the parameters from which said effects result remain unchanged, be accepted as completing those of (D1). Moreover, said teachings also appear to be more credible than those of (D1), since (D2) is an article published in a scientific review of wide diffusion" ((D1) being a patent publication; point 2.1 of the Reasons for the Decision).

##### 5. Comparative examples

In Decision **T 390/88** of 20 February 1990 Chemical Board of Appeal 3.3.2 restated and clarified its position on the need to produce comparative examples to demonstrate inventiveness (see Decisions T 181/82 OJ EPO 1984, 401 and T 197/86 OJ EPO 1989, 371).

In the earlier cases the invention had been obvious *prima facie* because the products, although novel, were very close structurally to the prior art products and the properties could therefore reasonably be expected to be similar. If an unexpected improvement in the properties were to be observed for just a few among a large number of

ralement celui qui correspond à une utilisation semblable qui exige le moins de modifications structurelles et fonctionnelles. Ainsi, dans un cas où l'invention porte sur une composition ayant des propriétés la rendant apte à une utilisation particulière (en l'occurrence une composition détergente facilement stockable), la chambre de recours Chimie 3.3.1 a estimé qu'il convient de prendre en considération, pour déterminer l'état de la technique le plus proche, les propriétés particulières qui rendent la composition apte à l'utilisation indiquée. Elle a donc décidé que l'état de la technique le plus proche était représenté par des compositions détergentes répondant au même problème technique (amélioration de la stabilité au stockage) même s'il existe dans l'état de la technique des compositions détergentes dont la structure est plus proche de celle des compositions selon l'invention (cf. point 2 des motifs de la décision).

Dans la décision **T 757/89**, en date du 12 octobre 1990, la chambre de recours Physique 3.4.1 a retenu, pour éclairer l'enseignement d'un document de l'état de la technique D1, un document ultérieur D2 publié cependant après la date de priorité de la demande en cause. Elle a justifié ainsi sa position: "Bien que D2 ait été publié après la date de priorité de la présente demande, son enseignement, qui a pour objet des effets observés et/ou produits ... peut, pour autant que les paramètres dont résultent lesdits effets demeurent inchangés, être considéré comme complétant celui du document D1. En outre, l'enseignement de D2 semble également plus crédible que celui de D1, puisque D2 est un article publié dans une revue scientifique connaissant une large diffusion" (D1 était par contre une publication de brevet) (cf. point 2.1 des motifs de la décision).

##### 5. Exemples comparatifs

Dans la décision **T 390/88** en date du 20 février 1990, la chambre de recours Chimie 3.3.2 a rappelé et précisé sa jurisprudence antérieure concernant la nécessité de produire des exemples comparatifs pour prouver valablement l'activité inventive (cf. décisions T 181/82 (JO OEB 1984, 401) et T 197/86 (JO OEB 1989, 171)).

Dans les affaires antérieures, l'invention était a priori évidente, en ce sens que les produits en question, certes nouveaux, étaient très proches structurellement des produits de l'état de la technique de sorte qu'on pouvait raisonnablement attendre des propriétés semblables. Dans un tel cas où une amélioration inattendue des propriétés

einer Vielzahl von Erzeugnissen eine unerwartete Verbesserung der Eigenschaften zu beobachten ist, kann durch Vergleichsversuche, die diese Verbesserung deutlich machen, die erfinderische Tätigkeit glaubhaft gemacht werden. Nach Auffassung der Kammer sind diese Fälle jedoch anders gelagert als diejenigen, in denen die Erfindung wie in der ihr vorliegenden Sache nicht von vornherein naheliegend ist, etwa weil ein früheres Dokument bereits eine befriedigende Lösung der Aufgabe beschrieben und damit den Fachmann davon abgehalten hat, eine der Erfindung entsprechende Alternativlösung zu suchen. In diesen Fällen ist die Vorlage von Vergleichsversuchen zur Glaubhaftmachung einer erfinderischen Tätigkeit nicht erforderlich.

### 6. Zwischenprodukte

Die Beschwerdekammer Chemie 3.3.2 bestätigte mit der Entscheidung **T 18/88** vom 25. Januar 1990 die frühere Rechtsprechung der Beschwerdekammern zur erfinderischen Tätigkeit bei Zwischenprodukten.

Der Anmelder machte geltend, daß die Insektizidwirkung der bekannten Endprodukte gegenüber der eines ebenfalls bekannten Insektizids mit ähnlicher Struktur erheblich besser sei; dies reiche aus, um eine erfinderische Tätigkeit bei den Zwischenprodukten zu begründen, selbst wenn die Endprodukte keine Neuheit und/oder erfinderische Tätigkeit aufwiesen.

Die Kammer wies das Argument des Anmelders unter Hinweis auf die Entscheidung T 65/82 (ABI. EPA 1983, 327) mit folgender Begründung zurück: "Beanspruchte Zwischenprodukte müssen selbst auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen, um patentierbar zu sein. Ob sich aus neuen und erfinderischen Folgeprodukten unter Umständen eine erfinderische Tätigkeit bei den Zwischenprodukten herleiten läßt, steht hier nicht zur Debatte, weil die Folgeprodukte hier entweder nicht neu oder nicht erfinderisch sind" (vgl. Nr. 8 der Entscheidungsgründe).

### II. Einheitlichkeit der Erfindung

Die Beschwerdekammern mußten mehrfach zur Frage der Einheitlichkeit der Erfindung im Rahmen der Regel 13.1 PCT Stellung nehmen.

Die Beschwerdekammer Mechanik 3.2.2 hat in ihrer Entscheidung **W 6/90** vom 19. Dezember 1990 dargelegt, was sie unter einer "einzigsten allgemeinen erfinderischen Idee" im Sinne der Regel 13.1 PCT versteht.

Die betreffende Erfindung hatte eine Hüftgelenksprothese zum Gegenstand. Sie war durch acht Patentansprüche definiert. Die Ansprüche 1 bis 7 waren auf eine Prothese gerichtet, die durch mehrere Merkmale definiert war, während Anspruch 8 eine Hüftgelenksprothese **insbesondere** nach einem der

products the supply of comparative examples showing this improvement would enable inventiveness to be demonstrated. The Board contrasted this situation with that, as in the present case, in which the invention is not obvious *prima facie* because, for example, a prior document has already disclosed a satisfactory solution to the problem addressed and pointed the skilled person in the direction of choosing an alternative solution along the lines of the invention. Here the production of comparative examples is not essential to establish inventiveness.

### 6. Intermediate products

In Decision **T 18/88** of 25 January 1990 Chemical Board of Appeal 3.3.2 confirmed previous Board of Appeal rulings on the inventiveness of intermediate products.

The applicant had claimed that the insecticidal properties of the known final products - significantly improved over those of another known insecticide product with a similar structure - were sufficient to establish the inventiveness of the intermediate products, even if the final products lacked novelty and/or inventiveness.

The Board rejected the applicant's argument, referring to Decision T 65/82 (OJ EPO 1983, 327): "Claimed intermediates must themselves be based on an inventive step to be patentable. Whether under certain circumstances new and inventive subsequent products may support an inventive step of intermediates is not the question here because the subsequent products in this case are either not novel or not inventive" (point 8 of the Reasons for the Decision).

### II. Unity of invention

The Boards of Appeal considered several cases involving unity of invention under Rule 13.1 PCT.

In Decision **W 6/90** of 19 December 1990 Mechanical Board of Appeal 3.2.2 ruled on its construction of "a single general inventive concept" within the meaning of Rule 13.1 PCT.

The invention's subject-matter was an artificial hip joint defined by eight claims. Claims 1 to 7 were for a prosthesis defined by a series of features, and Claim 8 for a prosthesis for moving the hip **specifically** according to one of Claims 1 to 7, characterised by the fact that the head of the prosthesis

est observée pour quelques produits seulement parmi un grand nombre de produits, la production d'exemples comparatifs mettant en évidence cette amélioration permet de prouver l'activité inventive. La chambre distingue cette situation de celle où, comme en l'espèce, l'invention n'est pas évidente *a priori*, par exemple parce qu'un document antérieur décrit déjà une solution satisfaisante au problème posé et dissuade l'homme du métier de choisir une solution alternative conforme à l'invention. En pareil cas, la production d'exemples comparatifs n'est pas nécessaire pour prouver l'activité inventive.

### 6. Produits intermédiaires

La chambre de recours Chimie 3.3.2 a confirmé par la décision **T 18/88** en date du 25 janvier 1990 la jurisprudence antérieure des chambres de recours en matière d'activité inventive pour les produits intermédiaires.

Le demandeur faisait valoir que les propriétés insecticides des produits finaux connus, nettement améliorées par rapport à celles d'un autre produit insecticide également connu de structure proche suffisaient à justifier l'activité inventive des produits intermédiaires, même en l'absence de nouveauté et/ou d'activité inventive des produits finaux.

La chambre a rejeté l'argument du demandeur, en se référant à la décision T 65/82 (JO OEB 1983, 327): "Les produits intermédiaires revendiqués doivent eux-mêmes se fonder sur une activité inventive pour être brevetables. Il ne s'agit pas en l'espèce de savoir si, dans certaines circonstances, des produits ultérieurs nouveaux et impliquant une activité inventive peuvent justifier l'activité inventive de produits intermédiaires parce que dans ce cas, les produits ultérieurs sont soit non nouveaux, soit non inventifs" (cf. point 8 des motifs de la décision).

### II. Unité d'invention

Les chambres de recours ont eu à plusieurs reprises à se prononcer sur la question de l'unité d'invention, dans le cadre de la règle 13.1 PCT.

Dans la décision **W 6/90** en date du 19 décembre 1990, la chambre de recours Mécanique 3.2.2 a précisé ce qu'elle entendait par "un seul concept inventif général" au sens de la règle 13.1 PCT.

L'invention concernée avait pour objet une prothèse pour l'articulation de la hanche et était définie par 8 revendications. Les revendications 1 à 7 avaient pour objet une prothèse définie par un certain nombre de caractéristiques et la revendication 8 une prothèse pour l'articulation de la hanche, **notam-**

Ansprüche 1 bis 7 zum Gegenstand hatte, die dadurch gekennzeichnet war, daß der Kopfteil der Prothese ein-, zwei- oder dreidimensional verstellbar war, wobei die Verstellbarkeit in den einzelnen Richtungen vorzugsweise unabhängig voneinander war. Das EPA als ISA hatte die Erfindung für nicht einheitlich gehalten. Seines Erachtens lag den unabhängigen Ansprüchen 1 bis 7 die erfinderische Idee zugrunde, die Massenverteilung des Stiels der Hüftgelenksprothese an die Deformierbarkeit des Knochens anzupassen. Der Kopfteil der Prothese nach Anspruch 8 sei hingegen unabhängig von den Stielen nach den Ansprüchen 1 bis 7 anwendbar. Die Beschwerdekammer erinnerte in ihrer Entscheidung zunächst daran, daß eine patentierbare Lehre nicht nur den in den Ansprüchen definierten Gegenstand der Erfindung, sondern auch die technischen Wirkungen umfaßt, die der so definierte Gegenstand erzeugt. Sie formulierte dies wie folgt:

"Die Anerkennung einer einzigen allgemeinen Idee setzt mithin voraus, daß zwischen den in einer Anmeldung enthaltenen Lehren eine gewisse Teilidentität besteht, die ihren Ursprung in den strukturellen Merkmalen der beanspruchten Gegenstände und/oder in den mit diesen Gegenständen verknüpften Wirkungen oder Ergebnissen hat"(vgl. Nr. 3.2 der Entscheidungsgründe).

Nach Auffassung der Kammer darf der Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit nur in solchen Fällen erhoben werden, in denen die der Erfindung zugrundeliegende einzige allgemeine Idee eindeutig keinen Beitrag zur erfinderischen Tätigkeit leistet. Die Kammer legte Wert auf die Feststellung, daß die der Erfindung zugrunde liegende allgemeine Idee, die sowohl in der Struktur als auch in der Wirkung der Erfindung liegen könne, erfinderisch sein müsse, damit eine Einheitlichkeit der Erfindung gegeben sei. Im vorliegenden Fall hatte der Anmelder angegeben, daß die allgemeine erfinderische Idee in der Konstruktion einer Prothese mit einer optimalen Krafteinleitung und damit einer minimalen Deformierung des Knochens bestehe. Die Kammer vertrat die Auffassung, daß die gewünschten Wirkungen der Erfindung *a priori* offensichtlich waren und keine Einheitlichkeit der Erfindung begründen konnten.

In der Sache **W 13/89** erkannte die Beschwerdekammer Chemie 3.3.2 am 12. Juli 1990 auf Einheitlichkeit der Erfindung bei einem Anspruch auf die Verwendung eines Stoffes oder Stoffgemisches zur Herstellung eines Arzneimittels für einen bestimmten Zweck (zweite medizinische Indikation) und einem Anspruch auf eine Arzneimittelzusammensetzung, die diesen Stoff enthielt (erste medizinische Indikation).

was capable of moving in one, two or three dimensions, each movement preferably being independent of the others. The EPO as ISA had decided that the invention lacked unity. The inventive concept on which independent Claims 1 to 7 were based could be defined as the adaptation of the prosthesis' body mass distribution to the bone's deformability. In contrast the prosthesis' head according to Claim 8 could be used independently of its body as defined in Claim 1 to 7. In its decision the Board first drew attention to the fact that a patentable teaching comprises the invention's subject-matter as defined in the claims and the technical effects produced by the defined subject-matter. It went on:

"Acknowledgement of a single general concept presupposes that the teachings contained in an application are to some extent identical and based on the structural features of the claimed subject-matter and/or the effects or results associated with that subject-matter" (point 3.2 of the Reasons for the Decision).

The Board ruled that an objection for lack of unity should, in principle, only be raised if the single general concept on which the invention is based clearly makes no inventive contribution. The Board emphasised that for unity of invention to exist the invention's general concept - based either on its structure or effects - has to be inventive. In the present case the applicant had shown that the general inventive concept was a prosthesis with optimum force application and hence minimum bone deformation. The Board considered that the effects desired by the invention were obvious *a priori* and could not constitute unity of invention.

In Decision **W 13/89** of 12 July 1990 Chemical Board of Appeal 3.3.2 allowed the unity of invention of a claim for use of a substance or composition for preparing a medicament intended for a specific use (second medical use) and a claim for a pharmaceutical composition containing that substance (first medical use).

ment selon l'une des revendications 1 à 7, caractérisée par le fait que la tête de la prothèse était susceptible de se déplacer dans une, deux ou trois dimensions, chaque déplacement étant de préférence indépendant de l'autre. L'OEB en tant que l'ISA avait estimé que l'invention n'était pas unitaire. Selon lui, le concept inventif à la base des revendications indépendantes 1 à 7 pouvait être défini comme l'adaptation de la répartition de la masse du corps de la prothèse à la déformabilité de l'os. Par contre, la tête de la prothèse selon la revendication 8 était applicable indépendamment du corps de la prothèse défini aux revendications 1 à 7. Dans sa décision, la chambre rappelle tout d'abord qu'un enseignement brevetable comprend l'objet de l'invention tel que défini dans les revendications et également les effets techniques produits par l'objet ainsi défini. Elle s'exprime ainsi:

"Pour admettre qu'une invention ne forme qu'un seul concept inventif général, les enseignements contenus dans la demande doivent donc présenter en partie une certaine identité qui a son origine dans les caractéristiques structurelles des objets revendiqués et/ou dans les effets ou les résultats produits par ces objets" (cf. point 3.2 des motifs de la décision).

De l'avis de la chambre, ce n'est que dans des cas où l'idée générale unique à la base de l'invention n'apporte à l'évidence aucune contribution inventive que l'objection de défaut d'unité *a priori* doit être soulevée. La chambre prend bien le soin de souligner que, pour que l'invention soit unitaire, le concept général à la base de l'invention, qui peut trouver sa source soit dans la structure, soit dans les effets de l'invention, doit être inventif. En l'espèce, le demandeur avait indiqué que le concept inventif général était la conception d'une prothèse avec une induction optimale de l'effort et par conséquent une déformation minimale de l'os. La chambre a estimé que les effets souhaités de l'invention étaient *a priori* évidents et ne pouvaient fonder l'unité d'invention.

Dans l'affaire **W 13/89**, la chambre de recours Chimie 3.3.2 a rendu le 12 juillet 1990 une décision en faveur de l'unité d'invention entre une revendication ayant pour objet l'utilisation d'une substance ou d'une composition pour la préparation d'un médicament destiné à une application spécifique (deuxième application thérapeutique) et une revendication ayant pour objet une composition pharmaceutique contenant ladite substance (première application thérapeutique).

Auch wenn die Regel 30 EPÜ über die Einheitlichkeit der Erfindung am 1. Juni 1991 geändert wird, so bleiben doch die in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern entwickelten Grundsätze unverändert.

### III. Offenbarung der Erfindung

#### 1. Biologische Erfindungen und Wiederholbarkeit

In der Sache **T 19/90** (s. oben) hatte die Beschwerdekammer Chemie 3.3.2 zu entscheiden, ob die Beschreibung einer Erfindung, bei der eine aktivierte Onkogen-Sequenz in das Genom von Säugetieren im allgemeinen mit Ausnahme des Menschen inseriert wurde, im Sinne des Artikels 83 EPÜ ausreichend war.

Die Prüfungsabteilung hatte diese Frage verneint, und zwar insbesondere aufgrund einer Erklärung des Erfinders, wonach dieser von den bei Mäusen erzielten positiven Ergebnissen überrascht gewesen sei; sie hatte daraus den Schluß gezogen, daß eine erfolgreiche Anwendung der Erfindung bei anderen Tieren noch überraschender wäre. Im Gegensatz dazu vertrat die Kammer die Auffassung, daß eine solche Erklärung als Beweis für das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit bei der Erfindung im allgemeinen, also unabhängig von der betreffenden Tierart, ausgelegt werden müsse und keinen Einfluß auf die Entscheidung darüber haben könne, ob die Beschreibung ausreichend sei.

Die Kammer legte Wert auf die Feststellung, daß sich diese Sache von der Sache **T 226/85** (ABI. EPA 1988, 336) unterscheide; in der damaligen Entscheidung habe sie festgestellt, daß die in der Anmeldung enthaltenen Informationen nicht ausreichend gewesen seien. Im hier vorliegenden Fall hingegen sei die Erfindung zweifellos bei Mäusen wiederholbar.

Die Kammer verwies dann auf ihre frühere Rechtsprechung (Entscheidung **T 292/85**, ABI. EPA 1989, 275), in der sie den Grundsatz aufgestellt habe, daß eine biologische Erfindung hinreichend offenbart sei, wenn wenigstens ein Weg deutlich aufgezeigt werde, wie der Fachmann die Erfindung ausführen könne. Sie führte weiter aus: "Die bloße Tatsache, daß ein Anspruch weit gefaßt ist, ist jedoch an sich noch kein Grund zu der Annahme, daß die Anmeldung das Erfordernis einer ausreichenden Offenbarung im Sinne des Artikels 83 EPÜ nicht erfüllt. Nur wenn ernsthafte, durch nachprüfbare Fakten erhärtete Zweifel bestehen, kann gegen eine Anmeldung der Einwand mangelnder Offenbarung erhoben werden" (vgl. Nr. 3.3 der Entscheidungsgründe).

Dieselbe Kammer hat die in der Sache **T 292/85** aufgestellten Grundsätze auch auf die Sache **T 60/89** angewandt; dort betraf die Erfindung ein

Rule 30 EPC concerning unity of invention is to be amended with effect from 1 June 1991, but the principles set out in Board of Appeal rulings will not be affected.

### III. Disclosure of the invention

#### 1. Biological inventions and reproducibility

In Decision **T 19/90** (see above) Chemical Board of Appeal 3.3.2 considered the sufficiency of disclosure, within the meaning of Article 83 EPC, of an invention defined by the incorporation of an activated oncogene sequence into the genome of non-human mammalian animals in general.

The Examining Division had decided that the disclosure was insufficient, particularly in view of the inventor's declaration that the positive results with mice had been surprising; it would therefore have been even more surprising if the invention could be carried out on other animals. The Board disagreed: such a declaration had to be construed as demonstrating inventiveness in general, irrespective of the type of animals involved. The declaration had no influence on whether the disclosure was to be considered sufficient.

The Board drew a distinction between this case and Decision **T 226/85** (OJ EPO 1988, 336) in which the Board of Appeal had found the information provided in the application insufficient. The invention in the present case was undoubtedly reproducible on mice.

The Board referred to the earlier Decision **T 292/85** (OJ EPO 1989, 275) in which it set out the principle that a biological invention is sufficiently disclosed if it gives at least one working example enabling the skilled person to carry out the invention. It added: "The mere fact that a claim is broad is not in itself a ground for considering the application as not complying with the requirement for sufficient disclosure under Article 83 EPC. Only if there are serious doubts, substantiated by verifiable facts, may an application be objected to for lack of sufficient disclosure" (point 3.3 of the Reasons for the Decision).

The same Board applied the principles set out in Decision **T 292/85** again in Decision **T 60/89** of 31 August 1990. The invention's subject-matter was a

La règle 30 CBE relative à l'unité d'invention sera modifiée à compter du 1<sup>er</sup> juin 1991, mais les principes énoncés par la jurisprudence des chambres de recours demeurent inchangés.

### III. Exposé de l'invention

#### 1. Invention biologique et reproductibilité

Dans l'affaire **T 19/90** (voir supra), la chambre de recours Chimie 3.3.2 a eu à se prononcer sur la suffisance de la description au sens de l'article 83 CBE d'une invention définie par l'incorporation d'une séquence oncogène activée dans le génome d'animaux mammifères en général, à l'exception des êtres humains.

La division d'examen avait conclu à l'insuffisance de la description, notamment sur la base d'une déclaration de l'inventeur se reconnaissant surpris d'avoir obtenu des résultats positifs avec les souris, d'où elle concluait qu'il serait d'autant plus surprenant que l'invention fonctionne sur d'autres animaux. Au contraire, de l'avis de la chambre, une telle déclaration doit être interprétée comme justifiant l'activité inventive de l'invention en général, indépendamment du type d'animaux considéré et cette déclaration n'a aucune influence sur la décision quant à la suffisance de la description.

La chambre prend bien le soin de distinguer cette affaire de celle ayant donné lieu à la décision **T 226/85** (JO OEB 1988, 336) où la chambre de recours avait constaté que les informations fournies dans la demande étaient insuffisantes. Au contraire, en l'espèce, l'invention est sans aucun doute reproductible sur la souris.

La chambre rappelle ensuite sa jurisprudence antérieure (décision **T 292/85** JO OEB 1989, 275) dans laquelle elle avait posé le principe qu'une invention biologique est exposée de manière suffisante s'il est indiqué clairement au moins un mode de réalisation permettant à l'homme du métier d'exécuter l'invention. Elle précise en outre: "Ce n'est pas parce qu'une revendication est de vaste portée que l'on peut considérer de ce seul fait que la demande ne satisfait pas aux conditions énoncées à l'article 83 CBE. Ce n'est que si de sérieuses réserves peuvent être formulées à cet égard, étayées par des faits vérifiables, qu'il peut être objecté à l'encontre de la demande que l'invention n'est pas exposée de manière suffisamment claire et complète" (cf. point 3.3 des motifs de la décision).

La même chambre a également appliqué les principes posés dans l'affaire **T 292/85** à l'affaire **T 60/89** où l'invention avait pour objet un procédé de

Verfahren, bei dem ein bestimmtes Protein von Bakterien im Kulturmedium ausgeschieden wurde. In ihrer Entscheidung vom 31. August 1990 lieferte die Kammer zunächst eine Definition des Fachmannes und des allgemeinen Wissensstands, der am Prioritätstag der betreffenden Erfindung auf dem Gebiet der Gentechnik gegeben war.

Zum Nachweis der ausreichenden Offenbarung hatte der Beschwerdeführer im Verfahren ergänzende Beispiele für einzelne Ausführungsarten der Erfindung vorgelegt, wobei Varianten der für die Nacharbeitung der Erfindung erforderlichen Bestandteile benutzt wurden, die in den in der Beschreibung enthaltenen Ausführungsbeispielen nicht genannt waren (nämlich Restriktionsenzyme und Exonucleasen).

Die Kammer verwies auf die Entscheidung T 292/85, in der festgestellt worden war, daß es für die Vollständigkeit der Offenbarung unerheblich sei, wenn nicht alle von den Ansprüchen erfaßten Varianten der Erfindung genau nachgearbeitet werden könnten, sofern dem Fachmann aufgrund seines allgemeinen Fachwissens geeignete Varianten zu den in der Beschreibung genannten Ausführungsbeispielen bekannt seien. Im vorliegenden Fall stellte die Kammer fest, daß der Fachmann anhand seines allgemeinen Fachwissens keine für die Durchführung des in der Beschreibung vorgeschlagenen Verfahrens geeigneten Varianten finden konnte und es zudem sehr unwahrscheinlich war, daß er das beanspruchte Verfahren anhand des beschriebenen Beispiels hätte nacharbeiten können; sie gelangte deshalb zu dem Schluß, daß die Erfindung das Erfordernis der ausreichenden Offenbarung nicht erfüllte.

## 2. Ausführungsbeispiele

In der Entscheidung T 212/88 vom 8. Mai 1990 wies die Beschwerdekammer Chemie 3.3.1 ebenfalls darauf hin, daß die Erfordernisse der Artikel 83 und 100 b) EPÜ erfüllt seien, wenn die Beschreibung mindestens ein nacharbeitbares Beispiel zur Ausführung der Erfindung enthalte. Sie führte ferner aus, daß bei Fehlen einer Information in der Beschreibung zunächst festgestellt werden müsse, ob diese Information zum allgemeinen Wissensstand des Fachmanns gehöre; in diesem Fall sei das Erfordernis des Artikels 83 EPÜ erfüllt (vgl. Nr. 3.1 der Entscheidungsgründe).

## 3. Allgemeines Fachwissen

In der Sache T 580/88 mußte sich die Beschwerdekammer Physik 3.4.1 zu dem Begriff des allgemeinen Wissensstands des Fachmanns als Mittel zur Vervollständigung der mangelnden Offenbarung einer Erfindung äußern.

method of making a selected protein by culturing bacteria to excrete it. The Board considered it important first to define the skilled person and common general knowledge in the field of genetic engineering at the time of the invention's priority date.

During the proceedings the appellant had sought to demonstrate sufficiency of disclosure by supplying supplementary working examples using variants of the elements which were necessary to reproduce the invention but had not been cited in the examples included in the description, notably restriction enzymes and exonucleases.

The Board recalled that according to Decision T 292/85 sufficient disclosure does not mean that each and every variant of the invention as covered by the claims has to be capable of being carried out, so long as variants of the working examples given in the description are available to the skilled person within his common general knowledge. In the present case the Board held that the skilled person could not, on the basis of his common general knowledge, have found variants suitable for carrying out the method proposed in the description, nor was he likely to have been successful in reproducing the claimed method by following the example given. The Board concluded that the invention did not fulfil the requirement of sufficiency of disclosure.

## 2. Working examples

In Decision T 212/88 of 8 May 1990 Chemical Board of Appeal 3.3.1 reaffirmed that the requirements set out in Articles 83 and 100(b) EPC are fulfilled if the description indicates at least one reproducible way of carrying out the invention. Moreover, if any information is missing from the description it is first necessary to determine whether that information is part of the skilled person's common general knowledge. If so, the requirement under Article 83 EPC is fulfilled (point 3.1 of the Reasons for the Decision).

## 3. Common general knowledge

In Decision T 580/88 of 25 January 1990 Physics Board of Appeal 3.4.1 considered the concept of the skilled person's common general knowledge as a means of supplementing an invention's insufficient disclosure.

préparation d'une protéine déterminée par des bactéries par sécrétion dans le milieu de culture. Dans sa décision en date du 31 août 1990, la chambre prend tout d'abord le soin de définir l'homme du métier ainsi que ses connaissances générales communes dans le domaine du génie génétique à la date de priorité de l'invention considérée.

Pour justifier la suffisance de la description, le requérant avait fourni au cours de la procédure des exemples complémentaires correspondant à des modes de réalisation de l'invention mettant en oeuvre des variants des éléments nécessaires à la reproduction de l'invention, non cités dans les exemples de réalisation inclus dans la description (en l'occurrence des enzymes de restriction et des exonucleases).

La chambre rappelle alors que la décision T 292/85 avait énoncé qu'il n'est pas nécessaire pour qu'un exposé de l'invention soit suffisant que chaque variante de l'invention telle que couverte par les revendications puisse être exactement réalisée dès lors que l'homme du métier, par ses connaissances générales communes, dispose de certaines alternatives par rapport aux seuls exemples de réalisation fournis dans la description. En l'espèce, constatant d'une part que l'homme du métier ne pouvait, par ses connaissances générales communes, trouver des variants adaptés pour la mise en oeuvre de la méthode proposée dans la description et d'autre part qu'il était peu probable que l'homme du métier ait pu reproduire avec succès la méthode revendiquée en suivant l'exemple décrit, la chambre a conclu que l'invention ne répondait pas à la condition de suffisance de la description.

## 2. Exemples de réalisation

Dans la décision T 212/88, en date du 8 mai 1990, la chambre de recours Chimie 3.3.1 a également rappelé que les prescriptions de l'article 83 et de l'article 100b) CBE sont satisfaites si la description comporte au moins un exemple de réalisation de l'invention qui soit reproductible. Elle a en outre indiqué que si une information manque dans la description, il convient tout d'abord de déterminer si elle fait partie des connaissances générales communes de l'homme du métier, auquel cas il est satisfait à l'exigence de l'article 83 (cf. point 3.1 des motifs de la décision).

## 3. Connaissances générales communes

Dans l'affaire T 580/88, la chambre de recours Physique 3.4.1 a eu à se prononcer sur la notion de connaissances générales communes de l'homme du métier comme moyen de compléter un exposé insuffisant d'une invention.

In ihrer Entscheidung vom 25. Januar 1990 erinnerte die Kammer zunächst daran, daß ein offensichtlicher Mangel der Beschreibung durchaus anhand des allgemeinen Fachwissens behoben werden könne, sofern dies für den Fachmann nicht mit einem unzumutbaren Aufwand verbunden sei. Allerdings gelte der Grundsatz, daß die Beschreibung nicht durch ein Dokument vervollständigt werden könne, das in der eingereichten Fassung der Anmeldung nicht erwähnt sei.

Nach Auffassung der Kammer muß zwischen "allgemeiner Fachliteratur" oder "gängigen Nachschlagewerken", die ohne Zweifel zum allgemeinen Fachwissen zählen, und Patentdokumenten, die im allgemeinen nicht darin eingeschlossen sind, unterschieden werden, wie in der Sache T 171/84 (ABl. EPA 1986, 95) geschehen.

#### IV. Änderungen

##### A. Artikel 123 (2) EPÜ

Mit dem Problem der Erweiterung der europäischen Patentanmeldung oder des europäischen Patents gegenüber dem Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung (Art. 123 (2) EPÜ) hatten sich die Beschwerdekammern häufig zu befassen. In diesen Entscheidungen wird die Bedeutung des Neuheitstests für die Beurteilung der Zulässigkeit von Änderungen, der in der Entscheidung T 201/83, ABl. EPA 1984, 481 entwickelt wurde, relativiert bzw. die Vorgehensweise bei der Anwendung dieses Tests präzisiert.

Die Beschwerdekammer Mechanik 3.2.3 setzte die Rechtsprechung aus T 194/84, ABl. EPA 1990, 59 und T 416/83, ABl. EPA 1989, 308 mit ihrer Entscheidung T 118/89 vom 19. September 1990 fort. Die Zulässigkeit von Änderungen während des Erteilungsverfahrens kann nach dieser Rechtsprechung losgelöst vom Stand der Technik allein aufgrund eines Vergleichs des mit den jeweils gültigen Ansprüchen verfolgten Schutzbegehrens und des Offenbarungsgehalts der Anmeldungsunterlagen in ihrer ursprünglichen Fassung festgestellt werden. Es besteht somit keine sachliche Notwendigkeit, Neuheitstests bzw. modifizierte Neuheitstests vorzunehmen. Lediglich die Vorgehensweise ist bei der Neuheitsprüfung und bei der Prüfung der Zulässigkeit einer Änderung gemäß Artikel 123 (2) EPÜ insofern analog, als auch bei der Neuheitsprüfung ein direkter Vergleich angestellt wird, nämlich zwischen den Patentansprüchen und dem Offenbarungsgehalt des möglicherweise neuheitsschädlichen Dokuments oder sonstigen Sachverhalts, also dem Stand der Technik.

Auch die Entscheidungen T 405/87 der Beschwerdekammer Chemie 3.3.2 vom 12. April 1990, wo die Zulässigkeit ei-

The Board held that an apparent insufficiency of disclosure can be corrected by the skilled person's common general knowledge so long as this does not impose on him any undue burden. But as a general principle the disclosure cannot be made sufficient by means of a document not cited in the application as filed.

Referring to Decision T 171/84 (OJ EPO 1986, 95), the Board reaffirmed the need to draw a distinction between general technical literature or standard textbooks, which are clearly within common general knowledge, and patent specifications, which as a rule are not.

#### IV. Amendments

##### A. Article 123(2) EPC

The Boards of Appeal have frequently had to consider the question of extending the subject-matter of a European patent application or European patent beyond the content of the application as filed (Art. 123(2) EPC). The importance of the test for novelty in determining the allowability of amendments, as set out in Decision T 201/83 (OJ EPO 1984, 481), has been reassessed and the method of applying it defined more precisely.

In Decision T 118/89 of 19 September 1990 Mechanical Board of Appeal 3.2.3 supplemented Decisions T 194/84 (OJ EPO 1990, 59) and T 416/83 (OJ EPO 1989, 308). According to these decisions, the allowability of amendments during the grant procedure can be determined without reference to the state of the art simply by comparing the protection sought on the basis of the current claims with the disclosure in the application as filed. There is therefore no objective need to carry out new or modified novelty tests. The test for novelty is similar to that for allowability of amendments under Article 123(2) EPC only insofar as the former too involves a direct comparison, in this case between the claims and the disclosure in a document or other evidence possibly prejudicial to novelty, i.e. the state of the art.

Chemical Board of Appeal 3.3.2's Decisions T 405/87 of 12 April 1990 (according to which the allowability of

Dans sa décision en date du 25 janvier 1990, la chambre a tout d'abord rappelé que, s'il n'est pas exclu qu'une insuffisance apparente de la description puisse être corrigée par les connaissances générales communes de l'homme du métier, encore faut-il que cette correction n'exige pas de l'homme du métier un effort trop important. D'après elle, un principe de base est que la description ne peut être rendue suffisante à l'aide d'un document non cité dans la demande telle que déposée.

D'après la chambre, il convient de faire la distinction, comme dans la décision T 171/84 (JO OEB 1986, 95), entre littérature technique générale ou les ouvrages de référence, qui appartiennent clairement aux connaissances générales communes, et les documents de brevet (fascicules) qui en règle générale en sont exclus.

#### IV. Modifications

##### A. Article 123(2) CBE

Les chambres de recours ont eu souvent à traiter du problème de l'extension de l'objet de la demande de brevet européen ou du brevet européen par rapport au contenu de la demande telle qu'elle a été déposée (article 123(2) CBE). Dans leurs décisions, elles ont relativisé l'importance du test de la nouveauté, qui vise à déterminer si les modifications sont admissibles et dont le principe a été énoncé dans la décision T 201/85 (JO OEB 1984, 481), ou précisé la marche à suivre pour appliquer ce test.

La chambre de recours Mécanique 3.2.3 a confirmé dans la décision T 118/89 en date du 19 septembre 1990 la jurisprudence découlant des décisions T 194/84 (JO OEB 1990, 59) et T 416/83 (JO OEB 1989, 308), selon laquelle l'admissibilité de modifications au cours de la procédure de délivrance peut être déterminée, abstraction faite de l'état de la technique, en comparant simplement l'objet de la protection recherchée dans les revendications présentées avec les éléments divulgués dans les pièces de la demande telle qu'elle a été déposée. Il n'y a donc pas lieu sur le fond de procéder à un test de la nouveauté, voire à un test modifié. Seule la marche à suivre pour effectuer le test de la nouveauté et pour examiner l'admissibilité d'une modification au regard de l'article 123(2) CBE présentent des analogies, dans la mesure où le test de la nouveauté consiste lui aussi à établir une comparaison directe entre les revendications de brevet et les éléments divulgués dans le document susceptible d'affecter la nouveauté ou tout autre élément, autrement dit l'état de la technique.

La décision T 405/87 de la chambre de recours Chimie 3.3.2 du 12 avril 1990, dans laquelle l'admissibilité d'une mo-



ner Änderung danach beurteilt wird, ob das hinzugefügte Merkmal "sozusagen neu gegenüber der ursprünglichen Offenbarung" ist, und **T 192/89** vom 29. Januar 1990, wo nach der "Einführung eines neuen Gegenstandes" gefragt wird, liegen auf dieser Linie.

Die Beschwerdekammer Mechanik 3.2.1 untersucht in der Entscheidung **T 392/89** vom 3. Juli 1990 ebenfalls, ob durch die Änderung neue, aus dem Inhalt der Ursprungsoffenbarung nicht eindeutig herleitbare Informationen gegeben werden. Nach Auffassung der Kammer ist es unzulässig, ein Merkmal eines unabhängigen Anspruchs wegzulassen, das in den ursprünglich eingereichten Dokumenten durchweg als wesentliches Merkmal dargestellt wurde; denn in diesem Fall sei in den ursprünglichen Unterlagen keine Offenbarungsgrundlage für die Streichung vorhanden.

In **T 465/88** (Beschwerdekammer Mechanik 3.2.3, 19. März 1990) und **T 145/87** (Beschwerdekammer Mechanik 3.2.1, 28. Februar 1990) wird der Grundsatz bestätigt, daß auch Zeichnungen ein Merkmal offenbaren können. Im ersten Fall ging es um Konstruktionsmerkmale einer Vorrichtung zum Kühlen heißen Schüttguts, die in den ursprünglichen Unterlagen nur zeichnerisch offenbart waren und später in die Ansprüche aufgenommen wurden. In der zweiten Entscheidung heißt es, die Offenbarung *expressis verbis* stelle erkennbar nur eine mögliche Quelle für die Offenbarung einer Lehre oder eines Merkmals dar; eine weitere Möglichkeit sei die zeichnerische Offenbarung und als deren Sonderfall die Offenbarung durch die Kurvendarstellung einer mathematischen Gleichung. Es ging um ein Verfahren zur Regelung der Druckqualität von Druckern, dessen Durchführung statistische Berechnungen erforderte; aus einer *expressis verbis* angegebenen Formel konnte zusammen mit ihrer Darstellung als Kurve im kartesischen Koordinatensystem unter Einbeziehung statistischer Grundkenntnisse auf die nicht *expressis verbis* offenbarten, möglichen Werte zweier Parameter dieser Formel geschlossen werden.

In der Sache **T 784/89**, die von der Beschwerdekammer Physik 3.4.2 am 6. November 1990 entschieden wurde, war ein computergesteuertes Verfahren zur NMR-Bilderzeugung angemeldet, das in den ursprünglichen Unterlagen explizit offenbart war. Implizit, durch Zitieren einer anderen Patentanmeldung, war ein Gerät mit einem pro-

an amendment depends on whether the added feature is "new compared with the original disclosure") and **T 192/89** of 29 January 1990 (according to which the question is whether "new matter has been introduced") followed the same line.

In Decision **T 392/89** of 3 July 1990 Mechanical Board of Appeal 3.2.1 considered whether an amendment contained new information not clearly derivable from the original disclosure. In the Board's view, it is not admissible to delete a feature of an independent claim represented as essential throughout the documents as filed, since there is then no basis for the deletion in the original disclosure.

Decisions **T 465/88** (Mechanical Board of Appeal 3.2.3, 19 March 1990) and **T 145/87** (Mechanical Board of Appeal 3.2.1, 28 February 1990) upheld the principle that drawings too can disclose a feature. The first case related to construction features of a device for cooling hot bulk material which had been disclosed only as drawings in the documents as filed and incorporated subsequently into the claims. According to the second decision a disclosure *expressis verbis* clearly constitutes only one possible source of disclosure for a teaching or feature; a further possibility is a drawing including, as a special case, a graph representing a mathematical equation. The present case related to a process for regulating the print quality of printers which could only be carried out using statistical calculations. On the basis of a formula given *expressis verbis*, its representation as a graph according to the Cartesian co-ordinate system and a basic knowledge of statistics, the possible values of two parameters in the formula, though not disclosed *expressis verbis*, could be deduced.

In Decision **T 784/89** of 6 November 1990 Physics Board of Appeal 3.4.2 ruled on a computer-controlled method of producing NMR images disclosed explicitly in the documents as filed. By citation of another patent application an apparatus was implicitly disclosed comprising a programmable component which, when suitably pro-

dification est appréciée en déterminant si la caractéristique ajoutée est "pour ainsi dire nouvelle par rapport à l'exposé initial" et la décision **T 192/89** (du 29 janvier 1990), dans laquelle se pose la question de l'introduction d'un nouvel objet", vont dans le même sens.

La chambre de recours Mécanique 3.2.1 a également examiné dans la décision **T 392/89** du 3 juillet 1990 la question de savoir si la modification apportée en l'occurrence fournissait des informations nouvelles qui ne découlaient pas clairement du contenu de la divulgation initiale. De l'avis de la chambre, il n'est pas admissible de supprimer une caractéristique d'une revendication indépendante qui était systématiquement présentée dans les documents déposés initialement comme une caractéristique essentielle de l'invention; dans ce cas en effet, rien dans l'exposé contenu dans les pièces initiales ne justifie la suppression de cette caractéristique.

Les décisions **T 465/88** en date du 19 mars 1990 (chambre de recours Mécanique 3.2.3) et **T 145/87** en date du 28 février 1990 (chambre de recours Mécanique 3.2.1) ont confirmé le principe en vertu duquel les dessins peuvent eux aussi divulguer une caractéristique. Dans le premier cas, des caractéristiques de construction d'un dispositif destiné à refroidir un produit en vrac ayant une température élevée, n'étaient divulguées dans les pièces de la demande que sous forme de dessins et avaient été reprises plus tard dans les revendications. Dans la deuxième décision, il était dit que l'exposé en termes exprès (*expressis verbis*) ne représentait, pour autant qu'on puisse en juger, qu'une source possible de divulgation d'un enseignement ou d'une caractéristique et qu'un exposé sous forme de dessins constituait une autre possibilité, avec comme cas particulier un exposé sous forme de graphique représentant une équation mathématique. Il s'agissait en l'occurrence d'un procédé permettant de régler la qualité d'impression d'imprimantes, dont la mise en oeuvre nécessitait des calculs statistiques; à partir d'une formule indiquée en termes exprès, il était possible, en faisant appel à des connaissances statistiques de base, de déduire de sa représentation sous forme de courbe dans le système de coordonnées cartésiennes les valeurs possibles non expressément divulguées de deux paramètres de cette formule.

Dans l'affaire **T 784/89** sur laquelle a statué la chambre de recours Physique 3.4.2 le 6 novembre 1990, la demande avait pour objet un procédé assisté par ordinateur pour la production d'images par résonance magnétique nucléaire qui était divulgué de manière explicite dans les pièces initiales; la demande divulguait de manière impli-

grammierbaren Teil offenbart, das - in geeigneter Weise programmiert - für das beanspruchte Verfahren verwendet wurde. Nach Ansicht der Beschwerdekammer war damit nur diese besondere Kombination offenbart. Die Beanspruchung eines Geräts für die Ausführung des Verfahrens wurde als unzulässige Erweiterung der europäischen Patentanmeldung angesehen; denn ein derartiger Anspruch erfasse Vorrichtungen, die auch bei anderen Verfahren und zur Erzielung anderer Effekte verwendbar seien. Gewährbar war somit nur ein Anspruch auf ein Gerät zur Ausführung des Verfahrens, dessen programmierbarer Teil in geeigneter Weise für die Ausführung des Verfahrens programmiert ist.

#### B. Artikel 123 (3) EPÜ

Artikel 123 (3) EPÜ verbietet im Einspruchsverfahren Änderungen der erteilten Patentansprüche, die den Schutzbereich des europäischen Patents erweitern.

In der Entscheidung **T 619/88** vom 1. März 1990 wurde von der Beschwerdekammer Chemie 3.3.3 die Änderung eines Anspruchs auf ein Verfahren zur Zubereitung eines Stoffes X in einen Anspruch auf die Verwendung einer Verbindung Y zur Zubereitung von X zugelassen. Da der Verwendungsanspruch sich auf dieselbe Verwendung von Y beziehe, die schon im ursprünglichen Verfahrensanspruch definiert sei, liege kein wirklicher Wechsel der Anspruchskategorie vor.

Im Falle der Entscheidung **T 49/89** vom 10. Juli 1990 wurde im Einspruchsverfahren der Gegenstand des erteilten Anspruches 1 auf eine besondere Ausführungsform gemäß dem erteilten abhängigen Anspruch 2 beschränkt. Eine Erweiterung des Schutzbereichs lag nach Auffassung der Kammer Physik 3.4.1 nicht vor, weil der neue Anspruch 1 sämtliche Merkmale des erteilten Anspruches 1 aufwies und die neu aufgenommenen Merkmale lediglich Präzisierungen der im erteilten Anspruch 1 enthaltenen waren. Der Schutzbereich eines europäischen Patents werde durch den Inhalt aller Patentansprüche bestimmt und nicht durch den Inhalt eines oder mehrerer unabhängiger Ansprüche. Daher könne z. B. bei fehlender Neuheit eines unabhängigen Anspruchs ein von diesem abhängiger Anspruch Bestand haben und der Patentinhaber sich auf diesen beschränken. Auch sei es für die Bestimmung des Schutzbereichs unwichtig, ob Merkmale im Oberbegriff oder im kennzeichnenden Teil enthalten seien, so daß Umstellungen Artikel 123 (3) EPÜ nicht verletzen.

grammed, was used for the claimed method. The Board considered only this special combination to have been disclosed. To claim an apparatus for carrying out a method was considered an inadmissible extension of the European patent application because the claim covered apparatus which could also be used in other methods and to achieve other effects. The only allowable claim was for an apparatus for carrying out a method comprising a programmable component which could be suitably programmed to carry out the method.

#### B. Article 123(3) EPC

Article 123(3) EPC prohibits amendments to granted claims during opposition proceedings which extend the protection conferred by a European patent.

In Decision **T 619/88** of 1 March 1990 Chemical Board of Appeal 3.3.3 allowed a claim for a process for preparing substance X to be changed to a claim for the use of a compound Y to prepare X. Since the use claim related to the same use of Y as defined in the original process claim the claim category had not in fact been changed.

In case **T 49/89** of 10 July 1990 the subject-matter of granted Claim 1 had been limited during opposition proceedings to a special embodiment according to granted dependent Claim 2. Physics Board of Appeal 3.4.1 held that the protection had not been extended because new Claim 1 indicated all the features in granted Claim 1 and the newly incorporated features were merely elaborations on those contained in granted Claim 1. The extent of protection conferred by a European patent is determined by the content of **all** claims, not that of one or several only. Thus, for example, even though an independent claim lacks novelty a claim dependent on it can still be valid and the patent proprietor can restrict himself to that claim. It is, moreover, irrelevant when determining the extent of protection whether features are referred to in the prior art portion or characterising portion. The transposition of information from one to the other does not therefore contravene Article 123(3) EPC.

cite, par référence à une autre demande de brevet, un appareil comportant une partie programmable qui, programmée de façon appropriée, était utilisée pour le procédé revendiqué. La chambre a estimé que seule cette combinaison particulière se trouvait ainsi divulguée. Elle a considéré que le fait de revendiquer un appareil pour la mise en oeuvre du procédé constituait une extension inadmissible de la demande de brevet européen; en effet, une telle revendication recouvre des dispositifs qui peuvent être utilisés pour d'autres procédés et en vue d'obtenir d'autres effets. Par conséquent, seule pouvait être admise une revendication ayant pour objet un appareil pour la mise en oeuvre du procédé, dont la partie programmable est programmée de manière appropriée pour assurer cette mise en oeuvre.

#### B. Article 123(3) CBE

L'article 123(3) CBE stipule qu'au cours de la procédure d'opposition, les revendications du brevet européen ne peuvent être modifiées de façon à étendre la protection.

Dans la décision **T 619/88** du 1<sup>er</sup> mars 1990, la chambre de recours Chimie 3.3.3 a admis qu'une revendication ayant pour objet un procédé d'obtention d'une substance X soit modifiée de manière à devenir une revendication portant sur l'utilisation d'un composé Y pour obtenir X, Etant donné que la revendication d'utilisation concerne la même utilisation de Y que celle déjà définie dans la revendication de procédé initiale, il n'y a pas véritablement de changement de catégorie de la revendication.

Dans l'affaire **T 49/89** en date du 10 juillet 1990, l'objet de la revendication 1 du brevet délivré avait été limité, au cours de la procédure d'opposition, à un mode particulier de réalisation selon la revendication 2 dépendante du brevet. La chambre de recours Physique 3.4.1 a estimé que cela ne constituait pas une extension de l'étendue de la protection, car la nouvelle revendication 1 reprenait toutes les caractéristiques de la revendication 1 du brevet délivré et les nouvelles caractéristiques adoptées ne faisaient que préciser celles contenues dans ladite revendication 1 initiale. L'étendue de la protection conférée par un brevet européen est déterminée par la teneur de **toutes** les revendications de brevet et non par la teneur d'une ou de plusieurs revendications indépendantes. En conséquence, si par exemple une revendication indépendante n'est pas nouvelle, une revendication dépendante de celle-ci peut subsister et le titulaire du brevet peut se limiter à cette revendication. De même, pour déterminer l'étendue de la protection, il importe peu que les caractéristiques figurent dans le préambule ou dans la partie caractéristique: les changements apportés ne contreviennent donc pas à l'article 123(3) CBE.



Nach Auffassung der Beschwerdekammer Mechanik 3.2.1 in der Sache **T 371/88** (Entscheidung vom 29. Mai 1990) stellt es keinen Verstoß gegen Artikel 123 (3) EPÜ dar, wenn ein enger Begriff im erteilten Anspruch, der streng nach seiner wörtlichen Bedeutung eine Ausführungsform nicht klar umfaßt, die in der Beschreibung enthalten ist, durch einen weiteren Begriff ersetzt wird. Allerdings dürfe der zu enge Begriff im gegebenen Zusammenhang in seiner technischen Bedeutung nicht schon so klar sein, daß er auch ohne Auslegung unter Zuhilfenahme von Beschreibung und Zeichnungen den Schutzbereich bestimmen könne; des weiteren müsse aus der Beschreibung und den Zeichnungen und aus dem Prüfungsverfahren bis zur Patenterteilung hinreichend klar werden, daß die weitere Ausführungsform zur Erfindung gehört und daß niemals beabsichtigt war, sie vom Patentschutz auszuschließen.

### C. Teilanmeldungen

Europäische Teilanmeldungen können nur für einen Gegenstand eingereicht werden, der nicht über den Inhalt der Stammanmeldung hinausgeht (Art. 76 (1) Satz 2 EPÜ). Alle in der Teilanmeldung offenbarten Merkmale müssen entweder in der Beschreibung oder den Ansprüchen oder in Zeichnungen der Stammanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung eine Entsprechung finden. Die Beschwerdekammer Mechanik 3.2.2 bestätigt in der Sache **T 351/87** (Entscheidung vom 26. Februar 1990) diesen Grundsatz.

Die Beschwerdekammer Mechanik 3.2.1 schloß sich in der Entscheidung **T 527/88** vom 11. Dezember 1990 der Meinung der Kammer 3.2.2 an und übertrug die in der Rechtsprechung zu Artikel 123 (2) EPÜ entwickelten Grundsätze auch auf die Beziehung zwischen Teilanmeldung und Stammanmeldung. Sie faßte diese Grundsätze dahingehend zusammen, daß der Gegenstand der geänderten Anmeldung oder des geänderten Patents direkt und unzweideutig aus der ursprünglichen Offenbarung ableitbar sein und mit ihr übereinstimmen müsse (Nr. 2 und 2.1 der Entscheidungsgründe).

### D. Berichtigung bezüglich der Offenbarung

Das Verhältnis von Änderungen im Vergleich zum Offenbarungsgehalt der am Anmeldetag eingereichten Unterlagen (Art. 123 (2) EPU) und Berichtigungsanträgen (Regel 88 Satz 2 EPÜ) ist Gegenstand einer Vorlage an die Große Beschwerdekammer (G 3/89, ABI. EPA 1991, 22). Eine Entscheidung zu dieser Frage ist noch nicht ergangen.

Darüber hinaus befassen sich mehrere Entscheidungen der Beschwerdekammern mit Berichtigungen nach Re-

Mechanical Board of Appeal 3.2.1 held in its Decision **T 371/88** of 29 May 1990 that Article 123(3) EPC is not contravened if a restrictive term in a granted claim which in its strict literal sense does not embrace an embodiment set out in the description is replaced by a less restrictive term. The restrictive term should not, however, be so clear in its technical meaning in the given context that it could be used to determine the extent of protection, without interpretation, by reference to the description and drawings. Moreover, it has to be quite clear from the description and drawings and also from the examination procedure up to grant that the further embodiment belongs to the invention and that it was never intended to be excluded from the protection conferred by the patent.

### C. Divisional applications

European divisional applications may only be filed in respect of subject-matter which does not extend beyond the content of the parent application (Art. 76(1), 2nd sentence, EPC). All features disclosed in the divisional application must have been indicated in the description, claims or drawings of the parent application as filed. In Decision **T 351/87** of 26 February 1990 Mechanical Board of Appeal 3.2.2 confirmed this principle.

In Decision **T 527/88** of 11 December 1990 Mechanical Board of Appeal 3.2.1 shared this view, extending the principles set out in rulings on Article 123(2) EPC to the relationship between divisional and parent application. The subject-matter of the amended application or patent has to be directly and unambiguously derivable from, and consistent with, the original disclosure (points 2 and 2.1 of the Reasons for the Decision).

### D. Corrections to the disclosure

The question of the relationship between amendments to the disclosure as contained in the documents on the date of filing (Article 123(2) EPC) and requests for correction (Rule 88, 2nd sentence, EPC) has been referred to the Enlarged Board of Appeal (G 3/89, see OJ EPO 1991, 20). A decision has not yet been taken.

A number of other Board of Appeal decisions have also involved corrections under Rule 88, 2nd sentence,

Dans l'affaire **T 371/88** (décision du 29 mai 1990), la chambre de recours Mécanique 3.2.1 a estimé qu'il n'est pas contrevenu aux dispositions de l'article 123(3) CBE lorsqu'un concept étroit figurant dans une revendication admise, qui du point de vue strict de sa portée réelle, ne recouvre pas clairement un mode de réalisation contenu dans la description, est remplacé par un concept plus large. Toutefois, dans le contexte en cause, le concept plus étroit ne doit pas être exposé du point de vue technique de manière si claire que l'on puisse déterminer l'étendue de la protection sans faire appel à la description et aux dessins; en outre, au cours de la procédure d'examen et jusqu'à la délivrance du brevet, il doit ressortir suffisamment clairement de la description et des dessins que l'autre mode de réalisation fait partie de l'invention et qu'il n'a jamais été envisagé de l'exclure de la protection par brevet.

### C. Demandes divisionnaires

Les demandes divisionnaires européennes ne peuvent être déposées que pour des éléments qui ne s'étendent pas au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée (article 76(1), deuxième phrase CBE). Toutes les caractéristiques divulguées dans la demande divisionnaire doivent avoir leurs pendantes soit dans la description, soit dans les revendications, soit dans les dessins de la demande initiale telle que déposée. La chambre de recours Mécanique 3.2.2 a confirmé ce principe dans l'affaire **T 351/87** (décision du 26 février 1990).

Dans la décision **T 527/88** du 11 décembre 1990, la chambre de recours Mécanique 3.2.1 s'est ralliée à l'avis de la chambre 3.2.2 et a appliqué à la relation existant entre la demande divisionnaire et la demande initiale les principes développés dans la jurisprudence relative à l'article 123(2) CBE. Elle a résumé ces principes comme suit: l'objet de la demande modifiée ou du brevet modifié doit découler directement et sans ambiguïté de la divulgation initiale et être conforme à cette divulgation (cf. points 2 et 2.1 des motifs de la décision).

### D. Rectification d'erreurs dans l'exposé

Une question concernant la relation existant entre les modifications par rapport aux éléments divulgués dans les pièces produites à la date du dépôt (article 123(2) CBE) et les requêtes en rectification (règle 88, deuxième phrase CBE) a donné lieu à une saisine de la Grande Chambre de recours (G 3/89, JO OEB 1991, 20). Cette question n'a pas encore été tranchée.

En outre, plusieurs décisions des chambres de recours ont traité des rectifications selon la règle 88,

gel 88 Satz 2 EPÜ. Zwei dieser Entscheidungen betreffen die Berichtigung von Grenzwerten. Die Entscheidung **T 200/89** der Beschwerdekammer Chemie 3.3.1 vom 7. Dezember 1989 betrifft ein Einspruchsverfahren, bei dem der Patentinhaber Grenzwerte im Wege einer Berichtigung ändern wollte; die Einspruchsabteilung beanstandete von Amts wegen diese Änderungen als unzulässig im Sinne von Artikel 123 (3) EPÜ. Der Entscheidung lag folgender Sachverhalt zugrunde:

Nach Zustellung der Ladung zur mündlichen Verhandlung stellte die Einspruchsabteilung einen Widerspruch zwischen der erteilten Fassung des Anspruchs 1, Teilen der Beschreibung und der ursprünglichen Fassung der Anmeldung (Ansprüche 1 und 5) fest. Die erteilte Fassung des Anspruchs 1 bezog sich auf Eisenanteile in einer Legierung von maximal 0,10 %; ein Chromanteil wurde nicht genannt. Die Beschreibung des erteilten Patents entsprach dagegen im wesentlichen dem Text der Anmeldung in der ursprünglichen Fassung und bezog sich auf einen maximalen Eisenanteil der Legierung von 0,15 % und einen Chromanteil von bis zu 0,10 %. Eine Bereinigung der im Prüfungsverfahren entstandenen Widersprüche durch eine Berichtigung gemäß Regel 88 Satz 2 EPÜ wurde von der Einspruchsabteilung mit dem Hinweis abgelehnt, die Berichtigung sei nicht offensichtlich, weil die erteilte Fassung auch im Sinne einer Einschränkung verstanden werden könnte. Vor der Beschwerdekammer stellte der Patentinhaber einen Haupt- und einen Hilfsantrag. Der Hauptantrag bezog sich auf die Berichtigung sowohl des Eisen- als auch des Chromanteils, der Hilfsantrag nur auf die Berichtigung des Eisenanteils. Der Hauptantrag wurde abgelehnt. Aus dem Akteninhalt geht zwar hervor, daß der Widerspruch durch ein unabsehliches Auslassen einer Zeile in Anspruch 5 beim Vorlegen einer neuen Anspruchsfassung während des Prüfungsverfahrens entstanden war. Um unmittelbar offensichtlich zu sein, müsse aber aus der Patentschrift selbst hervorgehen, in welcher Weise der Fehler zu berichtigen sei. Nach Auffassung der Beschwerdekammer darf dabei auf andere Dokumente nicht zurückgegriffen werden (Nr. 3.4 der Entscheidungsgründe). Die Voraussetzung der unmittelbaren Offensichtlichkeit sei im vorliegenden Falle nicht gegeben, da sich dem Fachmann zwei gleichwertige Varianten der Berichtigung (hier: unterschiedliche Werte des Chromanteils) bieten. Dagegen wurde der Hilfsantrag auf Berichtigung des Eisenanteils in Anspruch 1 von 0,10 % auf 0,15 % von der Beschwerdekammer zugelassen, weil diese Grenze in der Beschreibung genannt werde und sämtliche Ausführungsbeispiele in der erteilten Fassung Werte von mehr als 0,10 % enthielten.

EPC. Two concerned the correction of parameters. Chemical Board of Appeal 3.3.1's Decision **T 200/89** of 7 December 1989 followed opposition proceedings in which the patent proprietor had wanted to amend parameters by means of a correction. The Opposition Division had itself objected to the amendment as being not allowable under Article 123(3) EPC. The background to the Board's decision was as follows:

Having issued a summons to oral proceedings the Opposition Division had become aware of a difference between, on the one hand, the granted version of Claim 1 and the relevant part of the description and, on the other, Claims 1 and 5 of the application as filed. The granted version of Claim 1 referred to a maximum of 0.10 % iron in an alloy, without mentioning chromium at all. The description in the patent as granted, however, corresponded largely to the text of the application as filed and included references to a maximum weight per cent of iron of 0.15 % and a maximum weight per cent of chromium of 0.10 %. The Opposition Division had rejected the request to rectify the inconsistencies that had arisen during the examination procedure by means of a correction under Rule 88, 2nd sentence, EPC on the ground that the correction was not in respect of an obvious inconsistency, because the granted version had also made sense as a restriction. The patent proprietor appealed against this decision, filing a main and an auxiliary request. The main request was for a correction of the weights per cent of iron and chromium, whereas the auxiliary request was for a correction of the weight per cent of iron only. The main request was rejected. It was clear from the file history that the inconsistency had arisen because of the unintentional omission of a line in Claim 5 when a new version of the claim was submitted during the examination procedure. But for the inconsistency to be immediately evident it had to be clear from the patent specification how it should be resolved, without reference to any other documents (point 3.4 of the Reasons for the Decision). This was not so in the present case because two equivalent variants of the correction (i.e. two different weights per cent of chromium) were available to the skilled person. The auxiliary request to correct the weight per cent of iron in Claim 1 from 0.10 % to 0.15 % was, however, allowed because this upper limit was referred to in the description and all working examples in the granted version required the iron content to be higher than 0.10 %.

deuxième phrase CBE. Deux de ces décisions avaient pour objet la rectification de valeurs limites. La décision **T 200/89** de la chambre de recours Chimie 3.3.1 en date du 7 décembre 1989 concernait une procédure d'opposition au cours de laquelle le titulaire du brevet souhaitait modifier des valeurs limites par le biais d'une rectification; la division d'opposition a contesté d'office ces modifications comme étant inadmissibles en vertu de l'article 123(3) CBE. La décision se fondait sur les faits suivants:

Après signification de la citation à la procédure orale, la division d'opposition avait relevé une contradiction entre le texte de la revendication 1 du brevet délivré et la partie correspondante de la description d'une part et le texte initial de la demande d'autre part (revendications 1 et 5). Le texte de la revendication 1 du brevet délivré mentionnait pour un alliage une teneur en fer de 0,10 % maximum sans préciser la teneur en chrome. En revanche, la description du brevet délivré, qui correspondait pour l'essentiel au texte de la demande telle que déposée, mentionnait une teneur en fer de 0,15 % et une teneur en chrome n'excédant pas 0,10 %. La division d'opposition a refusé de remédier aux contradictions survenues au cours de la procédure d'examen par le biais d'une rectification selon la règle 88, deuxième phrase CBE, au motif que la rectification ne s'imposait pas à l'évidence, le texte du brevet délivré pouvant également être compris comme une limitation. Le titulaire du brevet a présenté devant la chambre de recours une requête principale et une requête subsidiaire. La requête principale visait à rectifier la teneur en fer ainsi que la teneur en chrome, la requête subsidiaire uniquement la teneur en fer. La requête principale a été rejetée. Il ressort certes du dossier que l'erreur résulte de l'omission non intentionnelle d'une ligne dans la revendication 5 lors de la présentation d'un nouveau texte de la revendication au cours de la procédure d'examen. Toutefois, pour que la rectification s'impose à l'évidence, il est nécessaire que la façon dont l'erreur doit être corrigée, découle du fascicule de brevet lui-même. De l'avis de la chambre, il ne saurait être recouru à d'autres documents (point 3.4 des motifs de la décision). En l'occurrence, les conditions nécessaires pour que la rectification s'impose à l'évidence ne sont pas remplies, puisque deux possibilités équivalentes de rectification (en l'espèce des teneurs en chrome différentes) s'offrent à l'homme du métier. En revanche, la requête subsidiaire qui visait à faire passer la teneur en fer de 0,10 à 0,15 % dans la revendication 1, a été admise par la chambre parce que cette limite est citée dans la description et que tous les exemples de réalisation figurant dans le texte du brevet délivré font état de valeurs supérieures à 0,10 %.

Von der Beschwerdekammer Chemie 3.3.2 stammt die zweite Entscheidung zur Grenzwertberichtigung ( **T 158/89** vom 20. November 1990). Der Anmelder hatte im Beschwerdeverfahren eine Berichtigung beantragt, bei der der Grenzwert für den Kupferanteil eines Katalysators und die Vergleichsgröße (Magnesiumreagens statt Magnesiumoxyd) geändert wurde. Nach Auffassung der Kammer konnte der Fachmann aus Widersprüchen in den Ansprüchen und der Beschreibung auf das Vorhandensein eines Fehlers schließen. Jedoch gebe es zwei plausible Möglichkeiten zu dessen Berichtigung. Der Widerspruch ließe sich schon dadurch beseitigen, daß nur der Grenzwert berichtigt wird, wie es der Anmelder schon im Prüfungsverfahren vorgeschlagen hatte. Die vom Anmelder jetzt vorgeschlagene Berichtigung würde zu weiteren Änderungen zwingen. Da der Fachmann beide Alternativen als gleichermaßen plausibel erachten würde, war nicht sofort ersichtlich, daß nichts anderes beabsichtigt war, als das, was als Berichtigung vorgeschlagen wurde. Demgemäß wurde der Berichtigungsantrag zurückgewiesen.

#### V. Priorität

In der Entscheidung **T 212/88** vom 8. Mai 1990 hat sich die Beschwerdekammer Chemie 3.3.1 erneut mit der Frage befaßt, inwieweit eine europäische Patentanmeldung den darin geltend gemachten Prioritätstag in Anspruch nehmen kann.

Die Erfindung hatte ein chemisches Erzeugnis zum Gegenstand, das insbesondere durch die in Form einer Tabelle angegebenen Werte der Röntgenstrukturanalyse definiert war. Die Tabellen mit diesen Werten stimmten in der Prioritätsunterlage und in der europäischen Anmeldung nicht überein. Die europäische Anmeldung enthielt nämlich auch die Toleranzbereiche der Berechnungen, die zu den angegebenen Werten geführt hatten.

Die Kammer war der Auffassung, daß die bloße Einfügung der Toleranzbereiche weder das Wesen noch die Art der Erfindung ändere, es sich mithin in beiden Fällen um dieselbe Erfindung handle, was zur Begründung des Prioritätsanspruchs ausreiche (vgl. Nr. 4.5 der Entscheidungsgründe).

Gegen die Inanspruchnahme des Prioritätsrechts machte der Beschwerdeführer (Einsprechende) außerdem geltend, daß die Prioritätsunterlage das Endprodukt nicht hinreichend bezeichne. Dieses sei im Anspruch durch die Werte definiert, die bei der Ausführung des Beispiels 1 erzielt würden,

The second decision on correction of parameters was taken by Chemical Board of Appeal 3.3.2 (**T 158/89** of 20 November 1990). The appellant had requested corrections to the weight per cent of copper in a catalyst and to the relative value (magnesium reagent instead of magnesium oxide). In the Board's view, the skilled person could have deduced from inconsistencies in the claims and description that an error had occurred. However, there were two plausible ways of correcting it. The inconsistency could have been removed by merely correcting the upper limit, as the applicant had proposed during the examination procedure, whereas the correction subsequently proposed by him would have entailed further amendments. Since the skilled person would have regarded both alternatives as equally plausible, it was not immediately obvious that nothing else had been intended than the proposed correction. The request for correction was therefore rejected.

#### V. Priority

In Decision **T212/88** of 8 May 1990 Chemical Board of Appeal 3.3.1 again considered the circumstances in which a European patent application could benefit from a claimed priority date.

The invention related to a chemical product defined specifically by X-ray diffraction data set out in tabular form. The tables containing the X-ray data were not the same in the priority document and the European application, the latter including error margins for the calculations which had led to the given data.

The Board held that the mere inclusion of error margins did not change the character or nature of the invention. Since the same invention was involved in both cases they were entitled to the right of priority (point 4.5 of the Reasons for the Decision).

The respondent (opponent) had also contested the right of priority by alleging that the priority document did not sufficiently identify the final product. The latter had been defined in the claim by means of data obtained when carrying out Example 1. Since the example was based on a starting pro-

La deuxième décision (**T 158/89** en date du 20 novembre 1990) concernant la rectification de valeurs limites a été rendue par la chambre de recours Chimie 3.3.2. Pendant la procédure de recours, le demandeur avait présenté une requête en rectification en vue de modifier la valeur limite de la teneur en cuivre d'un catalyseur et la valeur de référence (réactif du magnésium au lieu d'oxyde de magnésium). De l'avis de la chambre, l'homme du métier pouvait conclure à la présence d'une erreur à partir des contradictions existant entre les revendications et la description.

Toutefois, deux possibilités de rectification semblaient devoir être admises. Il pouvait être déjà remédié aux contradictions en ne corrigeant que la valeur limite, comme le demandeur l'avait proposé dès la procédure d'examen. La rectification proposée maintenant par le demandeur impliquerait nécessairement d'autres modifications. Comme l'homme du métier aurait considéré les deux possibilités de rectification aussi plausibles l'une que l'autre, il n'apparaissait pas immédiatement qu'aucun texte autre que celui résultant de la rectification ne pouvait être envisagé par le demandeur. La requête en rectification a donc été rejetée.

#### V. Priorité

Dans la décision **T 212/88** en date du 8 mai 1990, la chambre de recours Chimie 3.3.1 a une nouvelle fois examiné dans quelle mesure une demande de brevet européen pouvait bénéficier de la date de priorité qu'elle revendiquait.

L'invention avait pour objet un produit chimique défini notamment par des données de diffraction par rayons X présentées sous forme de tableaux. Les tableaux reportant ces données n'étaient pas les mêmes dans le document de priorité et dans la demande européenne: la demande européenne contenait en outre les marges d'erreur des calculs qui avaient conduit aux données indiquées.

La chambre a estimé que la simple inclusion des marges d'erreur ne changeait ni l'essence, ni la nature de l'invention et elle a conclu qu'il s'agissait dans les deux cas de la même invention, ce qui suffisait à fonder le droit de priorité (cf. point 4.5 des motifs de la décision).

Pour contester le droit de priorité, l'intimé (opposant) faisait valoir par ailleurs que le document de priorité n'identifiait pas suffisamment le produit final. Celui-ci était défini dans la revendication par des données obtenues lors de la mise en oeuvre de l'exemple 1, lequel faisait appel à un

bei dem wiederum ein Ausgangsprodukt verwendet werde, das für den Fachmann nicht zugänglich sei. Damit sei die Nacharbeitung der Erfindung nicht möglich. Die Kammer wies dieses Argument zurück und stellte fest, daß der Fachmann das Endprodukt anhand der Angaben in der Prioritätsunterlage ohne weiteres identifizieren könne (vgl. Nr. 4.3 der Entscheidungsgründe).

Die Beschwerdekammer Chemie 3.3.1 hatte in T 73/88 die Auffassung vertreten, ein im Anspruch enthaltenes technisches Merkmal, das für die Bestimmung des Schutzbereichs wesentlich sei, müsse nicht notwendigerweise auch für die Bestimmung der Identität von prioritätsbegründender Anmeldung und Nachanmeldung wesentlich sein. Wesentlich für die Beurteilung der Frage, ob die Nachanmeldung dieselbe Erfindung betreffe wie die Anmeldung, deren Priorität in Anspruch genommen werde, sei, ob durch das hinzugefügte Merkmal der wesentliche Charakter der Erfindung gegenüber der Offenbarung in den Prioritätsunterlagen verändert sei. Die Artikel 87 bis 89 EPÜ sollten nämlich nicht bewirken, daß durch die Einführung eines den Schutzbereich beschränkenden Merkmals, das den Charakter der Erfindung jedoch nicht ändere, das Prioritätsrecht verloren gehe.

Die Beschwerdekammer Physik 3.4.1 entwickelte diese Rechtsprechung bezüglich der Einführung neuer Merkmale im Vergleich zu der Prioritätsunterlage im Einspruchsbeschwerdeverfahren T 16/87 (Entscheidung vom 24. Juli 1990) fort. Gegenstand des Patents war ein Katalysator zur Behandlung der Abgase von Verbrennungsmotoren. Der Einsprechende hatte fehlende Neuheit gerügt, da eine zwischen Prioritäts- und Anmeldedatum veröffentlichte deutsche Patentschrift Ausführungsformen des beanspruchten Katalysators offenbare. Dieses Dokument sei neuheitsschädlich, weil die französische Priorität nicht wirksam beansprucht sei. Denn die Ansprüche der europäischen Patentanmeldung enthielten als zusätzliches Merkmal das Gewichtsverhältnis zwischen zwei Komponenten des Katalysators, das im Prioritätsdokument nicht offengelegt sei. Die Kammer schloß sich dieser Argumentation nicht an. Denn mit Ausnahme des Gewichtsverhältnisses enthalte die europäische Patentanmeldung alle Merkmale der Voranmeldung, so daß insoweit auf jeden Fall die Priorität wirksam beansprucht sei. Die Prioritätsbeanspruchung sei jedoch sogar insgesamt wirksam, weil das hinzugefügte Merkmal nicht den Charakter der in den Prioritätsunterlagen beanspruchten Erfindung ändere, sondern lediglich eine freiwillige Be-

duct not available to the skilled person the invention could not, according to the respondent, have been reproduced. The Board rejected this argument on the ground that the skilled person would have had no difficulty in identifying the final product from the data given in the priority document (point 4.3 of the Reasons for the Decision).

In Decision T 73/88 Chemical Board of Appeal 3.3.1 took the view that just because a technical feature contained in a claim is essential for determining the extent of protection, it is not necessarily essential for determining whether a priority application is identical with a subsequent one. To establish whether the two applications relate to the same invention the decisive factor is whether the added feature changes the invention's essential nature in relation to the priority document's disclosure. Articles 87 to 89 EPC are not intended to mean that the introduction of a feature restricting the extent of protection but without changing the invention's character leads to loss of the priority right.

In Decision T 16/87 of 24 July 1990, taken following opposition proceedings, Physics Board of Appeal 3.4.1 gave a further ruling on the introduction of new features not contained in the priority document. The patent's subject-matter was a catalytic converter for treating exhaust fumes from combustion engines. The opponent had alleged lack of novelty on the ground that a German patent specification published between the priority date and the date of filing disclosed embodiments of the claimed catalytic converter. This document was prejudicial to novelty because the French priority had not been validly claimed; the European patent application's claims contained the additional feature of the weight ratio between two components in the catalytic converter which had not been revealed in the priority document. The Board did not share this view. Apart from the weight ratio, the European application contained all the features of the earlier application and, to that extent, priority had been validly claimed. Moreover, the priority claim was valid in all respects because the added feature did not change the character of the invention claimed in the priority document, but merely constituted a voluntary limitation on the protection sought. The document published after the priority date which would have been prejudicial to novelty

produit de départ qui n'était pas disponible pour l'homme du métier, rendant ainsi impossible, d'après l'intimé, la reproduction de l'invention. La chambre a rejeté cet argument et a constaté que l'homme du métier pouvait sans aucune difficulté identifier le produit final sur la base des données figurant dans le document de priorité. (cf. point 4.3 des motifs de la décision).

Dans la décision T 73/88, la chambre de recours Chimie 3.3.1 a estimé qu'une caractéristique technique contenue dans une revendication, qui est essentielle pour déterminer l'étendue de la protection, ne doit pas l'être nécessairement pour déterminer l'identité de l'invention entre la demande donnant naissance au droit de priorité et la demande ultérieure. Pour apprécier si la demande ultérieure concerne la même invention que la demande initiale dont la priorité est revendiquée, il importe surtout de se demander si la caractéristique ajoutée modifie le caractère essentiel de l'invention par rapport à l'exposé figurant dans les documents de priorité. En effet, l'application des articles 87 à 89 CBE ne doit pas avoir pour conséquence une perte du droit de priorité par suite de l'introduction d'une caractéristique qui limite l'étendue de la protection mais ne modifie pas le caractère de l'invention.

La chambre de recours Physique 3.4.1 a précisé cette jurisprudence en ce qui concerne l'introduction de nouvelles caractéristiques par rapport aux documents de priorité lors de la procédure de recours sur opposition T 16/87 (décision du 24 juillet 1990). Le brevet avait pour objet un catalyseur pour le traitement de gaz d'échappement de moteurs à combustion. L'opposant avait fait valoir l'absence de nouveauté en se référant à un document de brevet allemand publié entre la date de priorité et la date de dépôt qui divulguait des modes de réalisation du catalyseur revendiqué. Ce document affectait la nouveauté, étant donné que la priorité française n'avait pas été valablement revendiquée. En effet, les revendications de la demande de brevet européen contenaient une caractéristique supplémentaire, à savoir le rapport de poids de deux composants du catalyseur qui n'était pas divulgué dans le document de priorité. La chambre ne s'est pas ralliée à cette argumentation. A l'exception du rapport de poids, la demande de brevet européen contient en effet toutes les caractéristiques de la demande antérieure, de sorte qu'à cet égard, la priorité est en tout état de cause valablement revendiquée. La revendication de priorité est même valable globalement car la caractéristique ajoutée ne modifie pas le caractère de l'invention revendiquée

schränkung des Schutzbegehrens darstelle. Daher gehöre das nach dem Prioritätsdatum veröffentlichte Dokument, das neuheitsschädlich wäre, wenn die Beanspruchung der Priorität insoweit unwirksam wäre, nicht zu dem zu berücksichtigenden Stand der Technik.

## VI. Verfahren vor dem EPA

### A. Gemeinsame Vorschriften

#### 1. Allgemeine Verfahrensgrundsätze

##### 1.1. Vertrauensschutz

Die Juristische Beschwerdekammer hat sich bereits mehrfach mit dem Vertrauensschutz befaßt (s. J 2/87, ABI. EPA 1988, 330; J 3/87, ABI. EPA 1989, 3 und J 12/84, ABI. EPA 1985, 108). Die bisherige Rechtsprechung wurde in der Entscheidung **J 1/89** vom 1. Februar 1990 bestätigt und weiterentwickelt.

Einem Anmelder darf daraus, daß er auf einen mißverständlichen Bescheid vertraut und deswegen verspätet zahlt, kein Nachteil erwachsen, selbst wenn es sich bei der Mitteilung um eine freiwillige Serviceleistung des EPA handelt. Der Anmelder kann vielmehr auf die Richtigkeit und Vollständigkeit der freiwilligen Serviceleistung vertrauen. Jedoch hält die Kammer ausdrücklich an ihrer Rechtsprechung fest, daß ein Anmelder nicht darauf vertrauen kann, daß ihm Mitteilungen zugestellt werden, die im EPÜ nicht vorgesehen sind (Serviceleistungen). Als Beispiel werden hierfür die Mitteilungen über die verspätete Zahlung von Jahresgebühren angegeben.

##### 1.2 Form der Entscheidungen

In der Entscheidung **T 691/89** vom 17. Juli 1990 befaßt sich die Beschwerdekammer Physik 3.4.2 mit der Begründungspflicht gemäß Regel 68(2) EPÜ. Die Beschwerdeführerin machte geltend, die angefochtene Entscheidung habe sich mit einem wesentlichen, kennzeichnenden Merkmal des Hauptanspruchs nicht befaßt. Die Beschwerdekammer hielt es jedoch für ausreichend, daß in der angefochtenen Entscheidung auf ein Merkmal des Hauptanspruchs des Streitpatents nur implizit eingegangen wurde, da der angefochtenen Entscheidung unmittelbar und eindeutig entnommen werden könne, daß dieses Merkmal als bekannt betrachtet worden ist.

Die Beschwerdekammer Elektrotechnik 3.5.1 befaßte sich in der Entscheidung **T 105/89** vom 30. Oktober 1990 mit der fehlerhaften Ausfertigung von Entscheidungen. Dem Verfahren lag folgender Sachverhalt zugrunde:

Die Einspruchsabteilung hatte den Widerruf des Patents beschlossen. Bei Zustellung einer Ausfertigung der Entscheidung mit Datum vom 8. Dezember 1988 wurde jedoch das Formblatt

was therefore not part of the state of the art to be taken into consideration.

## VI. Proceedings before the EPO

### A. Rules common to all proceedings

#### 1. General procedural principles

##### 1.1 Principle of good faith

The Legal Board of Appeal has already considered several cases involving the principle of good faith (see Decisions J 2/87, OJ EPO 1988, 330; J 3/87, OJ EPO 1989, 3; and J 12/84, OJ EPO 1985, 108). Decision **J 1/89** of 1 February 1990 confirmed and elaborated on those previous rulings.

The Board held that an applicant must not be disadvantaged by relying on a misleading EPO communication which causes him to make a late payment, even if despatch of such communications is a voluntary service provided by the EPO. On the contrary, the applicant can rely on the accuracy and completeness of any such voluntary service. However, the Board reaffirmed its earlier ruling that the applicant cannot rely on having communications sent to him if this service is not prescribed by the EPC. Such communications include those relating to late payment of renewal fees,

##### 1.2 Form of decisions

In Decision **T 691/89** of 17 July 1990 Physics Board of Appeal 3.4.2 considered the requirement under Rule 68(2) EPC that decisions must be reasoned. The appellant claimed that the contested decision did not address an essential characterising feature of the main claim. But the Board of Appeal considered it sufficient for the feature to have been only implicitly referred to, since it could be clearly and directly deduced from the decision that the feature was regarded as known.

In Decision **T 105/89** of 30 October 1990 Electrical Board of Appeal 3.5.1 considered the issue of inaccurate copies of decisions. The background to the case was as follows:

The Opposition Division had decided to revoke the patent. However, when a copy of the decision was being prepared for despatch on 8 December 1988 the wrong form was used. The

dans les documents de priorité mais constitue seulement une limitation volontaire de la protection recherchée. En conséquence, le document publié après la date de priorité, qui affecterait la nouveauté si la priorité n'avait pas été valablement revendiquée à cet égard, ne fait pas partie de l'état de la technique à prendre en considération,

## VI. Procédures devant l'OEB

### A. Règles communes

#### 1. Principes généraux de procédure

##### 1.1 Principe de bonne foi

La chambre de recours juridique a déjà traité à maintes reprises la question du principe de bonne foi (cf. J 2/87, JO OEB 1988, 330; J 3/87, JO OEB 1989, 3 et J 12/84, JO OEB 1985, 108). La jurisprudence en la matière a été confirmée et précisée dans la décision **J 1/89** en date du 1<sup>er</sup> février 1990.

Un demandeur qui se fie à une notification ambiguë et effectuée en conséquence un paiement avec retard ne saurait être pénalisé même si ladite notification constitue une prestation de service que l'OEB fournit de sa propre initiative. Au contraire, le demandeur doit pouvoir se fier à l'exactitude et à la complétude d'une telle prestation. Toutefois, la chambre s'en tient expressément à sa jurisprudence selon laquelle un demandeur ne saurait s'en remettre à l'envoi de notifications qui ne sont pas prévues par la CBE (prestations de service), et la chambre de citer à titre d'exemple les notifications relatives au paiement tardif de taxes annuelles.

##### 1.2 Forme des décisions

Dans la décision **T 691/89** du 17 juillet 1990, la chambre de recours Physique 3.4.2a traité de l'obligation faite à l'OEB en vertu de la règle 68(2) CBE de motiver ses décisions. La requérante avait fait valoir qu'une caractéristique essentielle de la revendication principale n'avait pas été examinée dans la décision attaquée. Toutefois, la chambre de recours a estimé qu'il était suffisant de n'aborder que de manière implicite dans la décision attaquée une caractéristique de la revendication principale du brevet litigieux, puisqu'il ressortait à l'évidence et sans ambiguïté de ladite décision que cette caractéristique était considérée comme connue.

Dans la décision **T 105/89** en date du 30 octobre 1990, la chambre de recours Electricité 3.5.1 a examiné la question des copies défectueuses de décisions. La procédure se fondait sur les faits suivants:

La division d'opposition avait prononcé la révocation du brevet. Toutefois, lors de la signification d'un exemplaire de la décision portant la date du 8 décembre 1988, le formulaire utilisé

verwechselt; die zugestellte Ausfertigung enthielt die Entscheidungsformel, wonach der Einspruch zurückgewiesen werde. Am 16. Dezember 1988 wurde die richtige Entscheidungsformel mitgeteilt und in einem handschriftlichen Vermerk darauf hingewiesen, daß die Entscheidung vom 8. Dezember 1988 "aufgehoben" wird. Am 29. Dezember 1988 wurde den Parteien eine weitere Mitteilung zugestellt, wonach die Aufhebung der Entscheidung vom 8. Dezember 1988 durch den Vermerk vom 16. Dezember 1988 mangels Rechtsgrundlage ungültig sei; gleichzeitig wurde die Entscheidungsformel der Ausfertigung vom 8. Dezember in dem Sinne berichtigt, daß das Patent widerrufen wird. Die Beschwerde der Patentinhaberin richtete sich gegen die Entscheidung vom 16. Dezember 1988 und den Berichtigungsbeschluß vom 29. Dezember 1988.

Die Beschwerdekammer hat die Ausfertigung der Entscheidung mit der falschen Entscheidungsformel vom 8. Dezember 1988 als null und nichtig bezeichnet, weil sie mit dem Original der Entscheidung nicht übereinstimmt. Als die einzige zutreffende Wiedergabe des Originals der Entscheidung wurde die Ausfertigung vom 16. Dezember betrachtet. Die Beschwerde gegen diese Entscheidung wurde daher als zulässig angesehen.

### 1.3 Zugelassene Vertreter - "Legal practitioner"

Die Juristische Beschwerdekammer befaßte sich in ihrer Entscheidung **J 19/89** vom 2. August 1990 mit der Frage, ob ein Patentanwalt nach nationalem Recht wegen seiner fachlichen Qualifikationen und seiner Vertretungsbefugnisse im nationalen Patentwesen als "legal practitioner" i. S. v. Artikel 134 (7) EPÜ anzusehen und deswegen zur Vertretung vor dem Europäischen Patentamt zuzulassen ist. Dies lehnte die Kammer mit der Begründung ab, daß Artikel 134 (7) EPÜ eine auf die Rechtsanwaltschaft beschränkte Sonderregelung ist, die sich in der Bundesrepublik Deutschland auf jenen Berufsstand beschränkt, der gesetzlich als "Rechtsanwalt" definiert ist. Der Begriff "legal practitioner" in der englischen Fassung von Artikel 134 (7) EPÜ ist nicht mit dem Begriff "Rechtspraktiker" zu übersetzen. Er umfaßt in Großbritannien nach authentischer Interpretation durch die Münchener Diplomatische Konferenz (Berichte M/PR/I, Nr. 805) die Berufe des "solicitor" und des "barrister". Artikel 134 (7) EPÜ bezieht sich daher nicht auf einen deutschen Patentanwalt.

## 2. Die Annahmestellen des EPA

In ihrer Entscheidung vom 16. November 1990 befaßte sich die Große Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts mit der Frage des wirksa-

copy despatched contained an order rejecting the opposition. On 16 December 1988 the correct order was despatched with a handwritten note "cancelling" the decision of 8 December. On 29 December a further communication was sent to the parties stating that the note of 16 December cancelling the decision of 8 December was invalid because it was unfounded in law; at the same time the order of 8 December was corrected to read that the patent was revoked. The patent proprietor's appeal was directed against the decision of 16 December and the correction of 29 December.

The Board of Appeal declared the copy of the 8 December decision containing the incorrect order null and void because it did not correspond to the original decision. The version of 16 December was the only accurate copy of the original decision. The appeal against that decision was therefore admissible.

### 1.3 Professional representatives - "Legal practitioner"

In Decision **J 19/89** of 2 August 1990 the Legal Board of Appeal considered whether a patent attorney under national law should, in view of his legal qualification and entitlement to act as a professional representative in national patent matters, be regarded as a "legal practitioner" within the meaning of Article 134(7) EPC and hence be authorised to act before the European Patent Office. The Board decided that he should not, on the ground that Article 134(7) EPC is a special provision restricted to the profession of "Rechtsanwalt" as defined in German law. The term "legal practitioner" in the Article's English version is not to be translated as "Rechtspraktiker". According to its authentic interpretation given at the Munich Diplomatic Conference (Minutes M/PR/I point 805) the term covers the professions of "solicitor" and "barrister" in Great Britain. Article 134(7) EPC does not therefore apply to German patent attorneys.

## 2. EPO Filing Offices

In its decision of 16 November 1990 the EPO Enlarged Board of Appeal considered the effective date to be assigned to documents and payments

à cet effet avait été échangé par erreur; l'exemplaire notifié contenait un dispositif en vertu duquel l'opposition était rejetée. Le 16 décembre 1988, le bon dispositif était notifié et il était précisé dans une note manuscrite que la décision du 8 décembre 1988 était "annulée". Le 29 décembre 1988, une autre notification était signifiée aux parties en vue de les informer que l'annulation de la décision du 8 décembre 1988 par la note du 16 décembre 1988 n'avait aucune base juridique et n'était donc pas valable; en même temps, le dispositif figurant dans l'exemplaire du 8 décembre était corrigé avec pour effet de révoquer le brevet. Le recours du titulaire du brevet était dirigé contre la décision du 16 décembre 1988 et contre la rectification apportée le 29 décembre 1988.

La chambre de recours a déclaré nul et non avenu l'exemplaire de la décision contenant le dispositif erroné en date du 8 décembre 1988, car il ne correspondait pas à l'original de la décision. Elle a considéré que l'exemplaire du 16 décembre était le seul à refléter correctement le texte original de la décision. Le recours formé contre cette décision a donc été jugé recevable.

### 1.3 Mandataires agréés - "Legal practitioner"

Dans sa décision **J 19/89** du 2 août 1990, la chambre de recours juridique a examiné la question de savoir si un conseil en brevets selon le droit national peut être considéré, en raison de ses qualifications professionnelles et de son pouvoir de représentation au niveau national dans le domaine des brevets, comme un "legal practitioner" au sens de l'article 134(7) CBE et s'il peut de ce fait être habilité à exercer comme représentant devant l'Office européen des brevets. La chambre a répondu par la négative au motif que l'article 134(7) CBE constitue une disposition particulière limitée à la profession de "Rechtsanwalt" telle que définie par la loi en République fédérale d'Allemagne. Le terme "legal practitioner" figurant dans le texte anglais de l'article 134(7) CBE ne doit pas être traduit par "Rechtspraktiker". En Grande-Bretagne, il englobe, d'après l'interprétation véritable qui en a été donnée lors de la Conférence diplomatique de Munich (procès-verbaux M/PR/I point 805), les professions de "solicitor" et de "barrister". L'article 134(7) CBE ne concerne donc pas les conseils en brevets allemands.

## 2. Bureaux de réception de l'Office européen des brevets

Dans sa décision du 16 novembre 1990 (**G 5/88**, **G 7/88**, **G 8/88**), la Grande Chambre de recours de l'Office européen des brevets a examiné la ques-



men Tags des Eingangs von Schriftstücken und Zahlungen bei der Dienststelle Berlin der Zweigstelle Den Haag des Europäischen Patentamts (**G 5/88**; **G 7/88**; **G 8/88**). Anlaß für die Vorlage war der Streit um die Zulässigkeit eines Einspruchs gegen ein europäisches Patent. Einspruchsschrift und Einspruchsgebühr gingen am letzten Tag der Einspruchsfrist der Dienststelle Berlin des Deutschen Patentamtes (DPA) zu und wurden von dort einige Tage später dem EPA übermittelt.

Der Einsprechende hielt den Einspruch für rechtzeitig zugegangen, weil die Präsidenten des EPA und des DPA in einer am 21. Juni 1981 geschlossenen Verwaltungsvereinbarung, die im Amtsblatt des EPA veröffentlicht wurde (ABI. EPA 1981, 381), u. a. darüber übereingekommen seien, daß Schriftstücke, die für das EPA bestimmt sind, aber dem DPA in Berlin zugehen, vom EPA so behandelt werden, als seien sie am Tag des Eingangs beim DPA unmittelbar beim EPA eingegangen (vgl. Art. 1 der Vereinbarung). Eine vergleichbare Regelung sei für den Zugang von Zahlungsmitteln getroffen worden.

Die Große Beschwerdekammer sah den Zweck dieser Verwaltungsvereinbarung darin, der Gefahr des Rechtsverlustes durch Postirrläufer infolge der Verwechslung der beiden Patentämter zu begegnen. Der Präsident des EPA könne im Rahmen seiner Befugnis, alle für die Tätigkeit des EPA zweckmäßigen Maßnahmen zu treffen (Art. 10 (2) a) EPÜ), ein solches Abkommen schließen. Allerdings habe bis zum 1. Juli 1989, als die Annahmestelle Berlin des EPA eröffnet wurde (vgl. ABI. EPA 1989, 218), in Berlin eine solche Verwechslungsmöglichkeit nicht bestanden, da in der EPA-Dienststelle Berlin keine Schriftstücke eingereicht werden konnten. Daher habe der Präsident des EPA keine Befugnis gehabt, eine solche Vereinbarung bezüglich der beim DPA in Berlin eingegangenen Schriftstücke zu schließen; die Vereinbarung hätte vor 1989 nur auf die an das EPA gerichteten, aber beim DPA in München eingegangenen Dokumente angewendet werden dürfen.

In Anwendung des Prinzips des Vertrauensschutzes mußten jedoch auch im Zeitraum von der Veröffentlichung der Verwaltungsvereinbarung bis zum 1. Juli 1989 in Berlin eingegangene Dokumente so behandelt werden, als seien sie dem EPA direkt zugegangen.

### 3. Fristen

#### 3.1 Störung im Postverkehr

Regel 85 (2) EPÜ sieht eine Fristverlängerung vor, wenn die Fristan einem Tag abläuft, an dem die Postzustellung in einem Vertragsstaat oder zwischen

received by the Berlin sub-office of the EPO branch at The Hague (**G 5/88**; **G 7/88**; **G 8/88**). The matter had been referred to the Enlarged Board because of a dispute about the admissibility of an opposition to a European patent. The notice of opposition and opposition fee were delivered to the Berlin branch of the German Patent Office on the last day of the opposition period and forwarded to the EPO several days later.

The opponent considered the opposition to have been filed in due time because the Presidents of the EPO and the German Patent Office had, in an Administrative Agreement concluded on 21 June 1981 and published in the EPO Official Journal (OJ EPO 1981, 381), agreed that documents intended for the EPO but sent to the German Patent Office in Berlin should be treated as if they had been filed with the EPO direct on the date received by the German Patent Office (Art. 1 of the Agreement). A similar arrangement was prescribed for the receipt of payments.

The Enlarged Board considered the Agreement's main purpose to be to counter the danger of loss of rights caused by delivery of mail to the wrong address as a result of confusion between the two Offices. The President of the EPO could conclude such an agreement within his powers to take all necessary steps to ensure the EPO's functioning (Art. 10(2)(a) EPC). However, prior to 1 July 1989 when the EPO filing office in Berlin was opened (see OJ EPO 1989, 218) there was no risk of confusing the two Offices because documents could not be filed with the EPO sub-office in Berlin. The President of the EPO had therefore no authority to conclude such an agreement in respect of documents filed with the German Patent Office in Berlin; prior to 1989 the Agreement should have applied only to documents filed with the German Patent Office in Munich but intended for the EPO.

The principle of good faith, however, required that documents filed in Berlin during the period between publication of the Administrative Agreement and 1 July 1989 should be treated as if they had been filed with the EPO direct.

### 3. Time limits

#### 3.1 Interruption in the delivery of mail

Rule 85(2) EPC provides for a time limit to be extended if it expires on a day on which there is a general interruption or subsequent dislocation in the delivery

tion de la date de réception effective de documents et de paiements par l'agence de Berlin et le département de La Haye de l'Office européen des brevets. La saisine de la Grande Chambre de recours faisait suite à un litige concernant la recevabilité d'une opposition formée contre un brevet européen. L'acte d'opposition et la taxe d'opposition avaient été reçus par l'annexe de Berlin de l'Office allemand des brevets le dernier jour du délai d'opposition et avaient été transmis quelques jours plus tard à l'OEB.

Estimant que l'accord administratif conclu le 21 juin 1981 entre les Présidents de l'OEB et de l'Office allemand des brevets et publié au Journal officiel de l'OEB (JO OEB 1981, 381) prévoit notamment que les documents destinés à l'OEB mais reçus par l'Office allemand à Berlin sont traités par l'Office européen des brevets comme s'ils avaient directement été reçus par lui (cf. article 1<sup>er</sup> de l'Accord), l'opposant a considéré que l'opposition avait été reçue dans les délais et fait valoir qu'une disposition comparable avait été conclue pour la réception des moyens de paiement.

La Grande Chambre de recours a estimé que le but de cet accord administratif était d'éviter le risque d'une perte de droits par suite d'erreurs de distribution du courrier résultant d'une confusion entre les deux offices de brevets. Etant habilité à prendre toutes mesures utiles en vue d'assurer le fonctionnement de l'OEB (article 10(2)(a) CBE), le Président de l'OEB pouvait conclure un tel accord. Toutefois, jusqu'au 1<sup>er</sup> juillet 1989, date à laquelle a été ouvert le bureau de réception de l'OEB à Berlin (cf. JO OEB 1989, 218), un tel risque de confusion n'existait pas à Berlin puisqu'aucun document ne pouvait être déposé auprès de l'agence de l'OEB à Berlin. En conséquence, le Président de l'OEB n'était pas habilité à conclure un tel accord en ce qui concerne les documents reçus par l'Office allemand des brevets à Berlin; avant 1989, l'accord n'aurait dû être appliqué qu'aux documents destinés à l'OEB mais reçus par l'Office allemand des brevets à Munich.

Toutefois, en application du principe de la protection de la bonne foi, la Grande Chambre a estimé que les documents reçus à Berlin entre la date de publication de l'accord administratif et le 1<sup>er</sup> juillet 1989 devaient être traités comme s'ils avaient été directement reçus par l'OEB.

### 3. Régime des délais

#### 3.1 Perturbation du trafic postal

La règle 85(2) CBE prévoit qu'un délai est prorogé s'il expire soit un jour où se produit une interruption générale de la distribution du courrier, soit un

einem Vertragsstaat und dem Europäischen Patentamt allgemein unterbrochen oder im Anschluß an eine solche Unterbrechung gestört ist.

In der Entscheidung **J 3/90** vom 30. April 1990 führte die Juristische Beschwerdekammer (im Anschluß an J 4/87, ABl. EPA 1988, 172; J 11/88, ABl. EPA 1989, 433) aus, daß Regel 85 (2) EPÜ nicht nur bei einer Unterbrechung anwendbar ist, die das gesamte Staatsgebiet betrifft. Die Kammer hatte in diesem Fall zu prüfen, ob die Unterbrechung der Postzustellung die Bewohner eines Gebietes so sehr beeinträchtigte, daß sie als "allgemeine Unterbrechung" einzustufen war. Sie entschied, daß eine Unterbrechung durch ihre begrenzte geographische Ausdehnung ihren allgemeinen Charakter nicht verliere. Ob der Vertreter alles in seinen Kräften Stehende getan habe, um die Auswirkungen eines Poststreiks zu umgehen, brauche im Hinblick auf Regel 85 (2) EPÜ nicht geprüft zu werden (vgl. Nr. 9, 10 der Entscheidungsgründe).

### 3.2 Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

In der Entscheidung **T 250/89** vom 6. November 1990 hatte sich die Beschwerdekammer Mechanik 3.2.1 mit der Frage auseinanderzusetzen, welche Voraussetzungen für eine Wiedereinsetzung in die Viermonatsfrist zur Einreichung der Beschwerdebegründung gegeben sein müssen.

Der Einsprechende berief sich darauf, daß er die Beschwerdebegründung nicht fristgerecht habe einlegen können, da er sie notwendigerweise auf Dokumente habe stützen müssen, die von einem Dritten zurückgehalten worden seien.

Die Beschwerdekammer bestätigte die ständige Rechtsprechung (G 1/86, ABl. EPA 1987, 447; T 287/84, ABl. EPA 1985, 333), daß bei der Beurteilung der Frage, ob "alle nach den gegebenen Umständen gebotene Sorgfalt" beachtet worden ist, das Wort "alle" wichtig ist, und daß die Versäumung der Frist nicht auf einem Verschulden, sondern auf einem Versehen beruhen muß.

In diesem Fall lehnte die Beschwerdekammer den Wiedereinsetzungsantrag mit der Begründung ab, daß der Einsprechende innerhalb der Frist über genügend Material verfügt habe, um eine Beschwerdebegründung zu verfassen, die den Erfordernissen des Artikels 108 Satz 3 EPÜ und der Regel 64 EPÜ genügt hätte.

In der Entscheidung **T 309/88** vom 28. Februar 1990 bestätigte die Beschwerdekammer Chemie 3.3.1 die ständige Rechtsprechung über die Sorgfaltspflicht von Hilfspersonen (J 5/80, ABl. EPA 1981, 343; J 3/86, ABl. EPA 1987, 362) und führte zusätzlich zur Frage der Eignung von Hilfsperso-

of mail in a Contracting State or between a Contracting State and the European Patent Office.

In Decision **J 3/90** of 30 April 1990 the Legal Board of Appeal (following Decisions J 4/87, OJ EPO 1988, 172 and J 11/88, OJ EPO 1989, 433) held that Rule 85(2) EPC is not only applicable to interruptions of full national extension. The Board had to consider in this case whether or not the disruption of mail affected those residing in an area in such a way as to render it of "general character" and decided that the limited geographical extent of the disruption did not disqualify the interruption as general. Whether or not a representative undertook all possible measures to avoid the effects of a postal strike is not a relevant test under Rule 85(2) EPC (see points 9 and 10 of the Reasons for the Decision).

### 3.2 Re-establishment of rights

In Decision **T 250/89** of 6 November 1990 Mechanical Board of Appeal 3.2.1 had to consider the conditions for re-establishment of rights in respect of the four-month period for filing a statement setting out the grounds of appeal.

The opponent had claimed that he could not have filed the statement of grounds in due time because he would have needed to refer to documents withheld by a third party.

The Board of Appeal confirmed the line taken in earlier decisions (G 1/86, OJ EPO 1987, 447 and T 287/84, OJ EPO 1985, 333). When determining whether "all due care required by the circumstances" has been taken, the word "all" is important and failure to observe a time limit has to be the result of an oversight, not a culpable error.

In this case the Board of Appeal rejected the application for re-establishment of rights on the ground that the opponent had sufficient material at his disposal to be able to draw up the statement of grounds in due time in accordance with Article 108, 3rd sentence, and Rule 64 EPC.

In Decision **T 309/88** of 28 February 1990 Chemical Board of Appeal 3.3.1 confirmed previous decisions on the requirement for assistants to take due care (J 5/80, OJ EPO 1981, 343; J 3/86, OJ EPO 1987, 362), adding that even employees without formal training as patent attorney assistants can perform

jour de perturbation résultant de cette interruption dans un Etat contractant ou entre un Etat contractant et l'Office européen des brevets.

Dans la décision **J 3/90** du 30 avril 1990, la chambre de recours juridique a déclaré, suite aux décisions J 4/87 (JO OEB 1988, 172) et J 11/88 (JO OEB 1989, 433) que la règle 85(2) CBE ne s'applique pas uniquement en cas d'interruption affectant l'ensemble du territoire national. En l'occurrence, la chambre devait examiner si la perturbation de la distribution du courrier affectait ou non les personnes résidant dans une zone donnée de manière à présenter un "caractère général" et a décidé que l'étendue géographique limitée de la perturbation n'empêchait pas l'interruption d'avoir un caractère général. Elle a estimé que la question de savoir si le mandataire avait pris toutes les mesures possibles pour éviter les effets d'une grève des postes n'était pas pertinente au regard de la règle 85 (2) CBE (cf. points 9 et 10 des motifs de la décision).

### 3.2 *Restitutio in integrum*

Dans la décision **T 250/89** du 6 novembre 1990, la chambre de recours Mécanique 3.2.1 avait à examiner la question de savoir quelles conditions doivent être remplies afin qu'il puisse être accordé une *restitutio in integrum* quant au délai de quatre mois prévu pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours.

L'opposant avait fait valoir qu'il n'avait pas pu produire le mémoire dans les délais parce qu'il devait obligatoirement s'appuyer sur des documents qui étaient détenus par un tiers.

La chambre de recours a confirmé la jurisprudence constante (G 1/86, JO OEB 1987, 447; T 287/84, JO OEB 1985, 333) selon laquelle, lorsqu'il s'agit de savoir s'il a été fait preuve de "toute la vigilance nécessitée par les circonstances", le terme "toute" est important et que l'inobservation d'un délai doit résulter non pas d'une faute mais d'une méprise.

En l'espèce, la chambre de recours a rejeté la requête en *restitutio in integrum* au motif que dans le délai qui lui était imparti, l'opposant disposait de suffisamment de documents pour rédiger un mémoire exposant les motifs du recours qui aurait satisfait aux prescriptions de l'article 108, troisième phrase CBE et de la règle 64 CBE.

Dans la décision **T 309/88** en date du 28 février 1990, la chambre de recours Chimie 3.3.1 a confirmé la jurisprudence constante relative à l'obligation de vigilance des auxiliaires (J 5/80, JO OEB 1981, 343; J 3/86, JO OEB 1987, 362) et a déclaré en outre à propos de l'aptitude des auxiliaires, que



nen aus, daß zur Eintragung und Überwachung von Fristen sich auch zweifellos solche Personen eignen würden, die keine abgeschlossene Ausbildung als Patentanwaltsgehilfen besitzen. Die Kammer führte dazu aus, daß es sich dabei einzig um Routinearbeiten handeln würde, die keine speziellen Vorkenntnisse und beruflichen Qualifikationen voraussetzen würden. Außerdem müsse die Hilfsperson mit ihren Aufgaben in hinreichendem Maße vertraut gemacht worden sein, und eine ausgebildete Angestellte müsse ihr als Arbeitskollegin zur Seite gestanden haben. Die Kammer gab dem Antrag auf Wiedereinsetzung statt, da es sich bei dem Fehlverhalten der Angestellten um ein einmaliges Versehen innerhalb eines ansonsten gut funktionierenden Systems gehandelt hat.

#### 4. Berichtigung von Fehlern in Entscheidungen

Die Beschwerdekammer Chemie 3.3.1 entschied in der Sache **T 212/88** am 8. Mai 1990, das Fehlen der Unterschrift des Vorsitzenden und des Protokollführers unter einer Entscheidung der Einspruchsabteilung sei ein gemäß Regel 89 EPÜ berichtigungsfähiger, offensichtlicher Fehler. Im Protokoll wurde ferner ein zweiter Prüfer als Mitglied der Einspruchsabteilung erwähnt, der weder deren Mitglied war, noch an der mündlichen Verhandlung teilgenommen hatte. Zur Beseitigung beider Fehler hätte eine Berichtigungsentscheidung gemäß Regel 89 EPÜ, die auf das ursprüngliche Entscheidungsdatum zurückgewirkt hätte, genügt; der Nichtigklärung der Entscheidung und ihres erneuten Erlasses in korrekter Form (so verfuhr die Einspruchsabteilung im vorliegenden Fall), hätte es nicht bedurft.

Den rückwirkenden Effekt einer Berichtigung nach Regel 89 betont dieselbe Beschwerdekammer in **T 116/90** (Entscheidung vom 3. Dezember 1990). Die berichtigte Entscheidung mit einem neuen Datum, nämlich dem Datum des Berichtigungsbeschlusses, zu versehen, sei deshalb unnötig.

#### 5. Mündliche Verhandlung

In der Entscheidung **T 275/89** vom 3. Mai 1990 bekräftigte die Technische Beschwerdekammer Mechanik 3.2.1 den Grundsatz, daß Verfahren grundsätzlich rasch zum Abschluß zu bringen sind. Daher reicht die Erkrankung eines ordnungsgemäß vertretenen Beteiligten nicht aus, um die Änderung eines festgesetzten Termins zur mündlichen Verhandlung zu rechtfertigen, es sei denn, die Anwesenheit des erkrankten Beteiligten im Termin ist erforderlich. Einem Antrag auf Änderung des Termins kann nur dann stattgegeben werden, wenn unvorhergesehene, außergewöhnliche Umstände eintre-

the task of recording and monitoring time limits. This is routine work which does not require specialised knowledge and professional qualifications. However, the assistant has to be properly instructed in the tasks to be performed and a trained employee must be on hand to give advice. The Board allowed the application for re-establishment of rights since the employee's error was an isolated oversight within a normally satisfactory system.

#### 4. Correction of errors in decisions

In Decision **T 212/88** of 8 May 1990 Chemical Board of Appeal 3.3.1 held that the absence of a chairman's or minute-writer's signature at the end of an Opposition Division decision is a rectifiable, obvious error within the meaning of Rule 89 EPC. In this case a second examiner had also been referred to in the minutes as a member of the Opposition Division, although in fact he was not a member and did not take part in the oral proceedings. Correction of the two errors by means of a decision under Rule 89 EPC with retrospective effect from the date of the original decision would have been sufficient; it was unnecessary for the Opposition Division to purport to cancel the first decision and issue a new, corrected one.

The same Board emphasised the retrospective effect of corrections under Rule 89 EPC in Decision **T 116/90** of 3 December 1990. It is therefore unnecessary to redate the decision as from the date of correction.

#### 5. Oral proceedings

In Decision **T 275/89** of 3 May 1990 Mechanical Board of Appeal 3.2.1 reaffirmed the principle that proceedings should be brought to a swift conclusion. The illness of a duly represented party is not therefore sufficient to justify the postponement of appointed oral proceedings unless the ill party needs to be present. A request to change an appointment can only be allowed if unforeseen, exceptional circumstances have arisen which either make oral proceedings impossible (such as a representative's or unrepresented party's acute illness) or could have a decisive impact on the course

même des personnes ne possédant pas une formation complète d'assistant de conseil en brevets étaient en mesure d'enregistrer et de surveiller des délais. La chambre a ajouté qu'il s'agissait là de travaux courants ne nécessitant pas de connaissances préalables spéciales, ni aucune qualification professionnelle. Toutefois, l'auxiliaire doit avoir été mis suffisamment au courant de ses tâches et une collègue qualifiée doit lui apporter son soutien. La chambre a fait droit à la requête en *restitutio in integrum* estimant que l'erreur commise par l'employé constituait une méprise survenant isolément dans l'application d'un système sinon normalement satisfaisant.

#### 4. Rectification d'erreurs dans les décisions

Dans l'affaire **T 212/88** en date du 8 mai 1990, la chambre de recours Chimie 3.3.1 a décidé que l'absence de signature du président et du rapporteur au bas d'une décision de la division d'opposition constituait une erreur manifeste et susceptible d'être rectifiée conformément à la règle 89 CBE. En outre, dans le procès-verbal, un deuxième examinateur était mentionné comme membre de la division d'opposition alors qu'il n'en faisait pas partie et qu'il n'avait pas non plus participé à la procédure orale. Afin de remédier à ces deux erreurs, il aurait suffi d'une rectification conformément à la règle 89 CBE qui aurait eu un effet rétroactif sur la date initiale de la décision. Il n'était pas nécessaire d'annuler la décision et d'en établir une nouvelle en bonne et due forme (comme l'a décidé la division d'opposition en l'espèce).

La même chambre de recours a souligné dans l'affaire **T 116/90** (décision du 3 décembre 1990) qu'une rectification selon la règle 89 avait un effet rétroactif et que la décision corrigée comportant une nouvelle date, à savoir la date de la décision rectificative, était donc superflue.

#### 5. Procédure orale

Dans la décision **T 275/89** en date du 3 mai 1990, la chambre de recours Mécanique 3.2.1 a confirmé le principe en vertu duquel les procédures doivent être réglées rapidement. En conséquence, la maladie d'une partie dûment représentée ne suffit pas pour justifier une modification de la date fixée pour la tenue d'une procédure orale, à moins que la participation à la procédure de la personne tombée malade ne soit indispensable. Il ne peut être fait droit à une requête en modification de la date que lorsque des circonstances imprévues et exceptionnelles empêchent la tenue de la procé-

ten, die eine Verhandlung entweder unmöglich machen (z. B. akute Erkrankung des Vertreters bzw. eines unvertretenen Beteiligten) oder für den Verfahrensablauf entscheidungswesentliche Folgen nach sich ziehen könnten (z. B. unvorhergesehene Verhinderung eines wichtigen Zeugen oder Sachverständigen).

Die Beschwerdekammer Physik 3.4.1 stellte in der Entscheidung **T 98/88** vom 15. Januar 1990 fest, daß die Ablehnung eines Antrags auf eine persönliche Rücksprache mit dem beauftragten Prüfer keine der im Europäischen Patentübereinkommen enthaltenen Verfahrensvorschriften verletzt. Artikel 116 EPÜ sehe lediglich ein absolutes Recht jedes Beteiligten auf eine mündliche Verhandlung vor, nicht aber ein Recht auf Rücksprache (Interview) mit einem einzelnen Mitglied einer Prüfungsabteilung. Die Durchführung einer solchen Rücksprache liege im pflichtgemäßen Ermessen des betreffenden Prüfers.

In der Entscheidung **T 668/89** vom 19. Juni 1990 hat die Beschwerdekammer Chemie 3.3.3 einem Antrag auf mündliche Verhandlung stattzugeben, der folgendermaßen lautete:

"... *Applicant's representative claims his right to appear and argue the case orally...*". In den Entscheidungsgründen wurde die Auffassung vertreten, es sei in der Praxis zweifellos wünschenswert, daß die Prüfungsabteilung in den Fällen, in denen sie berechnete Zweifel an der wahren Natur eines vom Anmelder an sie gerichteten Antrags hege, den betreffenden Verfahrensbeteiligten um Klärung bitte, weil das in Artikel 116 EPÜ vorgesehene Recht auf mündliche Verhandlung ein überaus wichtiges Verfahrensrecht darstelle, dessen Gewährung das EPA mit allen angemessenen Maßnahmen sicherstellen sollte (vgl. T 19/87). Die Formulierung des Anmelders: "*claiming a right*" konnte vernünftigerweise nur dahingehend ausgelegt werden, daß eine mündliche Verhandlung beantragt wird.

Das Recht auf mündliche Verhandlung wurde auch in der Entscheidung **T 560/88** der Beschwerdekammer Mechanik 3.2.1 vom 19. Februar 1990 hervorgehoben. Wenn ein Verfahrensbeteiligter in einer schriftlichen Mitteilung sinngemäß einen Antrag auf mündliche Verhandlung stellt, so ist die Prüfungsabteilung verpflichtet, einen Termin anzuberaumen. Wird der Antrag übergangen, so ist die Entscheidung als null und nichtig aufzuheben. Die Beschwerdekammer nahm aus folgenden Gründen einen Verfahrensverstoß nach Artikel 113 EPÜ an:

"Dadurch, daß dem Beschwerdeführer keine Gelegenheit gegeben wurde, seine Sache in der mündlichen Verhandlung vorzutragen, wurde ihm auch

of the proceedings (such as unforeseen unavailability of an important witness or expert).

In Decision **T 98/88** of 15 January 1990 Physics Board of Appeal 3.4.1 held that rejection of a request for a personal interview with the primary examiner does not violate any procedural rules contained in the European Patent Convention. Article 116 EPC merely gives every party the absolute right to oral proceedings, but not the right to an interview with a particular member of an Examining Division. It is for the examiner concerned to decide whether such an interview should take place.

In Decision **T 668/89** of 19 June 1990 Chemical Board of Appeal 3.3.3 allowed a request for oral proceedings worded as follows:

"... *Applicant's representative claims his right to appear and argue the case orally...*". The Board held that if any reasonable doubt exists in the minds of the Examining Division as to the true nature of a request made to it by an applicant, it is clearly desirable, as a matter of practice, that the Examining Division should seek clarification from the party concerned, because the right to an oral hearing provided by Article 116 EPC is an extremely important procedural right which the EPO should take all reasonable steps to safeguard (cf. T 19/87). The applicant's reference to "*claiming a right*" could only reasonably have been construed as a request for oral proceedings.

The right to a hearing was again stressed by Mechanical Board of Appeal 3.2.1 in Decision **T 560/88** of 19 February 1990. If a party to the proceedings files a communication which can only be interpreted as a request for oral proceedings, the Examining Division is obliged to arrange for such proceedings. If it ignores the request, the decision has to be set aside as null and void. In the present case a procedural violation within the meaning of Article 113 EPC also occurred:

"By being deprived of any possibility of presenting his case in oral proceedings, the appellant lost the opportunity of presenting observations, which, in

dure (par exemple maladie grave du mandataire ou d'une partie non représentée) ou sont susceptibles d'avoir, dans le déroulement de la procédure, des conséquences importantes pour la décision à prendre (par exemple, empêchement imprévu d'un témoin ou d'un expert important).

Dans la décision **T 98/88** en date du 15 janvier 1990, la chambre de recours Physique 3.4.1 a constaté que le rejet d'une requête visant à avoir une entrevue avec le premier examinateur ne contrevient à aucune disposition de procédure de la Convention sur le brevet européen. L'article 116 CBE prévoit seulement que chaque partie a un droit absolu à une procédure orale mais non à une entrevue (*interview*) avec l'un des membres de la division d'examen. C'est l'examinateur concerné qui, conformément à ses obligations, juge s'il y a lieu d'organiser une telle entrevue.

Dans la décision **T 668/89** en date du 19 juin 1990, la chambre de recours Chimie 3.3.3 a fait droit à une requête tendant à recourir à la procédure orale, qui était libellée comme suit:

"... *Applicant's representative claims his right to appear and argue the case orally...*". Dans l'exposé des motifs, il était dit que si la division d'examen a le moindre doute en ce qui concerne la nature réelle d'une requête que lui présente un demandeur, il est à l'évidence souhaitable, du point de vue de la pratique, que la division d'examen cherche à obtenir des éclaircissements de la partie concernée, étant donné que le droit à une procédure orale prévu par l'article 116 CBE est un droit de procédure extrêmement important que l'OEB doit préserver en prenant toutes les mesures raisonnables (cf. T 19/87). La formule employée par le demandeur "*claiming a right*" ne pouvait être raisonnablement interprétée que comme une requête tendant à recourir à une procédure orale.

Le droit à la procédure orale a également été souligné dans la décision **T 560/88** de la chambre de recours Mécanique 3.2.1 du 19 février 1990. Lorsque, dans une notification écrite, une partie à la procédure présente en substance une requête tendant à recourir à la procédure orale, la division d'examen est tenue de fixer une date. S'il n'est pas tenu compte de la requête, la décision doit être rapportée comme étant nulle et non avenue. La chambre de recours a estimé qu'il est contrevenu aux dispositions de l'article 113 CBE, et ce pour les raisons suivantes:

"Du fait qu'il a été privé de toute possibilité de plaider sa cause au cours d'une procédure orale, le requérant a perdu la possibilité de présenter des

die Möglichkeit genommen, seine Stellungnahme schriftlich einzureichen, weil er dies wegen der beantragten mündlichen Verhandlung ja nicht für erforderlich hielt."

### B. Prüfungsverfahren

In der Entscheidung **T 98/88** vom 15. Januar 1990 stellt die Beschwerdekammer Physik 3.4.1 klar, daß die Prüfungsabteilung die Prüfung auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit dann zurückstellen kann, wenn die Patentansprüche nicht deutlich gefaßt sind (Art. 84 EPÜ). Weder das Europäische Patentübereinkommen noch seine Ausführungsordnung, insbesondere auch nicht Regel 51 (3) EPÜ, verpflichten die Prüfungsabteilung, in den Bescheiden nach Artikel 96 (2) EPÜ alle der Erteilung des Patents entgegenstehenden Gründe zusammenzufassen. Die Richtlinien für die Prüfung, die einerseits den Grundsatz festlegen, daß in der Regel mit den Sachfragen zu beginnen ist (C-VI, 3.4), andererseits aber Ausnahmen hiervon aufzählen (C-VI, 3.6), werden nicht beanstandet.

Mit der Entscheidung **T 300/89** vom 11. April 1990 entwickelte die Beschwerdekammer Chemie 3.3.1 die Rechtsprechung zu den Anforderungen an Prüfungsbescheide nach Regel 51 (2) und (3) EPÜ weiter. Die Kammer wies auf die Entscheidung T 84/82, ABl. EPA 1983, 451 hin, in der das Ziel des Europäischen Patentübereinkommens, die Sachprüfung gründlich, rationell und zügig durchzuführen, hervorgehoben wird. Weitere Stellungnahmen sind demgemäß nur so lange erforderlich, wie das Vorbringen des Anmelders noch Aussicht auf die Erteilung eines Patents erkennen läßt. Die Beschwerdekammer schloß sich dieser Rechtsauffassung an und ergänzte: "In den Prüfungsrichtlinien C-VI, 2.5, heißt es wie folgt: 'Der Prüfer hat sich in der Phase der erneuten Prüfung von dem maßgeblichen Grundsatz leiten zu lassen, daß die endgültige Entscheidung (Erteilung oder Zurückweisung) in möglichst wenigen Arbeitsgängen zustande kommen sollte, und er hat das Verfahren entsprechend zu leiten.' Selbst wenn für den Prüfer Änderungen denkbar wären, die zur Erteilungsreife führen könnten, obliegt es dem Anmelder, in seiner Erwiderung auf den ersten Prüfungsbescheid (gegebenenfalls) Änderungen vorzuschlagen (auch im Wege von Hilfsanträgen), die die von der Prüfungsabteilung darin erhobenen Einwände ausräumen".

view of his request for oral proceedings, he had no need to present in writing."

### B. Examination procedure

In Decision **T 98/88** of 15 January 1990 Physics Board of Appeal 3.4.1 held that the Examining Division can defer the examination for novelty and inventive step if the claims are not clear (Art. 84 EPC). Neither the European Patent Convention nor its Implementing Regulations (and, in particular, Rule 51(3)) require the Examining Division to summarise all the arguments against grant of the patent in its communications under Article 96(2) EPC. No objection was raised to the Guidelines for Examination which lay down the principle that substantive matters should be set out first (C-VI, 3.4) but also list exceptions (C-VI, 3.6).

Chemical Board of Appeal 3.3.1's Decision **T 300/89** of 11 April 1990 added to the body of case law on the requirements to be met by communications under Rule 51 (2) and (3) EPC. The Board referred to Decision T 84/82 (OJ EPO 1983, 451) which stated the EPO's aim to carry out the substantive examination thoroughly, efficiently and expeditiously. Consequently, the need to file further observations prevails only so long as progress towards grant can be envisaged in the light of the applicant's submissions. The Board shared this view, adding: "As is stated in the Guidelines for Examination, C-VI, 2.5, 'The examiner should be guided at the re-examination stage by the overriding principle that a final position (grant or refusal) should be reached in as few actions as possible, and he should control the procedure with this always in mind'; even if it is possible for the examiner to envisage amendments which might enable progress towards grant, the burden lies upon an applicant (if he so wishes) to propose amendments (including by way of auxiliary requests) which overcome the objections raised by the Examining Division, in his observations in reply to the first communication in which such objections are raised".

observations qu'il n'avait pas besoin de soumettre par écrit, vu qu'il a présenté une requête en procédure orale".

### B. Procédure d'examen

Dans la décision **T 98/88** du 15 janvier 1990, la chambre de recours Physique 3.4.1 a précisé que la division d'examen peut ajourner l'examen de la nouveauté et de l'activité inventive lorsque les revendications ne sont pas claires (article 84 CBE). Ni la Convention sur le brevet européen, ni son règlement d'exécution (en particulier la règle 51 (3) CBE) ne font obligation à la division d'examen d'indiquer dans les notifications faites en vertu de l'article 96(2) CBE l'ensemble des motifs qui s'opposent à la délivrance du brevet. Les directives relatives à l'examen qui d'une part énoncent le principe selon lequel on commence normalement par exposer les questions de fond (C-VI, 3.4), mais d'autre part énumèrent les exceptions à cette règle (C-VI, 3.6), ne sont pas remises en cause.

Dans la décision **T 300/89** en date du 11 avril 1990, la chambre de recours Chimie 3.3.1 a précisé la jurisprudence concernant les exigences auxquelles doivent satisfaire les notifications faites par la division d'examen en vertu de la règle 51, paragraphes (2) et (3) CBE. La chambre s'est référée à la décision T 84/82 (JO OEB 1983, 451) dans laquelle il est souligné que l'Office européen des brevets a pour mission de mener l'examen quant au fond avec soin, compétence et célérité. En conséquence, de nouvelles observations doivent pouvoir être présentées tant que les arguments invoqués dans la réponse du demandeur permettent encore d'envisager la possibilité d'aboutir à la délivrance d'un brevet. La chambre de recours s'est ralliée à cette jurisprudence et a ajouté: "Comme il est indiqué dans les Directives relatives à l'examen, C-VI, 2.5, lorsqu'il examine à nouveau la demande, l'examineur devrait être guidé par le principe primordial en vertu duquel une décision finale (délivrance du brevet ou rejet de la demande) devrait intervenir après un nombre d'actes aussi réduit que possible, et il devrait mener la procédure en y pensant toujours"; même si l'examineur peut envisager des modifications susceptibles de faire progresser la procédure vers la délivrance, c'est au demandeur (s'il le souhaite) de proposer des modifications (y compris au moyen de requêtes subsidiaires) qui permettent de réfuter les objections soulevées par la division d'examen, dans les observations qu'il présente en réponse à la première notification, dans laquelle sont soulevées ces objections".

## C. Einspruchsverfahren

### 1. Allgemeine Grundsätze

#### 1.1 Beschleunigung des Verfahrens-anhängige Verletzungsklagen

Für den Fall, daß eine unverzügliche Bearbeitung einer Einspruchssache aufgrund der Geschäftslage nicht möglich ist, legen die Richtlinien für die Prüfung im EPA im Teil D, Kapitel VII, 1 fest, daß die Einspruchsabteilungen Einsprüche grundsätzlich in der Reihenfolge des Eingangs von Stellungnahmen zu bearbeiten haben. Die Richtlinien zählen ferner Fälle auf, in denen ein Einspruch vorrangig zu behandeln ist. Diese Fälle wurden in einer Mitteilung des EPA vom 11. Juli 1990 (ABI. EPA 1990, 324) konkretisiert: Danach führt das EPA ein Einspruchsverfahren beschleunigt durch, wenn es von einem Beteiligten, einem Gericht oder der zuständigen Behörde eines Vertragsstaates darüber informiert wird, daß ein Verfahren wegen Patentverletzung anhängig ist.

In der Beschwerdesache **T 290/90** hatte die Beschwerdekammer Physik 3.4.1 Gelegenheit, sich zur Verfahrensbeschleunigung sowohl vor der Einspruchsabteilung als auch im Beschwerdeverfahren zu äußern. In einem Verfahren mit 7 Einsprüchen war ein Einspruch aus formellen Gründen zurückgewiesen worden, woraufhin der betroffene Einsprechende Beschwerde einlegte. Der Einspruch war am 12. April 1989 eingelegt worden. Die Mitteilung nach Regel 69(1) EPÜ, daß der Einspruch als nicht eingelegt gilt, wurde am 2. Juni 1989 und die Feststellungsentscheidung gemäß Regel 69(2) EPÜ am 23. Januar 1990 erlassen. Der Patentinhaber beantragte beschleunigte Behandlung der Beschwerde, weil ein Verletzungsverfahren anhängig sei und die Durchsetzung des Patents angesichts einer großen Zahl wahrscheinlich verletzender Erzeugnisse, die auf dem Markt seien, im Laufe der Zeit zunehmend schwieriger werde.

Die Beschwerdekammer zählt in ihrer Entscheidung vom 9. Oktober 1990 den Beschleunigungsgedanken zu den Grundprinzipien des Verfahrensrechts. Denn die "raison d'être" eines Patents sei seine praktische Durchsetzung, wobei der Zeitfaktor für die Interessen des Patentinhabers und die seiner Mitbewerber oft von großer Bedeutung sei. Daher, so die Beschwerdekammer, ist es nicht nur wichtig, rasch über die Beschwerde zu entscheiden, sondern auch das Einspruchsverfahren schnell zu Ende zu bringen. Tritt bei mehreren Einsprüchen die Frage der Zulässigkeit eines Einspruchs auf, so solle daher parallel zum Beschwerdeverfahren in der Zulässigkeitsfrage auch das Einspruchsverfahren bis zur Entscheidungsreife vorangetrieben werden, damit schnell nach Abschluß des Beschwerdeverfahrens über den

## C. Opposition procedure

### 1. General principles

#### 1.1 Acceleration of proceedings - infringement proceedings pending

If the Opposition Division is unable to process an opposition case speedily on account of the amount of work in hand, the Guidelines for Examination (Part D, Chapter VII, point 1) stipulate that it should, in principle, process submissions in order of receipt. However, the Guidelines also list cases to be given priority. An EPO notice dated 11 July 1990 (OJ EPO 1990, 324) has clarified this matter. The EPO speeds up its processing of an opposition case when it is informed by a party to the proceedings or by the court or other competent authority of a Contracting State that an infringement action is pending.

Case T 290/90 gave Physics Board of Appeal 3.4.1 the opportunity to comment on accelerated processing of oppositions and appeals. In a case involving seven oppositions one had been rejected on formal grounds, whereupon the opponent filed an appeal on 12 April 1989. A communication under Rule 69(1) EPC stating that the opposition was deemed not to have been filed was issued on 2 June 1989, followed by a decision under Rule 69(2) EPC on 29 January 1990. The patent proprietor requested accelerated processing of the appeal because an infringement action was pending and, in view of the probable number of infringing patents on the market, the longer the opposition proceedings took the more difficult it would be for him to enforce the patent.

In its decision of 9 October 1990 the Board of Appeal held accelerated processing to be a basic principle in procedural law. It is essential for a patent to be enforceable in practice, and timing is often a matter of great importance for the patentee and his competitors. It is therefore not only important to decide quickly about the appeal but also to bring the opposition proceedings to a speedy conclusion. Hence, if several oppositions are filed and the admissibility of one of them is questioned, the opposition should be processed up to the point when it is ready to be decided and at the same time as the appeal is being examined, so that the opposition can be decided soon after completion of the appeal proceedings. Article 106(1), 2nd sentence, EPC, stipulates that appeals have suspensive effect, so the poten-

## C. Procédure d'opposition

### 1. Principes généraux

#### 1.1 Accélération de la procédure - Action en contrefaçon pendante

Au cas où en raison du volume des travaux, il n'est pas possible de traiter immédiatement une opposition, les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB prévoient dans la partie D, chapitre VII,1 que les divisions d'opposition doivent en principe traiter les oppositions dans l'ordre d'arrivée des observations formulées. Les directives énumèrent en outre les cas dans lesquels des oppositions doivent être traitées en priorité. Ces cas ont été précisés dans un communiqué de l'OEB en date du 11 juin 1990 (JO OEB 1990, 324) qui prévoit que l'OEB traite l'opposition de manière accélérée si une partie, un tribunal ou l'autorité compétente d'un Etat contractant l'informe qu'une action en contrefaçon a été introduite.

Dans l'affaire **T 290/90**, la chambre de recours Physique 3.4.1 a eu l'occasion d'exprimer son point de vue sur l'accélération de la procédure aussi bien devant la division d'opposition que lors de la procédure de recours. Dans une procédure comportant sept oppositions, l'une d'entre elles avait été rejetée pour des raisons de forme, à la suite de quoi l'opposant concerné avait formé un recours. L'opposition avait été formée le 12 avril 1989. La notification visée à la règle 69(1) CBE, selon laquelle l'opposition était réputée non formée, a été établie le 2 juin 1989 et la décision visée à la règle 69(2) CBE a été rendue le 23 janvier 1990. Le titulaire du brevet a demandé que le recours fasse l'objet d'un traitement accéléré étant donné qu'une procédure de contrefaçon était pendante et que, vu le nombre important de produits sur le marché contrefaisant probablement l'objet breveté, il devenait de plus en plus difficile au fil du temps d'imposer le brevet.

Dans sa décision du 9 octobre 1990, la chambre de recours range l'idée d'accélération parmi les principes fondamentaux du droit procédural. En effet, la raison d'être d'un brevet est de s'imposer sur le plan pratique, le facteur temps revêtant souvent une grande importance pour les intérêts du titulaire du brevet et de ses concurrents. La chambre de recours a donc estimé qu'il importait non seulement de statuer à bref délai sur le recours mais également de clôturer rapidement la procédure d'opposition. Si la question de la recevabilité d'une opposition se pose lorsque plusieurs oppositions ont été formées, il convient par conséquent, parallèlement à la procédure de recours relative à la question de la recevabilité, de faire avancer la procédure d'opposition jusqu'à ce qu'elle soit en état, afin qu'une décision

Einspruch entschieden werden könne. Der möglicherweise unzulässige Einspruch soll, entsprechend Artikel 106 (1), Satz 2 EPÜ, gemäß dem eine Beschwerde aufschiebende Wirkung hat, bis zur Entscheidung der Beschwerdekammer als zulässig behandelt werden.

## 1.2 Rechtliches Gehör

In zwei Entscheidungen stand der Grundsatz der Gewährung des rechtlichen Gehörs im Einspruchsverfahren im Mittelpunkt. In **T 716/89** entschied die Beschwerdekammer Chemie 3.3.2 am 22. Februar 1990, der Grundsatz des rechtlichen Gehörs (Art. 113 (1) EPÜ) sei verletzt, wenn bei einem Einspruch der Patentinhaber nicht über den Einspruch informiert und zur Stellungnahme aufgefordert werde. Das gelte auch bei einem Einspruch gegen ein eigenes Patent. Im entschiedenen Fall waren die beiden Inhaber eines europäischen Patents - als Schwesterunternehmen eines internationalen Konzerns - fast namensgleich. Einer der Patentinhaber legte Einspruch gegen das Patent ein, woraufhin die Einspruchsabteilung das Patent ohne weitere Anhörung der Patentinhaber widerrief. Vor der Beschwerdekammer legten die Patentinhaber dar, der Einspruch sei eingelegt worden, weil neu aufgefundener Stand der Technik eine Änderung des Patents habe notwendig erscheinen lassen. Man habe jedoch davon abgesehen, schon in der Einspruchsbegründung das Schutzbegehren zu beschränken, weil möglicherweise weitere Einsprüche zu zusätzlichen Änderungen hätten führen können. Man habe erwartet, die Einspruchsabteilung werde wie üblich die Beteiligten zur Stellungnahme auffordern und nicht ohne Rücksprache das Patent widerrufen. Die Beschwerdekammer sah in dem Vorgehen der Einspruchsabteilung einen Verfahrensverstöß, der zur Rückzahlung der Beschwerdegebühr Anlaß gab. Auch beim Einspruch gegen ein eigenes Patent, den die Große Beschwerdekammer in der Entscheidung G 1/84, ABl. EPA 1985, 299 zugelassen habe, müsse der Patentinhaber vor einer Entscheidung gehört werden. Im vorliegenden Fall, wo nur einer der beiden Patentinhaber Einspruch eingelegt habe, gelte das um so mehr: Zumindest der nicht einsprechende Patentinhaber hätte eine Mitteilung über den Einspruch erhalten müssen.

Die zweite Entscheidung bezog sich auf das Prüfungsverfahren. Gemäß Artikel 101 (2) EPÜ fordert die Einspruchsabteilung die Beteiligten so oft wie erforderlich auf, zu ihren Bescheiden und den Schriftsätzen der anderen Beteiligten Stellung zu nehmen. In der Entscheidung **T 275/89** vom

tially inadmissible opposition should be considered admissible unless and until the Board of Appeal decides otherwise.

## 1.2 Right to present comments

Two decisions centred on the principle of providing parties with the opportunity to present their comments during opposition proceedings. In Decision **T 716/89** of 22 February 1990 Chemical Board of Appeal 3.3.2 held that the right to be heard under Article 113(1) EPC is violated if the patent proprietor is not informed of the opposition or invited to comment. This principle also applies if the patent proprietor files an opposition against his own patent. In the present case the co-proprietors of the European patent - both affiliates of a multinational company - had very similar names. One of them filed an opposition against the patent, whereupon the Opposition Division revoked the patent without giving the patent proprietors a hearing. The latter then filed an appeal against the decision on the ground that some new prior art had come to light which made it necessary to amend the patent. A request to limit protection was not submitted with the statement of grounds since it was possible that third parties might also file oppositions necessitating further amendments. The Opposition Division was expected to follow the normal procedure and invite the parties to file observations, but instead it revoked the patent without consultation. The Board of Appeal regarded the Opposition Division's action as a procedural violation warranting reimbursement of the appeal fee. According to the Enlarged Board of Appeal's Decision G 1/84 OJ EPO 1985, 229, the patent proprietor is entitled to file an opposition to his own patent, and even in those circumstances he has to be given a hearing before a decision is taken. This applied *a fortiori* in the present case where only one of the two co-proprietors lodged an opposition. A communication should have been sent at least to the patent proprietor who did not lodge an opposition.

The second decision related to the examination procedure. Under Article 101(2) EPC the Opposition Division invites the parties, as often as necessary, to file observations on its own or another party's communications. In Decision **T 275/89** of 3 May 1990 Mechanical Board of Appeal 3.2.1

puisse être prise rapidement sur l'opposition dès la clôture de la procédure de recours. Conformément à l'article 106(1), deuxième phrase CBE, en vertu duquel le recours a un effet suspensif, l'opposition éventuellement irrecevable doit être traitée comme étant recevable jusqu'à ce que la chambre de recours ait statué.

## 1.2 Droit d'être entendu

Le droit d'être entendu en procédure d'opposition a été au cœur de deux décisions des chambres de recours. Dans l'affaire **T 716/89**, la chambre de recours Chimie 3.3.2 a décidé le 22 février 1990 que le droit d'être entendu (article 113(1) CBE) est violé lorsque, dans une procédure d'opposition, le titulaire du brevet n'a pas été informé de l'opposition et n'a pas été invité à présenter ses observations. Cela vaut également lorsque le titulaire forme opposition contre son propre brevet. En l'occurrence, les deux titulaires d'un brevet européen, filiales d'un groupe international, avaient presque le même nom. L'un des titulaires du brevet a formé opposition au brevet, à la suite de quoi la division d'opposition a révoqué le brevet sans autre audition des titulaires. Ceux-ci ont fait valoir devant la chambre de recours que s'il avait été fait opposition au brevet, c'est parce qu'une modification du brevet apparaissait nécessaire après la découverte de nouveaux éléments de l'état de la technique. Toutefois, ils se sont abstenus de limiter déjà dans les motifs de l'opposition l'objet de la protection recherchée, étant donné qu'il aurait pu être formé d'autres oppositions susceptibles d'entraîner des modifications supplémentaires. Les titulaires ont attendu que la division d'opposition, comme à l'accoutumée, invite les parties à présenter leurs observations et ne révoque pas le brevet sans consulter les titulaires. La chambre de recours a considéré que la façon dont avait agi la division d'opposition constituait un vice de procédure devant donner lieu au remboursement de la taxe de recours. Même en cas d'opposition formée par le titulaire contre son propre brevet, opposition que la Grande Chambre de recours avait jugé recevable dans la décision G 1/84 (JO OEB 1985, 299), le titulaire du brevet doit être entendu avant qu'une décision ne soit prise. Ce principe est d'autant plus valable dans la présente affaire qu'un seul des deux titulaires du brevet a formé opposition: au moins le titulaire n'ayant pas formé opposition aurait dû être informé de l'opposition.

La deuxième décision concernait la procédure d'examen de l'opposition. Conformément à l'article 101(2) CBE, la division d'opposition invite les parties, aussi souvent qu'il est nécessaire, à présenter leurs observations sur les notifications qu'elle leur a adressées ou sur les communications qui éma-

3. Mai 1990 legte die Beschwerdekammer Mechanik 3.2.1 den Begriff "erforderlich" aus. Eine Aufforderung zur Stellungnahme müsse nur ergehen, soweit dies zur weiteren Sachaufklärung oder im Rahmen des Artikels 113(1) EPÜ (eine Entscheidung darf sich nur auf Gründe stützen, zu denen sich die Beteiligten äußern konnten) nötig sei. Soweit der Beteiligte die Gelegenheit hatte, sich zu den die Entscheidung tragenden Gründen zu äußern, besteht kein Anspruch auf einem Bescheid nach Artikel 101 (2) EPÜ.

### 1.3 Einstellung und Fortsetzung des Einspruchsverfahrens

Gemäß Regel 60 (2) Satz 2 EPÜ kann das Einspruchsverfahren nach einer Zurücknahme des Einspruchs von Amts wegen fortgesetzt werden.

Eine Entscheidung aus dem Jahr 1988 (T 197/88, ABI. EPA 1989, 412) enthält allgemeine Grundsätze zur Fortsetzung des Einspruchsverfahrens. Die Einspruchsabteilung hatte in einer Mitteilung nach Regel 58 (4) EPÜ eine geänderte Fassung des Patents vorgeschlagen, der die Patentinhaberin zustimmte. Die Einsprechende erhob zunächst Einwendungen, nahm dann aber ihren Einspruch zurück. Daraufhin stellte die Einspruchsabteilung das Einspruchsverfahren ein. Auf die Beschwerde der Patentinhaberin hin verwies die Beschwerdekammer Chemie 3.3.2 die Sache zur Fortsetzung des Einspruchsverfahrens an die erste Instanz zurück. Einen Gedanken aus der Entscheidung T 156/84 (ABI. EPA 1988, 372, Punkt 3.5 der Entscheidungsgründe) aufgreifend führte die Beschwerdekammer aus, das EPA habe die Verpflichtung gegenüber der Öffentlichkeit, keine Patente aufrechtzuerhalten, wenn es überzeugt sei, daß sie nicht oder nur mit Beschränkungen rechtsbeständig seien. Auch sei nicht selten der Patentinhaber, der sichergehen wolle, daß seine Ansprüche rechtlichen Bestand hätten, an einer Beschränkung interessiert. Daher sollte das Verfahren fortgesetzt werden, wenn es nach dem Verfahrensstand ohne zusätzliche Hilfe des Einsprechenden und ohne aufwendige Ermittlungen der Einspruchsabteilung zu einer Beschränkung oder zu einem Widerruf des europäischen Patents führen kann.

In drei Entscheidungen des Jahres 1990 wurde der Einspruch erst während des Beschwerdeverfahrens zurückgenommen.

In der Sache **T 377/88** (Entscheidung vom 4. September 1990) hatte die Einspruchsabteilung das Patent widerrufen; der Patentinhaber legte Beschwer-

gave its interpretation of the word "necessary". An invitation to file observations has to be issued only if this is necessary for clarification purposes or to comply with the requirement under Article 113(1) EPC that decisions must be based on grounds or evidence on which the parties have had an opportunity to present comments. If a party has been given such an opportunity he is not entitled to receive a communication under Article 101(2) EPC.

### 1.3 Continuation of opposition proceedings and withdrawal of opposition

Under Rule 60(2), 2nd sentence, EPC the EPO can decide to continue proceedings even after an opposition has been withdrawn.

General principles governing continuation of opposition proceedings were set out in Decision T 197/88 (OJ EPO 1989,412). In a communication under Rule 58(4) EPC the Opposition Division had proposed an amended version of the patent which the patent proprietor approved. The opponent at first raised objections but then withdrew his opposition, whereupon the Opposition Division terminated the proceedings. In response to the patent proprietor's appeal, Chemical Board of Appeal 3.3.2 remitted the case to the Opposition Division to continue the proceedings. Referring back to Decision T 156/84 (OJ EPO 1988, 372, point 3.5 of the Reasons for the Decision), the Board pointed out the EPO's duty to the public not to maintain patents which it is convinced are not legally valid at all or only to a limited extent. Furthermore it is often the patent proprietor who is interested in limiting his patent to ensure that his claims stand up to legal scrutiny. The proceedings should therefore be continued if they have reached such a stage as to be likely to result in limitation or revocation of the European patent without further assistance from the opponent and without the Opposition Division itself having to undertake extensive investigations.

In three 1990 cases the opposition was not withdrawn until the appeal proceedings.

In Decision **T 377/88** of 4 September 1990 the patent proprietor had filed an appeal against the Opposition Division's decision to revoke the patent.

nent d'autres parties. Dans la décision **T 275/89** du 3 mai 1990, la chambre de recours Mécanique 3.2.1 a indiqué ce qu'elle entendait par "nécessaire". Les parties ne doivent être invitées à présenter leurs observations que dans la mesure où cela est nécessaire pour clarifier davantage l'affaire ou dans le cadre de l'article 113(1) CBE. (Une décision ne peut être fondée que sur des motifs au sujet desquels les parties ont pu prendre position.) Dans la mesure où la partie concernée a eu la possibilité de prendre position sur les motifs sur lesquels se fondait la décision, elle ne peut prétendre à une notification selon l'article 101(2) CBE.

### 1.3 Poursuite de la procédure d'opposition et retrait de l'opposition.

Il est stipulé à la deuxième phrase de la règle 60(2) CBE que la procédure d'opposition peut être poursuivie d'office en cas de retrait de l'opposition.

Une décision rendue en 1988 (T 197/88, JO OEB 1989, 412) énonce les principes généraux relatifs à la poursuite de la procédure d'opposition. Dans une notification établie conformément à la règle 58(4) CBE, la division d'opposition avait proposé un texte modifié du brevet que la titulaire du brevet avait approuvé. L'opposant a formé tout d'abord des objections, mais a ensuite retiré son opposition. La division d'opposition a alors décidé de clore la procédure d'opposition. La titulaire du brevet ayant formé un recours, la chambre de recours Chimie 3.3.2 a renvoyé l'affaire devant la première instance pour qu'elle poursuive la procédure d'opposition. Reprenant une idée émise dans la décision T 156/84 (JO OEB 1988, 372, point 3.5 des motifs de la décision) la chambre de recours a déclaré que l'OEB est tenu vis-à-vis du public de ne pas maintenir des brevets qu'il juge juridiquement non valables, ou de les maintenir uniquement à condition d'y apporter les limitations nécessaires. De plus, il n'est pas rare que le titulaire du brevet, qui souhaite s'assurer que les revendications soient valables juridiquement, soit intéressé par une limitation. En conséquence, la procédure d'opposition doit être poursuivie si, en l'état du dossier, elle est susceptible d'entraîner, sans aide supplémentaire de l'opposant et sans que la division d'opposition soit obligée de procéder à de coûteuses investigations, une limitation ou une révocation du brevet européen.

Dans trois décisions rendues en 1990, l'opposition n'avait été retirée que pendant la procédure de recours,

Dans l'affaire **T 377/88** (décision du 4 septembre 1990), la division d'opposition avait révoqué le brevet et le titulaire du brevet avait formé un recours



de ein. Im Laufe des Beschwerdeverfahrens erklärte der Einsprechende, er nehme seinen Einspruch zurück. Die Beschwerdekammer Physik 3.2.1 setzte das anhängige Verfahren fort und hielt das Patent gemäß dem Antrag des Beschwerdeführers in geänderter Form aufrecht. Gleichgelagert war der Fall **T 400/87**, am 1. März 1990 von der Beschwerdekammer Mechanik 3.4.1 entschieden.

In der Beschwerdesache **T 323/89** wandte sich ein Einsprechender gegen die Zurückweisung seines Einspruchs durch die Einspruchsabteilung. Während des Beschwerdeverfahrens vor der Kammer Chemie 3.3.2 erklärte er brieflich: "Unseren Einspruch gegen das vorstehend genannte Patent ziehen wir hiermit zurück." Auf eine telefonische Nachfrage hin erklärte er, was ihn betreffe, sei das Beschwerdeverfahren beendet. Die Beschwerdekammer legte das als Rücknahme der Beschwerde aus und sah keinen Anlaß mehr, die Gründe, die gegen die Aufrechterhaltung des Patents von dem Einsprechenden vorgetragen waren, noch weiter zu untersuchen. In der Entscheidung vom 24. September 1990 wurden lediglich die Kosten, die dem Patentinhaber durch zu spät eingereichte Beweismittel entstanden waren, die der Einsprechende leicht während der Einspruchsfrist hätte vorlegen können, da es sich um eigene Vorbenutzung handelte, in Abweichung von der Regel des Artikels 104(1) EPÜ auf Antrag des Patentinhabers dem Beschwerdeführer auferlegt.

## 2. Zulässigkeit des Einspruchs

### 2.1 Formale Anforderungen

In der Entscheidung **T 290/90** vom 9. Oktober 1990 befaßte sich die Beschwerdekammer Physik 3.4.1 mit der Ermäßigung der Einspruchsgebühr nach Regel 6 (3) EPÜ. Sie hielt an dem Grundsatz fest, daß Voraussetzung für die Gebührenermäßigung die tatsächliche Verwendung einer zugelassenen Nichtamtssprache (hier: Italienisch) ist. Der Umstand, daß der Anmelder die Staatsangehörigkeit eines Staates besitzt, dessen Amtssprache nicht eine der Amtssprachen des EPA ist, oder der Wohnsitz oder Sitz in einem solchen Land begründe den Anspruch noch nicht. Obwohl der Anmelder unberechtigterweise nur den ermäßigten Gebührenbetrag gezahlt hatte, wendete die Beschwerdekammer ausnahmsweise die Regelung über geringfügige Beträge (Art. 9 (1) GebO) an, weil der Anmelder auf diese Weise eine Entscheidung über die zutreffende Höhe der zu leistenden Gebühren herbeiführen wollte. Als weitere Voraussetzung für die Ausübung des Ermessens zugunsten des Anmelders wurde die bal-

During the appeal proceedings the opponent withdrew his opposition. Physics Board of Appeal 3.2.1 continued the proceedings, maintaining the patent in amended form as requested by the appellant. Mechanical Board of Appeal 3.4.1's Decision **T 400/87** of 1 March 1990 was along the same lines.

In case **T 323/89** an opponent appealed against the Opposition Division's decision to reject his opposition but during the appeal proceedings he informed Chemical Board of Appeal 3.3.2 in writing that he was withdrawing the opposition. In response to an enquiry made by telephone the appellant indicated that, as far as he was concerned, the appeal was ended. The Board of Appeal interpreted this as a withdrawal of the appeal and saw no reason any longer to consider the opponent's grounds for opposing maintenance of the patent. In the decision of 24 September 1990 the appellant was ordered - at the patent proprietor's request and as an exception to the norm under Article 104(1) EPC - to pay the patent proprietor's costs, but only those incurred as a result of late filing of evidence which the opponent could easily have submitted during the opposition period since it related to his own prior use.

## 2. Admissibility of the notice of opposition

### 2.1 Formal requirements

In Decision **T 290/90** of 9 October 1990 Physics Board of Appeal 3.4.1 considered the question of reductions in the opposition fee under Rule 6(3) EPC. It upheld the principle that a fee reduction depends on use of a non-official authorised language (in this case Italian). The fact that the applicant is a national of a State whose official language is not an EPO official language or has his domicile or principal place of business in that country is not sufficient justification. In this case, although the applicant was not entitled to pay a reduced fee, the Board exceptionally applied the arrangement for small amounts (Art. 9(1) RFees) because the applicant had thereby wanted to prompt a decision on the fee amount payable. A further ground for exercising discretion in the applicant's favour was the fact that the amount owing was paid soon after expiry of the period. The Board of Appeal added, however, that immediate payment of the full amount together with a request for reimburse-

contre cette décision. Lors de la procédure de recours, l'opposant a déclaré qu'il retirait son opposition. La chambre de recours Physique 3.2.1 a poursuivi la procédure en instance et a maintenu le brevet sous une forme modifiée, comme le demandait le requérant. La même situation s'est reproduite dans l'affaire **T 400/87** sur laquelle la chambre de recours Mécanique 3.4.1 a statué le 1<sup>er</sup> mars 1990.

Dans l'affaire **T 323/89**, un opposant s'est pourvu contre le rejet de son opposition par la division d'opposition. Lors de la procédure de recours devant la chambre de recours Chimie 3.3.2, il a déclaré par écrit: "Par la présente, nous retirons notre opposition formée contre le brevet susmentionné". Ayant été consulté par téléphone, il a déclaré qu'en ce qui le concernait, la procédure de recours était close. La chambre de recours a considéré que cette déclaration équivalait à un retrait du recours et a estimé qu'il n'y avait plus lieu d'examiner plus en détail les motifs invoqués par l'opposant contre le maintien du brevet. Dans la décision en date du 24 septembre 1990, seuls les frais encourus par le titulaire du brevet, du fait que les preuves avaient été produites trop tardivement alors que l'opposant aurait pu sans difficulté les présenter pendant le délai d'opposition puisqu'il s'agissait d'une utilisation antérieure par lui-même, ont, par dérogation à la règle énoncée à l'article 104(1) CBE, été imputés au requérant à la demande du titulaire du brevet.

## 2. Recevabilité de l'opposition

### 2.1 Conditions de forme

Dans la décision **T 290/90** en date du 9 octobre 1990, la chambre de recours Physique 3.4.1 a examiné la question de la réduction de la taxe d'opposition prévue à la règle 6(3) CBE. Elle s'en est tenue au principe en vertu duquel, pour que la taxe puisse être réduite, une langue non officielle autorisée doit avoir été effectivement utilisée (en l'occurrence l'italien). Un demandeur ayant la nationalité d'un Etat dont la langue officielle n'est pas l'une des langues officielles de l'OEB, ou ayant son domicile (siège) dans un tel Etat, ne saurait prétendre au bénéfice de cette disposition. Bien que le demandeur n'ait indûment acquitté que le montant réduit de la taxe, la chambre de recours a appliqué à titre exceptionnel les dispositions relatives aux montants minimales (article 9(1) du règlement relatif aux taxes) estimant que le demandeur voulait de cette manière susciter une décision à propos du montant exact des taxes à acquitter. L'une des conditions encore à remplir pour qu'il puisse être tranché en faveur



dige Zahlung des Fehlbetrages nach Ablauf der Frist angesehen. Die Beschwerdekammer bemerkte allerdings, daß eine sofortige Zahlung des vollen Betrages zusammen mit einem Rückerstattungsantrag der weitaus sichere Weg für die Klärung der Frage gewesen wäre.

## 2.2 Zur Begründung des Einspruchs vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel

Gemäß Regel 55 c) EPÜ muß die Einspruchsschrift unter anderem eine Erklärung darüber enthalten,

- (i) "auf welche Einspruchsgründe der Einspruch gestützt wird", sowie
- (ii) "die Angabe der zur Begründung vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel,"

In der Entscheidung **T 550/88** vom 27. März 1990 hatte sich die Beschwerdekammer Chemie 3.3.1 mit der Frage auseinanderzusetzen, ob ältere nationale Rechte von Rechts wegen "Tatsachen oder Beweismittel" darstellen, die für den Einspruchsgrund der mangelnden Neuheit nach Artikel 54 (1) und (3) EPÜ relevant sind. Wenn nicht, können sie nicht zur Stützung des vorgebrachten Einspruchsgrunds herangezogen werden und erfüllen somit nicht das Erfordernis der Regel 55 c) EPÜ. In der Einspruchsschrift sind die rechtlichen und faktischen Gründe anzugeben, aus denen der Einsprechende die angeführten Einspruchsgründe für triftig hält.

Nach Auffassung der Kammer gehören bei richtiger Auslegung des Artikels 54 (3) EPÜ ältere nationale Rechte nicht zum Stand der Technik; nur frühere nach dem EPÜ eingereichte europäische Patentanmeldungen könnten als Stand der Technik im Sinne des Artikels 54 (3) EPÜ gelten. Die Beschwerdekammer entschied, daß der Einspruch unzulässig sei, weil die einzigen in der Einspruchsschrift angegebenen Tatsachen und Beweismittel auf ältere nationale Rechte zurückgingen.

Auf die Frage, ob eine Einspruchsschrift die sachlichen Mindestanforderungen des Artikels 99 (1) und der Regel 55 c) EPÜ erfüllt, ging die Beschwerdekammer Physik 3.4.1 in der Entscheidung **T 448/89** vom 30. Oktober 1990 ein und bestätigte die Rechtsprechung, daß sich dies nur aus dem Gesamtzusammenhang des betreffenden Falles entscheiden läßt (vgl. T 222/85, ABl. EPA 1988, 128). Der Einspruch wurde von der Beschwerdekammer als unzulässig zurückgewiesen. Das Erfordernis der Angabe der zur Begründung vorgebrachten Tatsachen in einer Einspruchsschrift gemäß Regel 55 c) EPÜ sei nicht erfüllt, wenn in einer als neu-

ment would have been a more prudent way of having the matter settled.

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

Rule 55(c) EPC requires that a notice of opposition must contain *inter alia* a statement of

- (i) "the grounds on which the opposition is based", and
- (ii) "an indication of the facts, evidence and arguments presented in support of these grounds".

In Decision **T 550/88** of 27 March 1990 Chemical Board of Appeal 3.3.1 considered whether national prior rights can as a matter of law constitute "facts or evidence" which are relevant to the ground of lack of novelty under Article 54(1) and (3) EPC. If not, such facts and evidence do not support the ground of opposition which has been alleged, and therefore do not satisfy the requirement of Rule 55(c) EPC. A notice of opposition should state the legal and factual reasons why the grounds of opposition which have been alleged should succeed.

In the Board's judgment on the proper interpretation of Article 54(3) EPC, national prior rights are not comprised in the state of the art, and only prior European patent applications filed under the EPC can be considered as such under Article 54(3) EPC. The Board of Appeal decided in this case that the opposition was inadmissible because the only facts and evidence indicated in the notice of opposition were references to national prior rights.

In Decision **T 448/89** of 30 October 1990 Physics Board of Appeal 3.4.1 considered whether a notice of opposition fulfilled the minimum substantive requirements under Article 99(1) and Rule 55(c) EPC. The Board upheld the principle that this can only be decided within the overall context of each particular case (cf. T 222/85, OJ EPO 1988, 128). The opposition was rejected by the Board as inadmissible. The requirement under Rule 55(c) EPC for facts and evidence in support of the grounds to be indicated in the notice of opposition is not fulfilled if several different subject-matters are described in a document cited as prej-

du demandeur est que le montant restant dû soit acquitté rapidement après l'expiration du délai. La chambre de recours a fait toutefois observer que si le demandeur avait acquitté immédiatement la totalité du montant et présenté simultanément une requête en remboursement, cela aurait constitué de loin le moyen le plus sûr pour clarifier la question.

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

La règle 55(c) CBE stipule que l'acte d'opposition doit comporter notamment une déclaration précisant:

- i) "les motifs sur lesquels l'opposition se fonde", et
- ii) "les faits et justifications invoqués à l'appui de ces motifs".

Dans la décision **T 550/88** en date du 27 mars 1990, la chambre de recours Chimie 3.3.1 a examiné la question de savoir si des droits nationaux antérieurs peuvent du point de vue du droit constituer des "faits ou justifications" susceptibles d'être invoqués pour faire valoir l'absence de nouveauté eu égard aux dispositions de l'article 54(1) et (3) CBE. Si tel n'est pas le cas, de tels faits et justifications ne sauraient être invoqués à l'appui des motifs d'opposition qui ont été avancés, et ne sauraient donc satisfaire à la condition énoncée à la règle 55(c) CBE. Un acte d'opposition doit préciser les raisons juridiques et factuelles pour lesquelles les motifs d'opposition allégués devraient aboutir.

De l'avis de la chambre, si l'on interprète correctement l'article 54(3) CBE, des droits nationaux antérieurs ne sont pas compris dans l'état de la technique, et seules des demandes de brevet européen déposées antérieurement au titre de la CBE peuvent être considérées comme étant comprises dans l'état de la technique en vertu de l'article 54(3) CBE. La chambre de recours a décidé que l'opposition n'était pas recevable étant donné que les seuls faits et justifications indiqués dans l'acte d'opposition faisaient référence à des droits nationaux antérieurs.

Dans la décision **T 448/89** en date du 30 octobre 1990, la chambre de recours Physique 3.4.1 s'est penchée sur la question de savoir si un acte d'opposition répond aux conditions minimales de fond énoncées à l'article 99(1) et à la règle 55(c) CBE et a confirmé la jurisprudence selon laquelle cette question ne peut être tranchée que cas par cas (cf. T 222/85, JO OEB 1988, 128). L'opposition a été rejetée par la chambre de recours comme étant irrecevable. La condition énoncée à la règle 55(c) CBE, selon laquelle l'acte d'opposition doit comporter les faits invoqués à l'appui des motifs de l'opposition, n'est pas remplie

heitsschädlich entgegengehaltenen Druckschrift mehrere unterschiedliche Gegenstände beschrieben sind und weder angegeben noch ohne weiteres erkennbar ist, welcher davon sämtliche Merkmale eines angegriffenen Patentanspruchs aufweisen soll. Zu dem vorgebrachten Einspruchsgrund der mangelnden erfinderischen Tätigkeit fehlen die Angaben der Tatsachen und der Beweismittel. Der allgemeine Hinweis auf sämtliche im europäischen Recherchenbericht genannten Druckschriften genügt nicht, wenn nicht angegeben oder ohne weiteres erkennbar ist, welche Druckschrift jeweils welche vorgebrachte Tatsache beweisen soll.

In der Sache **T 16/87** entschied die Beschwerdekammer Physik 3.4.1 am 24. Juli 1990, es obliege gemäß Regel 55 c) EPU dem Einsprechenden, der den Widerruf des Patents verlange, Tatsachen und Beweise zur Stützung seiner Behauptung anzuführen, die Erfindung sei nicht in allen beanspruchten Ausführungsformen realisierbar und somit nicht ausreichend offenbart (Art. 100 b) EPU). Im entschiedenen Fall hatte der Einsprechende nur Zweifel angemeldet, jedoch keine Beweismittel, z. B. Versuchsergebnisse, vorgelegt.

### 3. Haupt- und Hilfsanträge

Die Beschwerdekammer Physik 3.4.2 befaßte sich in ihrer Entscheidung **T 5/89** vom 6. Juli 1990 mit dem Verhältnis von Haupt- und Hilfsanträgen im Einspruchsverfahren. Sie knüpfte dabei an die Entscheidung T 234/86 der Beschwerdekammer Physik 3.4.1 an (ABl. EPA 1989, 79). Gemäß dieser Entscheidung kann und gegebenenfalls muß die Einspruchsabteilung die Aufrechterhaltung eines Patents aufgrund eines nachrangigen Hilfsantrags des Patentinhabers beschließen, falls der Patentinhaber einen Hauptantrag und Hilfsanträge aufrechterhält, denen nicht stattgegeben werden kann, die aber dem stattzugebenden Antrag im Rang vorangehen. Die Ablehnung der vorrangigen Anträge muß begründet werden.

Der Entscheidung **T 5/89** lag folgender Sachverhalt zugrunde: Am Ende der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung lag ein Hauptantrag des Patentinhabers auf Aufrechterhaltung des Patents in geringfügig veränderter Form und insbesondere ein erster Hilfsantrag vor, in dem der Inhalt des Anspruchs 2 gestrichen war. Die Einspruchsabteilung stellte in einer Mitteilung nach Regel 58 (4) EPU die Aufrechterhaltung des Patents in der Fassung des ersten Hilfsantrags in Aussicht. Die Patentinhaber erhoben daraufhin Einwendungen mit der Be-

udicial to novelty and it is neither stated nor readily discernible which of them incorporates all the features of the contested claim. In this case the objection of lack of inventive step had not indicated the facts, evidence and arguments. A general reference to all publications cited in the European search report is not enough if it is neither stated nor readily discernible which document is being presented in support of which argument.

In Decision **T 16/87** of 24 July 1990 Physics Board of Appeal 3.4.1 held that Rule 55(c) EPC puts the onus on the opponent requesting a patent's revocation to indicate the facts and evidence in support of his assertion that the invention cannot be carried out in all its claimed embodiments and has therefore not been sufficiently disclosed (Article 100(b) EPC). In this case the opponent merely raised doubts but did not supply any evidence such as test results.

### 3. Main and auxiliary requests

In Decision **T 5/89** of 6 July 1990 Physics Board of Appeal 3.4.2 considered the relationship between main and auxiliary requests in opposition proceedings. Physics Board of Appeal 3.4.1's earlier Decision T 234/86 (OJ EPO 1989, 79) ruled that the Opposition Division can decide to maintain a patent on the basis of a subordinate auxiliary request by the patent proprietor, and indeed must do so if the latter pursues a main request together with non-allowable auxiliary requests which precede one which is allowable. A decision to reject preceding requests must be reasoned.

In the case of **T 5/89** oral proceedings before the Opposition Division resulted in a main request from the patent proprietor to have the patent maintained in slightly amended form together with a first auxiliary request in which the content of Claim 2 was deleted. In a communication under Rule 58(4) EPC the Opposition Division indicated its intention to maintain the patent according to the first auxiliary request. The patent proprietors objected on the ground that they considered granted Claim 2's subject-matter patentable too. In the Opposi-

lorsqu'un document présenté comme portant atteinte à la nouveauté décrit plusieurs objets différents et qu'il n'est pas indiqué ou qu'il n'apparaît pas clairement quel est parmi ces objets celui censé comporter toutes les caractéristiques d'une revendication attaquée. Tel est également le cas lorsqu'aucun fait, ni aucune justification ne sont invoqués à l'appui du motif d'opposition que constitue l'absence d'activité inventive. Il ne suffit pas de se référer d'une manière générale à l'ensemble des documents cités dans le rapport de recherche européenne lorsqu'il n'est pas indiqué ou qu'il n'apparaît pas clairement à quel document est censé correspondre chaque fait invoqué.

Dans l'affaire **T 16/87** en date du 24 juillet 1990, la chambre de recours Physique 3.4.1 a décidé que conformément à la règle 55(c) CBE, c'est à l'opposant qui demande la révocation du brevet de citer les faits et justifications à l'appui de ses affirmations selon lesquelles l'invention ne peut être exécutée dans toutes les formes de réalisation revendiquées et qu'elle n'est donc pas exposée de façon suffisamment claire et complète (article 100(b) CBE). En l'occurrence, l'opposant n'avait émis que des doutes, sans toutefois présenter de justifications, par exemple des résultats d'essais.

### 3. Requête principale et requêtes subsidiaires

Dans sa décision **T 5/89** du 6 juillet 1990, la chambre de recours Physique 3.4.2 a traité la question du lien entre la requête principale et les requêtes subsidiaires lors de la procédure d'opposition. Pour ce faire, elle a pris pour point de départ la décision T 234/86 de la chambre de recours Physique 3.4.1 (JO OEB 1989, 79). D'après cette décision, la division d'opposition a le droit, et elle est même tenue le cas échéant, de décider le maintien d'un brevet sur la base d'une requête formulée à titre subsidiaire et avec une préférence moindre par le titulaire du brevet, même si ce dernier maintient une requête principale ainsi que des requêtes subsidiaires non admissibles, précédant dans l'ordre de ses préférences la requête à laquelle il convient de faire droit. Le rejet des requêtes prioritaires doit être motivé.

La décision **T 5/89** se fondait sur les faits suivants: à l'issue de la procédure orale devant la division d'opposition, le titulaire du brevet a présenté une requête principale en maintien du brevet sous une forme légèrement modifiée et notamment une première requête subsidiaire dans laquelle était supprimé le texte de la revendication 2. Dans une notification établie conformément à la règle 58(4) CBE, la division d'opposition a indiqué qu'elle envisageait le maintien du brevet dans le texte correspondant à la première requête subsidiaire. Les titulaires du bre-

gründung, sie hielten "auch den Gegenstand des Anspruchs 2 in der erteilten Fassung für patentwürdig", In der Entscheidung der Einspruchsabteilung wurde lediglich der Hauptantrag abgelehnt, und die Begründung beschränkte sich auf den Hauptantrag.

Die Beschwerdekammer bekräftigte zwar den Grundsatz, daß sich die Entscheidung nur dann auf die Ablehnung des Hauptantrags beschränken dürfe, wenn alle nachrangigen Hilfsanträge zurückgenommen worden sind. Nicht jede ablehnende Reaktion des Patentinhabers auf die auf einen Hilfsantrag gegründete Mitteilung der Einspruchsabteilung müsse unbedingt als Zurücknahme des Hilfsantrags gemeint sein. Sie könne auch als Einwendung dagegen gedacht sein, daß dem Hauptantrag nicht stattgegeben werde. Aber im konkreten Fall hat die Beschwerdekammer aber die Auslegung der Erklärung der Patentinhaber "nach dem üblichen und normalen Sinn der gebrauchten Ausdrücke" als Zurücknahme sämtlicher Hilfsanträge gewertet und einen Verstoß gegen die Begründungspflicht (Regel 68 (2) EPU) verneint. Das Patent wurde von der Beschwerdekammer in der Fassung aufrechterhalten, die schon die Einspruchsabteilung in ihrer Mitteilung nach Regel 58 (4) EPU vorgeschlagen hatte.

#### 4. Unbeschränkte Überprüfung eines Patents im Einspruchsverfahren?

Einigkeit besteht darüber, daß das Einspruchsverfahren keine Fortsetzung des Erteilungsverfahrens ist (vgl. G 1/84, ABl. EPA 1985, 299). Der Umfang der Prüfungsbefugnis oder der Prüfungspflicht von Einspruchsabteilung und Beschwerdekammer im Einspruchsverfahren ist aber noch umstritten. Einige Beschwerdekammern leiten aus dem Amtsermittlungsgrundsatz ein Recht, andere die Pflicht zu einer umfassenden Überprüfung ab; in einigen Entscheidungen aus dem Jahr 1989 wurde eine eingeschränkte Prüfungsbefugnis angenommen. Drei Fälle können unterschieden werden:

4.1 Einspruch beschränkt auf bestimmte Ansprüche;

4.2 Einspruch beschränkt auf bestimmte Einspruchsgründe;

4.3 Unbeschränkte Überprüfung bei Änderungen?

4.1 Einspruch beschränkt auf bestimmte Ansprüche

In der Entscheidung **T 293/88** vom 23. März 1990 prüfte die Beschwerdekammer Mechanik 3.2.2., inwieweit die Einspruchsabteilung die Patentierbarkeit von vom Einsprechenden nicht angefochtenen abhängigen Ansprüchen in Zweifel ziehen darf.

Die Kammer war der Auffassung, daß die Einspruchsabteilung zunächst da-

tion Division's decision only the main request was rejected, and the grounds for the decision covered only the main request.

The Board of Appeal upheld the principle that a decision can only be restricted to the main request if all subordinate auxiliary requests have been withdrawn. Not every negative reaction by the patent proprietor to an Opposition Division communication based on an auxiliary request has to be construed as a withdrawal of that request. It could also be understood as an objection to the main request's rejection. In this case, however, the Board considered that, based on the normal, conventional meaning of the terms used, the patent proprietors' declaration amounted to withdrawal of all auxiliary requests. The obligation to give reasons for a decision under Rule 68(2) EPC had not therefore been violated. The Board maintained the patent in the version proposed by the Opposition Division in its communication under Rule 58(4) EPC.

#### 4. Unrestricted re-examination of the patent during opposition proceedings?

It is generally agreed that the opposition procedure is not a continuation of the grant procedure (cf. G 1/84, OJ EPO 1985, 299). However, the extent to which Opposition Divisions and Boards of Appeal are entitled or obliged to re-examine a patent's validity during opposition proceedings is still a matter of dispute. Some Boards derive a right of re-examination from the fact that the Office has discretionary power to carry out investigations of its own; for others this is an obligation. A limited right of re-examination was accepted in some 1989 decisions, a distinction being drawn between three cases:

4.1 Opposition limited to certain claims;

4.2 Opposition limited to certain grounds;

4.3 Unrestricted examination of an amendment?

4.1 Opposition limited to certain claims

In Decision **T 293/88** of 23 March 1990 Mechanical Board of Appeal 3.2.2 examined the extent to which an Opposition Division has to question the patentability of dependent claims not objected to by the opponent.

The Board held that the Opposition Division must assume the *prima facie*

vet ont alors soulevé des objections en faisant valoir qu'ils considéraient "également comme brevetable l'objet de la revendication 2 telle qu'elle figurait dans le texte du brevet délivré". Dans sa décision, la division d'opposition n'a rejeté que la requête principale en limitant les motifs à cette requête.

La chambre de recours a certes réaffirmé le principe en vertu duquel la décision ne pouvait se limiter qu'au rejet de la requête principale lorsque toutes les requêtes subsidiaires ayant une préférence moindre avaient été retirées. Toute réaction négative du titulaire du brevet à une notification de la division d'opposition se fondant sur une requête subsidiaire ne doit pas être absolument interprétée comme un retrait de ladite requête. Elle peut également être considérée comme une objection au fait que la requête principale ne soit pas admise. En l'occurrence, la chambre de recours a toutefois interprété la déclaration des titulaires du brevet "d'après le sens habituel et normal des expressions employées" comme un retrait de toutes les requêtes subsidiaires et décidé qu'il n'y avait pas eu violation de l'obligation qui est faite de motiver les décisions (règle 68(2) CBE). La chambre a maintenu le brevet dans le texte proposé par la division d'opposition dans sa notification établie conformément à la règle 58(4) CBE.

#### 4. Examen illimité d'un brevet au cours de la procédure d'opposition?

Chacun s'accorde à reconnaître que la procédure d'opposition ne doit pas constituer un prolongement de la procédure d'examen (cf. G 1/84, JO OEB 1985, 299). Toutefois, l'étendue des compétences ou des devoirs en matière d'examen des divisions d'opposition et des chambres de recours est encore controversée. Certaines chambres de recours déduisent du principe de l'examen d'office qu'elles ont le droit, d'autres qu'elles ont le devoir de procéder à un examen exhaustif; dans certaines décisions rendues en 1989 a été adopté le principe d'une compétence limitée en matière d'examen. Trois cas peuvent être distingués:

4.1 opposition limitée à certaines revendications,

4.2 opposition limitée à certains motifs d'opposition,

4.3 examen illimité d'une modification ?

4.1 Opposition limitée à certaines revendications

Dans la décision **T 293/88** en date du 23 mars 1990, la chambre de recours Mécanique 3.2.2a examiné dans quelle mesure une division d'opposition devait mettre en doute la brevetabilité de revendications dépendantes non attaquées par l'opposant.

La chambre a estimé que la division d'opposition doit considérer à pre-

von ausgehen müsse, daß die vom Einsprechenden in keinem Verfahrensstadium angefochtenen abhängigen Ansprüche gültig seien. Die Einspruchsabteilung habe keinerlei Veranlassung, die Gültigkeit nicht angefochtener Ansprüche in Zweifel zu ziehen, es sei denn, besondere Umstände machten dies erforderlich, etwa dann, wenn maßgebliche technische Sachverhalte nicht berücksichtigt worden seien. Die Einspruchsabteilung dürfe auch die Gültigkeit dieser (vom Einsprechenden nicht angefochtenen) Ansprüche von Amts wegen prüfen, wenn sie unter dieselbe Kategorie fielen wie die im Einspruchsverfahren angefochtenen und ihre Gültigkeit zwangsläufig unmittelbar berührt sei. Diese Sache unterscheide sich von der Sache T 9/87, bei der die nicht angefochtenen Ansprüche zu einer anderen Kategorie gehört hätten und auf Erfindungen einer anderen Kategorie gerichtet gewesen wären. In jener Entscheidung habe die Kammer bezweifelt, daß die Einspruchsabteilung verpflichtet oder überhaupt befugt gewesen sei, die Gewährbarkeit der betreffenden nicht angefochtenen Ansprüche zu prüfen (vgl. Nr. 5.2 und 5.3 der Entscheidungsgründe). Somit gelte, daß die Einspruchsabteilung nur dann, wenn die abhängigen Ansprüche auf besondere Aspekte desselben Gegenstands gerichtet seien, aufgrund von Artikel 113(1) EPÜ verpflichtet sei, die Frage nach der Patentierbarkeit zu stellen; versäume sie dies, so mache sie sich eines wesentlichen Verfahrensfehlers schuldig, der die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertige.

#### 4.2 Einspruch beschränkt auf bestimmte Einspruchsgründe

In den Entscheidungen **T 266/87** vom 30. Mai 1990 und **T 392/89** vom 3. Juli 1990 stützte sich die Beschwerdekammer Mechanik 3.2.1 auf den Amtsermittlungsgrundsatz und prüfte - anders als die Einspruchsabteilung - nicht nur die Einspruchsgründe, auf die sich der Einsprechende berufen hatte. Die Kammer folgte damit der Entscheidung T 493/88 der Beschwerdekammer Physik 3.4.1, in der es heißt, die Einspruchsabteilung dürfe ihre Prüfung nicht auf die Einspruchsgründe beschränken, auf die sich der Einsprechende ausdrücklich berufen habe, sondern müsse gemäß dem Amtsermittlungsgrundsatz alle in Artikel 100 EPÜ genannten Einspruchsgründe untersuchen, bevor sie einen Einspruch zurückweist. Es wird also verlangt, das in das Verfahren eingeführte Beweismaterial nicht nur unter den Gesichtspunkten zu würdigen, auf die sich der Einsprechende berufen hat, sondern alle Aspekte zu berücksichtigen. In T 493/88 hatte z. B. der Einsprechende fehlende Neuheit gerügt; die Einspruchsabteilung hielt jedoch die Entgegenhaltung nicht für neuheitsschäd-

validity of dependent claims not objected to by the opponent at any stage in the proceedings. It should not doubt the validity of the pre-grant examination of undisputed claims unless it has particular reason to do so because, say, pertinent technical data has been overlooked. It can also decide itself to investigate the validity of such claims if they are in the same category as those attacked in the opposition proceedings, provided their validity is necessarily and directly prejudiced. The present case was different to T 9/87 where the undisputed claims were in a different category and involved inventions of a different kind. In that case the Board had doubted the obligation and even the power of the Opposition Division to investigate the patentability of the undisputed claims (points 5.2 and 5.3 of the Reasons for the Decision). When, therefore, dependent claims relate to particular aspects of the same subject-matter, the Opposition Division is obliged under Article 113(1) EPC to question their patentability. Failure to do so constitutes a substantial procedural violation justifying reimbursement of the appeal fee.

#### 4.2 Opposition limited to certain grounds

In Decisions **T 266/87** of 30 May 1990 and **T 392/89** of 3 July 1990 Mechanical Board of Appeal 3.2.1 used its discretionary power not to confine its examination - as the Opposition Division had done - to the grounds for opposition put forward by the opponent. The Board was following the line taken by Physics Board of Appeal 3.4.1 in Decision T 493/88, requiring the Opposition Division not to confine itself to the grounds for opposition specifically invoked by the opponent and instead use its discretionary power to examine all the grounds for opposition listed in Article 100 EPC before rejecting an opposition. When assessing evidence, therefore, the Office should take account of all aspects, not just those introduced by the opponent. In T 493/88 the opponent had objected on the ground of lack of novelty, but the Opposition Division did not consider the citation prejudicial to novelty and rejected the opposition - without examining for inventiveness, although this was the obvious course of action. The Board held that the citation should also have

mière vue que des revendications dépendantes qui n'ont été attaquées par l'opposant à aucun stade de la procédure sont valables. Selon elle, la division d'opposition n'a aucune raison de mettre en doute la validité de l'examen de revendications non attaquées à moins que des circonstances particulières, par exemple des faits techniques pertinents qui auraient été négligés, ne l'exigent. La chambre considère que la division d'opposition peut également examiner la validité de telles revendications (non attaquées par l'opposant) qui rentrent dans la même catégorie que celles attaquées au cours de la procédure d'opposition et ce, d'office, pourvu que leur validité soit directement et nécessairement affectée. La chambre distingue ce cas de celui ayant fait l'objet de la décision T 9/87 où les revendications non attaquées relevaient d'une catégorie différente et avaient pour objet des inventions d'une catégorie différente; dans le cas cité, la chambre avait mis en doute l'obligation et même le pouvoir de la division d'opposition d'examiner la brevetabilité des revendications non attaquées concernées (cf. points 5.2 et 5.3 des motifs de la décision). Ainsi, lorsque des revendications dépendantes correspondent à des aspects particuliers du même objet, la division d'opposition est obligée, en application de l'article 113(1) CBE, de soulever la question de leur brevetabilité et si elle ne le fait pas, elle commet un vice substantiel de procédure justifiant le remboursement de la taxe de recours.

#### 4.2 Opposition limitée à certains motifs d'opposition

Dans les décisions **T 266/87** du 30 mai 1990 et **T 392/89** du 3 juillet 1990, la chambre de recours Mécanique 3.2.1, se fondant sur le principe de l'examen d'office, n'a pas examiné - contrairement à la division d'opposition - uniquement les motifs d'opposition invoqués par l'opposant. La chambre a suivi ainsi la décision T 493/88 de la chambre de recours Physique 3.4.1 dans laquelle il est dit que la division d'opposition ne doit pas limiter son examen aux motifs d'opposition expressément invoqués par l'opposant, mais doit examiner, conformément au principe de l'examen d'office, tous les motifs d'opposition visés à l'article 100 CBE, avant de rejeter une opposition. La chambre a indiqué qu'il convenait non seulement d'apprécier les moyens de preuve présentés lors de la procédure en tenant compte des points de vue qu'a fait valoir l'opposant, mais également de prendre en considération tous les autres aspects. Dans la décision T 493/88, l'opposant avait par exemple allégué l'absence de nouveauté; toutefois, la division d'opposition avait considéré que l'antériorité

lich und wies - ohne erfinderische Tätigkeit zu prüfen, was aber nahegelegen hätte - den Einspruch zurück. Nach Auffassung der Beschwerdekammer hätte die Entgegenhaltung auch unter dem Gesichtspunkt des Erfordernisses der erfinderischen Tätigkeit geprüft werden müssen.

In **T 266/87** wird ebenfalls bemängelt, die Einspruchsabteilung habe sich bei der Prüfung, ob das Patent in der geänderten Fassung aufrecht erhalten werden könne, auf die vom Einsprechenden geltend gemachten Gründe beschränkt und zur erfinderischen Tätigkeit nicht Stellung genommen. Die Verpflichtung dazu ergebe sich jedoch aus Artikel 114 (1) EPU. Die Kammer holt, um dem Amtsermittlungsgrundsatz Genüge zu tun, diese Erörterung nach (Punkte 4 und 5.1 ff. der Entscheidungsgründe).

Bei der Prüfung von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit handelt es sich um Tatbestände ein und desselben Einspruchsgrundes (Art. 100 a) EPÜ). Die Beschwerdekammern hatten sich aber auch mit der Frage zu befassen, wie zu verfahren ist, wenn nachträglich ein neuer Einspruchsgrund aus der Liste des Artikels 100 EPÜ geltend gemacht wird.

In **T 392/89** vertrat der Patentinhaber und Beschwerdeführer die Ansicht, die Kammer habe weder das Recht noch die Pflicht zu prüfen, ob seinem Patent ein vom Einsprechenden nicht geltend gemachter Einspruchsgrund entgegenstehe. Nach Ablauf der Einspruchsfrist könne auch kein neuer Einspruchsgrund mehr geltend gemacht werden. Dem hält die Beschwerdekammer Mechanik 3.2.1 entgegen, sie habe gestützt auf den Amtsermittlungsgrundsatz jedenfalls das Recht, alle Einspruchsgründe zu untersuchen, gleichgültig, ob sie vom Einsprechenden vorgetragen werden oder nicht. Liege offensichtlich ein weiterer Einspruchsgrund vor, fühle sie sich sogar verpflichtet, einen solchen Einwand zu erheben (Nr. 2.1 und 2.2 der Entscheidungsgründe).

Abweichend von diesen Entscheidungen vertrat die Beschwerdekammer Chemie 3.3.1 in der Sache **T 182/89** die Auffassung, Artikel 114(1) EPÜ gebe der Einspruchsabteilung oder der Beschwerdekammer (nur) die Befugnis, vom Einsprechenden substantiiert vorgetragene Einspruchsgründe in vollem Umfang zu untersuchen.

#### 4.3 Unbeschränkte Überprüfung bei Änderungen?

Die Beschwerdekammern haben in mehreren Fällen die Auffassung vertreten, daß es gemäß Artikel 102 (3) EPÜ möglich ist, nach einer Änderung der Ansprüche, die auf einen Einwand des Einsprechenden im Einspruchsverfahren vorgenommen worden ist, zu prüfen, ob das Patent und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, alle Erfor-

been examined from the point of view of inventiveness.

In Decision **T 266/87** the Opposition Division was again criticised for concentrating entirely on the grounds put forward by the opponent and ignoring inventiveness in its examination of whether the patent could be maintained in amended form, even though this is clearly a requirement under Article 114(1) EPC. The Board decided to carry out the examination of its own motion (points 4 and 5.1 et seq. of the Reasons for the Decision).

Novelty and inventive step are different aspects of the same ground for opposition (Art. 100(a) EPC). But the Boards of Appeal also had to consider how to proceed when a new ground for opposition from the list in Article 100 EPC is subsequently invoked.

In **T 392/89** the patentee had asserted in his appeal that the Board had neither the right nor obligation to examine whether a ground for opposition not put forward by the opponent was prejudicial to his patent, and no new grounds could be invoked after the period of opposition had expired. Mechanical Board of Appeal 3.2.1 took the view that within its discretionary powers the Office has at least the right to examine all grounds for opposition, regardless of whether or not they are put forward by the opponent. Moreover, if a further ground for opposition clearly exists, it is even obliged to raise the objection (points 2.1 and 2.2 of the Reasons for the Decision).

In contrast to the above decisions, Chemical Board of Appeal 3.3.1's Decision **T 182/89** held that Article 114(1) EPC only gives the Opposition Division and Board of Appeal the right to examine in full the grounds for opposition substantiated by the opponent.

#### 4.3 Unrestricted examination of an amendment?

The Boards of Appeal have decided on several occasions that when claims have been amended during opposition proceedings in response to an opponent's objection the Office may, under Article 102(3) EPC, examine whether the patent and the invention to which it relates meet all EPC requirements, including those that do not constitute

n'affectait pas la nouveauté et a rejeté l'opposition sans examiner l'invention du point de vue de l'activité inventive, ce qu'elle aurait pu tout naturellement faire. De l'avis de la chambre, l'antériorité aurait dû également être examinée du point de vue de l'exigence en matière d'activité inventive,

Dans l'affaire **T 266/87**, il a été également reproché à la division d'opposition de s'être limitée aux motifs avancés par l'opposant lorsqu'elle a examiné si le brevet pouvait être maintenu sous une forme modifiée et de n'avoir pas pris position au sujet de l'activité inventive. Une telle obligation découle toutefois de l'article 114(1) CBE. La chambre se rallie à ce débat afin de satisfaire au principe de l'examen d'office (points 4 et 5.1(s) des motifs de la décision).

La nouveauté et l'activité inventive sont les éléments d'un seul et même motif d'opposition (article 100(a) CBE). Les chambres de recours ont dû également examiner la question de savoir comment il convient de procéder lorsqu'un nouveau motif d'opposition visé à l'article 100 CBE est invoqué à un stade ultérieur.

Dans l'affaire **T 392/89**, le titulaire du brevet et requérant a estimé que la chambre n'avait ni le droit, ni l'obligation d'examiner si un motif non invoqué par l'opposant s'opposait à son brevet. Selon le requérant, après l'expiration du délai d'opposition, aucun nouveau motif d'opposition ne peut plus être invoqué. La chambre de recours Mécanique 3.2.1 a répliqué à cela qu'en se fondant sur le principe de l'examen d'office elle avait en tout état de cause le droit d'examiner tous les motifs d'opposition, qu'ils aient été avancés ou non par l'opposant. S'il existe à l'évidence un autre motif d'opposition, elle s'estime même tenue de soulever une telle objection (points 2.1 et 2.2 des motifs de la décision).

S'écartant de ces décisions, la chambre de recours Chimie 3.3.1 a estimé dans l'affaire **T 182/89** que l'article 114(1) CBE habilitait la division d'opposition ou la chambre de recours (seulement) à examiner dans leur intégralité les motifs d'opposition invoqués et dûment justifiés par l'opposant.

#### 4.3 Examen illimité d'une modification?

Les chambres de recours ont estimé à plusieurs reprises qu'en application de l'article 102(3) CBE, il était possible, suite à des modifications de revendications apportées au cours de la procédure d'opposition pour répondre à une objection soulevée par l'opposant, d'examiner si le brevet et l'invention qui en fait l'objet satisfont à l'ensem-

dernisse des EPÜ einschließlich der in den Einspruchsgründen nicht angesprochenen, wie z. B. die Klarheit der Ansprüche im Sinne des Artikels 84 EPÜ, erfüllen (s. insbesondere die Entscheidungen T 23/86, ABI. EPA 1987, 376; T 378/86, ABI. EPA 1983, 336; T 227/88, ABI. EPA 1990, 292). In der Entscheidung **T 227/88** vom 15. Dezember 1988 wurde insbesondere folgendes festgestellt: "Wenn sachliche Änderungen an einem Patent vorgenommen werden .., so sind beide Instanzen (die Einspruchsabteilung und die Beschwerdekammer) befugt, durch diese Änderungen bedingte Gründe und Fragen zu untersuchen, auch wenn diese vom Einsprechenden nicht nach Regel 55 EPÜ konkret genannt worden sind."

In der Entscheidung **T 337/88** vom 21. März 1990 hat die Beschwerdekammer Chemie 3.3.2 festgestellt, daß diese den Instanzen des EPA eingeräumte **Befugnis** keine **Verpflichtung** ist (vgl. Art. Nr.3.2 der Entscheidungsgründe).

In der Entscheidung in der Sache **T 426/89** vom 28. Juni 1990 war die Beschwerdekammer Physik 3.4.1 der Ansicht, daß nach der Umwandlung eines auf ein Verfahren zum Betrieb eines Gerätes gerichteten Anspruchs in einen auf das Gerät selbst gerichteten Anspruch geprüft werden muß, ob das Patent im Hinblick auf Artikel 102 (3) EPÜ den Erfordernissen des Übereinkommens insgesamt entspricht.

Dieser Praxis folgte auch die Beschwerdekammer Mechanik 3.2.1 in ihrer Entscheidung **T 266/87** vom 30. Mai 1990; sie wies jedoch gleichzeitig darauf hin, daß das Einspruchsverfahren keine Verlängerung des Prüfungsverfahrens darstelle und nicht zu diesem Zweck mißbraucht werden dürfe.

In dieser Sache hatte der Einsprechende behauptet, daß der im Einspruchsverfahren geänderte Anspruch nicht klar im Sinne des Artikels 84 EPÜ sei. Die Kammer machte von ihrer Befugnis nach Artikel 102 (3) EPÜ keinen Gebrauch, sondern stellte fest, daß der Fachmann beim geringsten Zweifel über die Bedeutung eines der im Anspruch verwendeten Begriffe diesen gemäß Artikel 69 (1) EPÜ ohne weiteres unter Zuhilfenahme der Zeichnung oder der Beschreibung des betreffenden Patents ausräumen könne (vgl. Nr. 4 der Entscheidungsgründe).

## 5. Verspätetes Vorbringen

### 5.1 Verspätetes Vorbringen und Amtsermittlungsgrundsatz

In einer großen Zahl von Fällen war zu entscheiden, ob verspätet vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel zu berücksichtigen sind.

Einige Entscheidungen befaßten sich mit der Frage, unter welchen Voraus-

grounds for opposition, such as lack of claim clarity within the meaning of Article 84 EPC (see, in particular, Decisions T 23/86, OJ EPO 1987, 316; T 378/86, OJ EPO 1988, 386; and T 227/88, OJ EPO 1990, 292). According to Decision **T 227/88** of 15 December 1988, when substantive amendments are made to a patent, both instances (Opposition Division and Board of Appeal) have the power to deal with grounds and issues arising from those amendments, even if they are not specifically raised by the opponent pursuant to Rule 55 EPC.

In Decision **T 337/88** of 21 March 1990 Chemical Board of Appeal 3.3.2 held that the Office has the **power** but not the **duty** to do so (point 3.2 of the Reasons for the Decision).

In Decision **T 426/89** of 28 June 1990 Physics Board of Appeal 3.4.1 ruled that if a claim for a process for making an apparatus work is changed into a claim for the apparatus itself, the Office should, under Article 102(3) EPC, decide whether the patent meets all EPC requirements.

The same line was taken by Mechanical Board of Appeal 3.2.1 in Decision **T 266/87** of 30 May 1990, although the Board reaffirmed that the opposition procedure is not a continuation of the examination procedure and must not be misused for that purpose.

In this case the opponent had asserted that the claim as amended during opposition proceedings was not clear within the meaning of Article 84 EPC. The Board decided not to use its power under Article 102(3) EPC on the ground that a skilled person with the slightest doubt about the meaning of any of the terms of the claim could easily clarify the matter by referring to the patent's drawing or description in accordance with Article 69(1) EPC (point 4 of the Reasons for the Decision).

## 5. Late submission of documents

### 5.1 Late submission of documents and examination by the Office of its own motion

Many cases in 1990 involved the admissibility of facts, evidence and arguments not submitted in due time.

Some decisions stipulated the circumstances in which submissions should

ble des conditions de la CBE, y compris des conditions qui ne constituent pas des motifs d'opposition, comme l'absence de clarté des revendications au sens de l'article 84 CBE (voir notamment les décisions T 23/86 (JO OEB 1987, 316), T 378/86 (JO OEB 1988, 386) et T 227/88 (JO OEB 1990, 292). La décision **T 227/88** en date du 15 décembre 1988 indiquait notamment que: "lorsque des modifications de fond sont apportées à un brevet... les deux instances (la division d'opposition et la chambre de recours) ont le pouvoir de statuer sur les motifs et les questions découlant de ces modifications, sans que ceux-ci aient été spécifiquement invoqués par l'opposant au titre de la règle 55 CBE".

Dans la décision **T 337/88**, en date du 21 mars 1990, la chambre de recours Chimie 3.3.2 a estimé que ce **pouvoir** accordé aux instances de l'OEB n'est pas un **devoir** (cf. point 3.2 des motifs de la décision).

Dans l'affaire **T 426/89**, la chambre de recours Physique 3.4.1 a, par une décision en date du 28 juin 1990, estimé qu'à la suite du changement d'une revendication ayant pour objet un procédé de fonctionnement d'un appareil en une revendication ayant pour objet l'appareil lui-même, il convenait d'examiner si le brevet satisfaisait à l'ensemble des conditions de la CBE en application de l'article 102(3).

Cette pratique a été également suivie par la chambre de recours Mécanique 3.2.1 qui, dans la décision **T 266/87** en date du 30 mai 1990, rappelle toutefois que la procédure d'opposition ne constitue pas un prolongement de la procédure d'examen et ne doit pas être détournée à cette fin.

Dans cette affaire, l'opposant soutenait que la revendication telle que modifiée au cours de la procédure d'opposition n'était pas claire au sens de l'article 84 CBE. La chambre n'a pas fait usage de son pouvoir en vertu de l'article 102(3) CBE mais a estimé que l'homme du métier, s'il avait le moindre doute sur la signification d'un des termes de la revendication, pouvait lever ce doute sans aucune difficulté en se référant au dessin ou à la description du brevet en cause, en vertu de l'article 69(1) CBE (voir point 4 des motifs de la décision).

## 5. Faits et justifications invoqués tardivement

### 5.1 Faits et justifications invoqués tardivement et principe de l'examen d'office

Dans un grand nombre de cas, il a fallu décider si des faits et justifications invoqués tardivement devaient être pris en considération.

Certaines décisions ont examiné la question de savoir dans quelles condi-



setzungen ein Vorbringen als verspätet anzusehen ist. Im Anschluß an T 416/87, ABI. EPA 1990, 415, Nr. 10 der Entscheidungsgründe wird in den Entscheidungen **T 326/87** der Beschwerdekammer Chemie 3.3.3 vom 28. August 1990 und **T 101/87** (Nr. 6 der Entscheidungsgründe) der Beschwerdekammer Mechanik 3.2.1 vom 25. Januar 1990 betont, daß Beweismittel für Einspruchsgründe während der Einspruchsfrist vorgelegt werden müssen, und daß die Beteiligten vollständig und so früh wie möglich den gesamten Tatsachenstoff vortragen sollen. In T 101/87 (Nr.2 der Entscheidungsgründe) differenzierte die Kammer danach, ob der Einsprechende weitere Entgegenhaltungen zu finden versucht, nachdem die Einspruchsabteilung die bisherigen nicht für ausreichend erachtet hat, um zu einem Widerruf oder einer Beschränkung des Patents zu kommen, oder ob er als Reaktion auf die substantielle Änderung eines Patentanspruchs oder um Einwendungen der Einspruchsabteilung betreffend ein fehlendes Glied in einer Argumentationskette zu begegnen, weitere Recherchen durchführt. Im letzten Fall kann neues Vorbringen nicht als verspätet bewertet werden.

Für die Praxis der Beschwerdekammern hat sich die Entscheidung T 156/84, ABI. EPA 1988, 372, nach der der Amtsermittlungsgrundsatz Vorrang hat vor der Befugnis, verspätetes Vorbringen unberücksichtigt zu lassen, als richtungsweisend erwiesen. Denn, so T 156/84 in einem Fall, in dem es um die Zurückweisung verspätet vorgelegter Dokumente durch die Einspruchsabteilung ging, das EPA habe eine Verpflichtung gegenüber der Öffentlichkeit, keine Patente zu erteilen oder aufrechtzuerhalten, von denen es überzeugt sei, daß sie rechtlich keinen Bestand hätten. Die Beschwerdekammer Chemie 3.3.3 entnahm dem Artikel 114(2) EPÜ in der Sache **T 326/87**, entschieden am 28. August 1990, noch eine andere Perspektive: Diese Bestimmung setze der Untersuchungspflicht der Beschwerdekammern eine Grenze; eine ausgedehnte Untersuchung der in einem späten Verfahrensstadium gemachten Tatsachenbehauptungen und Beweisantritte - das neue Dokument wurde erst im Laufe des Beschwerdeverfahrens vom Einsprechenden vorgelegt - müsse nicht durchgeführt werden.

Im Grundsatz wird an der Relevanzprüfung festgehalten. Wird ein Beweismittel, das schon früher in das Verfahren hätte eingeführt werden können, verspätet vorgelegt, so hängt seine weitere Behandlung davon ab, ob es relevant, d.h. für den Ausgang des Falles entscheidend, ist. Jedenfalls ist eine sachliche Prüfung geboten. Ergibt sich daraus, daß der neue Vortrag nach Sachlage ohne Auswirkung auf die

be regarded as late, in line with Decision T 416/87 (OJ EPO 1990, 415, point 10 of the Reasons for the Decision) Chemical Board of Appeal 3.3.3's Decision **T 326/87** of 28 August 1990 and Mechanical Board of Appeal 3.2.1's Decision **T 101/87** (point 6 of the Reasons for the Decision) of 25 January 1990 ruled that evidence to support grounds for opposition must be submitted during the opposition period and the opponent's case set out fully and completely as early as possible. In T 101/87 (point 2) the Board distinguished between an opponent attempting to find more prior art after the Opposition Division has decided that his citations are not such as to warrant the patent's revocation or limitation, and one who makes a further search in response to substantial amendments to a claim or objections from the Opposition Division to a missing link in a chain of argument. In the latter case new evidence cannot be regarded as late.

Decision T 156/84 (OJ EPO 1988, 372) ruled that the principle of examination by the EPO of its own motion takes precedence over the possibility of disregarding facts or evidence not submitted in due time. This has proved to be a landmark decision for Board of Appeal practice. The case involved rejection of late-filed documents by the Opposition Division. The Board ruled that the EPO has a duty to the public not to grant or maintain patents which it is convinced are not legally valid. In Decision **T 326/87** of 28 August 1990 Chemical Board of Appeal 3.3.3 viewed Article 114(2) EPC from a different angle, arguing that there is a limit to the Boards' duty to carry out an examination. It should not extend to a roving enquiry into facts alleged and evidence adduced at a late stage in the proceedings. In this case the new document was not filed until the appeal proceedings.

New evidence must, in principle, be relevant to be taken into account. When evidence which could have been introduced into the proceedings earlier is not submitted in due time, further processing of the case depends on whether the evidence is relevant, i.e. whether it could have a decisive impact on the outcome of the proceedings. In any event, substantive examination is required. If this shows

tions des faits et justifications doivent être considérés comme étant présentés tardivement. Suite à la décision T 416/87 (JO OEB 1990, 415, point 10), il a été souligné dans les décisions **T 326/87** de la chambre de recours Chimie 3.3.3 du 28 août 1990 et **T 101/87** (point 6 des motifs de la décision) de la chambre de recours Mécanique 3.2.1 du 25 janvier 1990 que les justifications invoquées à l'appui des motifs d'opposition doivent être présentées pendant le délai d'opposition et que les parties doivent exposer l'ensemble des faits en totalité et aussitôt que possible. Dans l'affaire 101/87 (point 2 des motifs de la décision) la chambre a cherché à déterminer si l'opposant avait tenté de trouver de nouvelles antériorités, après que la division d'opposition ait considéré celles présentées jusqu'à présent comme insuffisantes, pour parvenir à une révocation ou à une limitation du brevet, ou bien s'il avait effectué d'autres recherches en réaction à la modification de fond apportée à une revendication de brevet ou pour parer aux objections de la division d'opposition quant à l'absence d'un élément de l'argumentation. Dans ce dernier cas, les nouveaux faits et justifications ne peuvent être considérés comme invoqués tardivement.

Pour la pratique des chambres de recours, la décision T 156/84 (JO OEB 1988, 372), selon laquelle le principe de l'examen d'office prime les dispositions qui prévoient la possibilité de ne pas tenir compte des faits que les parties n'ont pas invoqués ou des preuves qu'elles n'ont pas produites en temps utile, a indiqué la voie à suivre. En effet, d'après cette décision, qui concernait un cas où la division d'opposition avait rejeté des documents présentés tardivement, l'OEB est tenu vis-à-vis du public de ne pas délivrer ni maintenir des brevets qu'il juge non valables. Dans l'affaire **T 326/87**, sur laquelle elle a statué le 28 août 1990, la chambre de recours Chimie 3.3.3 se fondant sur l'article 114(2) CBE a encore adopté un autre point de vue: cette disposition fixe une limite à l'obligation d'examen des chambres de recours; celles-ci ne sont pas tenues de procéder à un examen étendu des faits invoqués, des affirmations énoncées et des preuves produites à un stade tardif de la procédure (en l'occurrence, le nouveau document n'avait été présenté par l'opposant que lors de la procédure de recours).

En principe, les chambres doivent examiner la pertinence des antériorités. Si une preuve qui aurait pu être citée à un stade plus précoce de la procédure a été produite tardivement, elle sera examinée si elle est pertinente, c'est-à-dire décisive pour l'issue de l'affaire. En tout état de cause un examen au fond s'impose. S'il en découle que le nouvel élément invoqué n'a pas, en l'état actuel des choses, d'incidence



Entscheidung ist, so kann er ohne ausführliche Begründung unberücksichtigt bleiben (vgl. Beschwerdekammer Physik 3.4.1, **T 446/89**, vom 30. Oktober 1990, Nr.3 der Entscheidungsgründe). In der Sache **T 550/89**, entschieden am 23. Juli 1990, war die Beschwerdekammer Mechanik 3.2.4 von der Relevanz einer behaupteten öffentlichen Vorbenutzung nicht überzeugt, weil die erst in der Beschwerdebegründung enthaltene Behauptung nur unsubstantiiert vorgetragen war.

Ist dagegen das verspätete Vorbringen relevant, d. h. kann es zum Widerruf oder der Beschränkung des Patents führen, so ist es in das Verfahren einzubeziehen und demgemäß zu berücksichtigen. So lag der Fall in der Sache **T 164/89** (Entscheidung vom 3. April 1990): ein erst in der mündlichen Verhandlung im Beschwerdeverfahren vorgelegtes Dokument wurde von der Beschwerdekammer Physik 3.4.2 zugelassen; der Patentinhaber änderte seine Ansprüche entsprechend. Und in der Sache **T 29/87** prüfte die Beschwerdekammer Chemie 3.3.2 eingehend die erst während des Beschwerdeverfahrens vom Einsprechenden vorgelegten Entgegenhaltungen, weil *prima facie* nicht ausgeschlossen war, daß eines dieser Dokumente zusammen mit der in der Beschwerdebeurteilung genannten Entgegenhaltung die Lehre des Streitpatents nahelegte (Nr. 5.6 der Entscheidung vom 19. September 1990).

## 5.2 Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung

Die Entscheidung **T 326/87** der Beschwerdekammer Chemie 3.3.3 vom 28. August 1990 erörtert die Frage, wie eine Beschwerdekammer das ihr in Artikel 111 (1) EPÜ eingeräumte Ermessen ausüben soll, entweder im Rahmen der Zuständigkeit des Organs tätig zu werden, das die angefochtene Entscheidung erlassen hat, oder die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an dieses Organ zurückzuverweisen. Nach den dort entwickelten Grundsätzen bietet sich eine Zurückverweisung an die erste Instanz an, wenn im Beschwerdeverfahren ein neues, entscheidungserhebliches Dokument eingeführt worden ist. Damit seien dem Patentinhaber zwei Instanzen für die Entscheidung einer Sachfrage gesichert. Insbesondere dann, wenn die neue Entgegenhaltung den Bestand des Patents gefährde, sei das wünschenswert. Andernfalls könne die Beschwerdekammer die Sache auch selbst entscheiden.

Diesem Gedanken entsprechend verwies die Beschwerdekammer Physik 3.4.2 in der Sache **T 638/89** mit ihrer Entscheidung vom 9. November 1990 an die Einspruchsabteilung zurück,

that the new submission does not appear to be crucial for the decision, it can be disregarded without giving detailed reasons (cf. Physics Board of Appeal 3.4.1's Decision **T 446/89** of 30 October 1990, point 3 of the Reasons for the Decision). In Decision **T 550/89** of 23 July 1990 Mechanical Board of Appeal 3.2.4 was not convinced of the relevance of an alleged public prior use because the submission filed with the statement of grounds of appeal had not been substantiated.

If, however, the late-filed document is relevant in the sense that it could lead to the patent's revocation or limitation, it should be introduced into the proceedings and taken into consideration. This was the case in Decision **T 164/89** of 3 April 1990 where a document submitted for the first time during oral proceedings was admitted by Physics Board of Appeal 3.4.2 and the patent proprietor amended his claims accordingly. In Decision **T 29/87** of 19 September 1990 Chemical Board of Appeal 3.3.2 examined in detail documents not submitted until the appeal proceedings because *prima facie* it could not be excluded that one of them, in combination with the document referred to in the statement of grounds, might have led in an obvious way to the teaching of the patent in suit (point 5.6 of the Reasons for the Decision).

## 5.2 Remittal to the Opposition Division

In Decision **T 326/87** of 28 August 1990 Chemical Board of Appeal 3.3.3 considered the Board's right under Article 111(1) EPC to exercise any power within the competence of the first-instance department responsible for the contested decision or remit the case to that department for further prosecution. It decided that the case should normally be remitted if a new document is introduced during the appeal proceedings of relevance to the decision. This affords the patentee two levels of jurisdiction - all the more desirable when the new citation puts the patent at risk. In other cases the Board of Appeal should decide the matter itself.

In Decision **T 638/89** of 9 November 1990 Physics Board of Appeal 3.4.2 followed this reasoning by remitting the case to the Opposition Division after accepting a highly relevant document

sur la décision à prendre, l'OEB peut ne pas en tenir compte sans qu'il ait à exposer en détail ses motifs (cf. chambre de recours Physique 3.4.1, décision **T 446/89** en date du 3 octobre 1990, point 3 des motifs de la décision). Dans l'affaire **T 550/89**, décidée le 23 juillet 1990, la chambre de recours Mécanique 3.2.4 a déclaré qu'elle n'était pas convaincue de la pertinence d'un prétendu usage antérieur public, celui-ci n'ayant été mentionné que dans le mémoire exposant les motifs du recours et sans justification à l'appui.

En revanche, si les faits et justifications invoqués tardivement sont pertinents, c'est-à-dire s'ils peuvent aboutir à la révocation ou à la limitation du brevet, ils doivent être cités lors de la procédure et, dès lors, être pris en considération. Tel était le cas dans l'affaire **T 164/89** (décision du 3 avril 1990): un document produit seulement lors de la procédure orale au cours de la procédure de recours a été admis par la chambre de recours Physique 3.4.2; le titulaire du brevet a modifié ses revendications en conséquence. Dans l'affaire **T 29/87**, la chambre de recours Chimie 3.3.2 a examiné attentivement les antériorités qui n'avaient été présentées par l'opposant que lors de la procédure de recours car il n'était pas exclu à première vue que l'un de ces documents combiné à l'antériorité citée dans le mémoire exposant les motifs du recours ne suggère l'enseignement du brevet litigieux (point 5.6 de la décision en date du 19 septembre 1990).

## 5.2 Renvoi à la division d'opposition

Dans la décision **T 326/87** en date du 28 août 1990, la chambre de recours Chimie 3.3.3 a examiné la question de savoir comment une chambre de recours doit exercer le pouvoir d'appréciation que lui confère l'article 111(1) CBE, à savoir soit exercer les compétences de l'instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l'affaire à ladite instance pour suite à donner. D'après les principes développés dans cette décision, un renvoi à la première instance peut être envisagé lorsqu'un nouveau document important pour la décision à prendre a été cité pendant la procédure de recours. Le titulaire du brevet a ainsi l'assurance qu'une question de fond peut être tranchée par deux instances, ce qui est souhaitable notamment lorsque la nouvelle antériorité menace l'existence du brevet. Dans le cas contraire, la chambre de recours peut elle-même statuer sur l'affaire.

Se conformant à ce principe, la chambre de recours Physique 3.4.2 a, par une décision en date du 9 novembre 1990, renvoyé l'affaire **T 638/89** à la division d'opposition, parce qu'un docu-

weil ein hochrelevantes und daher trotz Verspätung zugelassenes Dokument erst mit der Beschwerdebegründung vorgelegt wurde.

Dagegen erfolgte in der am 26. September 1990 entschiedenen Sache **T 565/89** keine Zurückverweisung an die erste Instanz durch die Beschwerdekammer Mechanik 3.2.3, obwohl ein relevantes Dokument erst spät vorgelegt wurde. Bei der Prüfung war die Kammer zu dem Ergebnis gekommen, daß diese Entgegenhaltung die beanspruchte Lehre weder neuheitsschädlich vorwegnimmt noch nahelegt. In der Entscheidung **T 49/89** vom 10. Juli 1990 sah die Beschwerdekammer Physik 3.4.1 die Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung als sachlich überflüssig und rechtlich unbegründet an, weil das verspätete Vorbringen weder eine neue Sachaufklärung erforderlich machte noch zu einer anderen Entscheidung führte (Nr. 9 der Entscheidungsgründe). Die Kammer berief sich dabei auf die unveröffentlichte Entscheidung T 253/85, wo eine erneute Befassung der Einspruchsabteilung mit dem verspätet vorgelegten Dokument abgelehnt wurde, weil es den schon überprüften Stand der Technik lediglich vervollständigte.

### 5.3 Kostenverteilung

Grundsätzlich trägt im Einspruchsverfahren jeder Beteiligte die ihm erwachsenen Kosten selbst. Die Einspruchsabteilung oder die Beschwerdekammer kann jedoch aus Billigkeitsgründen gemäß Artikel 104 (1) EPÜ anders über die Verteilung der Kosten entscheiden. Zu diesen Kosten gehört insbesondere auch die Vergütung für die Vertreter der Beteiligten.

Verspätetes Vorbringen ist aus verfahrensmäßigen Gründen unerwünscht. Die Kosten, die durch neuen Sachvortrag im Beschwerdeverfahren oder durch eine erneute Befassung der Einspruchsabteilung mit der Sache entstehen, werden daher ganz oder teilweise der für die Verzögerung verantwortlichen Partei auferlegt, wie z. B. in den Fällen **T 326/87** oder **T 101/87**. In der Entscheidung **T 326/87** vom 28. August 1990 hat die Beschwerdekammer Chemie 3.3.3 die ständige Rechtsprechung betreffend die Verteilung der Kosten des Einspruchsverfahrens (siehe T 416/87, ABI. EPA 1990, 415; T 117/86, ABI. EPA 1989, 401) weiter präzisiert. In den früheren Entscheidungen wurde festgestellt, daß neuer Tatsachenvortrag oder die Vorlage von Beweismitteln nach Ablauf der Einspruchsfrist von neun Monaten ohne Rücksicht darauf, ob das verspätete Vorbringen in das Verfahren einbezogen wird oder nicht, bei den anderen Beteiligten Mehrkosten verursachen kann, die bei fristgerechter Einreichung nicht entstanden wären. In der Sache **T 326/87** führt die Beschwerdekammer nun aus:

filed for the first time with the statement of grounds.

However, in Decision **T 565/89** of 26 September 1990 Board of Appeal 3.2.3 did not remit the case to the department of first instance even though a relevant document had been filed late. The Board decided that the document was not prejudicial to the claimed teaching's novelty or inventiveness. In Decision **T 49/89** of 10 July 1990 Physics Board of Appeal 3.4.1 considered remittal to the Opposition Division as superfluous for deciding the case and without legal foundation because the late submission did not make it necessary to conduct a further substantive examination or lead to a different decision (point 9 of the Reasons for the Decision). The Board referred to Decision T 253/85 (unpublished) which had refused remittal to the Opposition Division for examination of a late-filed document because the latter merely supplemented the prior art already examined.

### 5.3 Apportionment of costs

In principle, each party to opposition proceedings meets his own costs. However, under Article 104(1) EPC the Opposition Division or Board of Appeal can, for reasons of equity, order a different apportionment of costs. The costs incurred often cover the representatives' remuneration.

Late submission of documents is unwelcome because it complicates the proceedings. Some or all of the costs incurred as a result of documents being filed during appeal proceedings or when the case is remitted to the Opposition Division are therefore charged to the party responsible for the delay (cf. Decisions **T 326/87** and **T 101/87**). In Decision **T 326/87** of 28 August 1990 Chemical Board of Appeal 3.3.3 elaborated on earlier rulings concerning the apportionment of costs in opposition proceedings (see T 416/87, OJ EPO 1990, 415 and T 117/86, OJ EPO 1989, 401). The earlier decisions had established that submission of new facts or evidence after expiry of the nine-month period of opposition can cause the other parties additional costs - regardless of whether or not the late-filed document is admitted - which would not have arisen if the document had been filed in due time. In **T 326/87** the Board added:

ment extrêmement pertinent et donc admis bien qu'il ait été présenté tardivement, n'avait été produit qu'avec le mémoire exposant les motifs du recours.

En revanche, dans la décision **T 565/89** en date du 26 septembre 1990, la chambre de recours Mécanique 3.2.3 n'a pas renvoyé l'affaire à la première instance, bien qu'un document pertinent ait été présenté tardivement. En examinant cette antériorité, la chambre était parvenue à la conclusion qu'elle n'affectait pas la nouveauté de l'enseignement revendiqué, ni qu'elle le suggérait. Dans la décision **T 49/89** du 10 juillet 1990, la chambre de recours Physique 3.4.1 a considéré que le renvoi de l'affaire à la division d'opposition était superflu sur le fond et juridiquement non fondé car les faits et justifications invoqués tardivement ne nécessitaient pas de nouveaux éclaircissements sur le fond et n'auraient pas abouti à une autre décision (point 9 des motifs de la décision). La chambre se référait en cela à la décision T 253/85 non publiée dans laquelle il avait été refusé de renvoyer l'affaire à la division d'opposition afin qu'elle réexamine un document produit tardivement, au motif que celui-ci ne faisait que compléter l'état de la technique déjà examiné.

### 5.3 Répartition des frais

En principe, chacune des parties à la procédure d'opposition supporte les frais qu'elle a exposés. Toutefois, en vertu de l'article 104(1) CBE, la division d'opposition ou la chambre de recours peut, dans la mesure où l'équité l'exige, décider d'une répartition différente des frais. Ces frais incluent notamment la rémunération des représentants des parties.

Pour des raisons de procédure, il n'est pas souhaitable que des faits et justifications soient invoqués tardivement. Les frais qui résultent du fait que de nouveaux éléments sont présentés en procédure de recours ou que la division d'opposition doit réexaminer l'affaire sont donc, en totalité ou en partie, imputés à la partie qui est responsable du retard, comme par exemple dans les affaires **T 326/87** ou **T 101/87**. Dans la décision **T 326/87** en date du 28 août 1990, la chambre de recours Chimie 3.3.3 a précisé la jurisprudence constante en matière de répartition des frais d'opposition (cf. T 416/87, JO OEB 1990, 415; T 117/86, JO OEB 1989, 401). Dans les décisions antérieures, il avait été constaté que des faits nouvellement invoqués ou des preuves produites après l'expiration du délai d'opposition de neuf mois, qu'ils soient ou non cités dans la procédure, peuvent entraîner des frais supplémentaires pour les autres parties, qui ne seraient pas survenus si le délai avait été respecté. Dans l'affaire **T 326/87**, la chambre de recours a déclaré:

"Inwieweit die Kosten verteilt werden, hängt von der Sachlage im Einzelfall ab; ist jedoch ein in einem späten Verfahrensstadium eingeführtes und zugelassenes Dokument so bedeutsam, daß die Kammer beschließt, die Sache an die erste Instanz zurückzuverweisen, damit der Patentinhaber in den Genuß von zwei Instanzen kommt, so sind die Kosten in der Weise zwischen den Beteiligten aufzuteilen, daß der Beteiligte, der das Dokument verspätet eingereicht hat, alle dadurch entstandenen zusätzlichen Kosten trägt, wenn er keine überzeugenden Gründe für die späte Einführung des Dokuments angeben kann. Die Kosten sollten nur dann auf die Beteiligten aufgeteilt werden, wenn für die verspätete Einreichung der Tatsachen, Beweismittel und anderen Unterlagen besondere Umstände vorliegen, z. B. weil das eingeführte Dokument nicht leicht aufzufinden war und deshalb nur schwer beschafft werden konnte."

#### **6. Klarheit der Ansprüche - Auslegung der Ansprüche**

Die Frage nach der Klarheit der Ansprüche hat sich im Einspruchsverfahren wiederholt gestellt.

Die vorstehend beschriebene Praxis zu Artikel 102 (3) EPÜ (s. Teil VI C.4.3) des Rechtsprechungsberichtes) ist in Fällen, in denen die Ansprüche nicht geändert worden sind, nicht anwendbar, weil es keine Bestimmung im Übereinkommen gibt, aufgrund deren die Klarheit der Ansprüche geprüft oder eine Klarstellung zugelassen werden könnte.

In der Entscheidung **T 89/89** vom 27. März 1990 mußte die Beschwerdekammer Physik 3.4.2 über einen Fall entscheiden, in dem der Patentinhaber eine Änderung des Anspruchs zu dessen Klarstellung vorgeschlagen hatte. Entsprechend den obengenannten Grundsätzen (s. Teil VI C.4.3 dieses Rechtsprechungsberichtes) wies die Kammer darauf hin, daß die Klarheit der Ansprüche nicht geprüft werden dürfe, wenn keine Änderung zur Ausräumung eines Einspruchsgrundes vorliege. Der Anspruch sei so zu verstehen, wie er abgefaßt worden sei, und müsse notfalls anhand der Beschreibung und der Zeichnungen ausgelegt werden. Sie lehnte die beantragte Änderung ab (vgl. Nr. 2 der Entscheidungsgründe).

Diesem Grundsatz folgten die Beschwerdekammern auch in anderen Fällen (**T 16/87**; T 62/88; T 565/89) und legten gemäß Artikel 69 (1) EPÜ und dem dazugehörigen Auslegungsprotokoll den streitigen Anspruch selbst anhand der Beschreibung und der Zeichnungen aus.

In der Sache **T 16/87** vom 24. Juli 1990 waren sich der Patentinhaber und der Einsprechende über die Auslegung eines Begriffes in einem Anspruch nicht

"The degree of apportionment must depend on the circumstances of each case, but where a document successfully introduced at a late stage is of such relevance that the Board decides to remit the case to the first instance in order to allow the patentee to have his case decided by two instances of jurisdiction, then in the absence of any convincing explanation for the late introduction of that document, the costs between the parties should be apportioned in such a way that the late filing party should bear all the additional costs caused by his tardiness. Costs should only be shared between the parties if there exist strong mitigating circumstances for the late filing of the facts, evidence or other matter, for example, where the document introduced was obscure and therefore difficult to get hold of."

#### **6. Clarity of claims - interpretation of claims**

Several opposition cases focused on the clarity of claims.

The practice described earlier concerning Article 102(3) EPC (see Part VI C.4.3) of the case law report) applies only when the claims have been amended, because the EPC makes no provision otherwise for determining claim clarity or permitting their clarification.

In Decision **T 89/89** of 27 March 1990 the patent proprietor had suggested amending a claim to make it clear. In line with the principles set out above (Part VI C.4.3) of the case law report), Physics Board of Appeal 3.4.2 ruled that since the proposed amendment could not overcome the ground for opposition the question of whether the claims were clear could not be considered. The claim had to be understood as it stood and interpreted, if necessary, in the light of the description and drawings. The requested amendment was rejected (point 2 of the Reasons for the Decision).

The Boards have followed this reasoning in a number of other cases (**T 16/87**, T 62/88 and T 565/89), interpreting disputed claims in the light of the description and drawings as laid down in Article 69(1) EPC and the Protocol on its interpretation.

In Decision **T 16/87** of 24 July 1990 the patent proprietor and opponent were in dispute about the meaning of a claim. Physics Board of Appeal 3.4.1

"Le degré de répartition doit dépendre des circonstances de chaque espèce, mais lorsqu'un document qui a été admis à un stade avancé de la procédure, est d'une telle pertinence que la Chambre décide de renvoyer l'affaire à la première instance afin que le titulaire du brevet puisse voir son cas tranché par deux instances de juridiction, et en l'absence de tout argument convaincant expliquant pour quelle raison ce document a été présenté avec retard, les coûts entre les parties doivent être répartis de telle manière que celle qui ne produit pas le document en temps utile doit supporter tous les frais supplémentaires dus à ce retard. Les frais ne doivent être partagés entre les parties que si la présentation tardive des faits, des preuves, ou de tout autre élément s'explique par de fortes circonstances atténuantes, par exemple lorsque le document était peu connu et donc difficile à se procurer."

#### **6. Clarté des revendications - interprétation des revendications**

La question de la clarté des revendications s'est posée à plusieurs reprises en procédure d'opposition.

La pratique décrite précédemment en application de l'article 102 (3) CBE (cf. partie VI C.4.3) de ce rapport) n'est pas applicable en dehors des cas où les revendications ont été modifiées, car aucune disposition de la CBE ne permet alors de fonder ni un examen de la clarté des revendications, ni une admissibilité de leur clarification.

Dans la décision **T 89/89** en date du 27 mars 1990, la chambre de recours Physique 3.4.2 a statué sur une affaire dans laquelle le titulaire du brevet avait proposé de modifier une revendication afin de la clarifier. Conformément aux principes énoncés ci-dessus (cf. partie VI-C, 4.3), la chambre a indiqué qu'en l'absence de toute modification visant à écarter un motif d'opposition, la question de la clarté des revendications ne pouvait pas être examinée. Elle a estimé que la revendication devait être comprise telle qu'elle était rédigée et interprétée, si nécessaire, à la lumière de la description et des dessins et elle a refusé l'amendement demandé (cf. point 2 des motifs de la décision).

Dans d'autres affaires (décisions **T 16/87**, T 62/88 et T 565/89), les chambres ont suivi cette approche et procédé elles-mêmes à une interprétation de la revendication litigieuse à la lumière de la description et des dessins, en application de l'article 69(1) CBE et de son protocole interprétatif.

Dans l'affaire ayant conduit à la décision **T 16/87** en date du 24 juillet 1990, le breveté et l'opposant étaient en désaccord sur le sens à donner au terme

einig. Die Kammer 3.4.1 stellte klar, daß "die Bestimmung in Artikel 69 (1) EPÜ, wonach die Beschreibung und gegebenenfalls die Zeichnungen zur Auslegung der Ansprüche herangezogen werden müssen, auch im Einspruchsverfahren gilt, wenn es darum geht, den Sinngehalt eines Anspruchs objektiv festzustellen, um die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit seines Gegenstands beurteilen zu können." Im dem betreffenden Fall gelangte die Kammer zu dem Schluß, daß die gewählte Auslegung die Klarheit des Anspruchsgegenstands nicht beeinträchtigt (vgl. Nr. 6 der Entscheidungsgründe).

In der ähnlich gelagerten Sache **T 62/88** vom 2. Juli 1990 vertrat die Kammer Elektrotechnik 3.5.1 die Auffassung, daß die Auslegung der Ansprüche durch die Einspruchsabteilung den Zweck habe, einem zuvor sinnlosen Anspruch einen Sinn zu verleihen, um ihn vom Stand der Technik abzugrenzen; sie dürfe jedoch nicht dazu führen, daß der Schutzbereich im Hinblick auf die Beurteilung einer eventuellen Patentverletzung festgelegt werde (vgl. Nr. 2.2 der Entscheidungsgründe). Eingedenk dieses Grundsatzes nahm die Kammer vor einer Entscheidung über die Neuheit des Anspruchs zunächst eine genaue Analyse der in dem Anspruch verwendeten Begriffe vor, indem sie sie anhand der Beschreibung auslegte.

Der Einsprechende hatte in der Sache **T 565/89** vom 26. September 1990 einen Einwand wegen mangelnder Klarheit erhoben. Die Beschwerdekammer Mechanik 3.2.3 wies zwar zunächst darauf hin, daß dieser Einwand keinen Einspruchsgrund darstelle, hielt es jedoch für notwendig, den Anspruch gemäß Artikel 69 (1) EPÜ anhand der Beschreibung und der Zeichnungen auszulegen, um die Patentierbarkeit seines Gegenstands beurteilen zu können (vgl. Nr. 4.2 der Entscheidungsgründe).

In der Entscheidung **T 175/86** vom 6. November 1990 vertrat die Beschwerdekammer Chemie 3.3.2 die Auffassung, daß in Fällen, in denen die Beschreibung und der Anspruch nicht miteinander übereinstimmen, unter Umständen mangelnde Klarheit des Offenbarungsgehalts der Erfindung festgestellt werden könne, die allerdings nicht unter Artikel 84, sondern unter Artikel 83 EPÜ falle und damit im Einspruchsverfahren berücksichtigt werden könne (vgl. Nr. 3 der Entscheidungsgründe).

## D. Beschwerdeverfahren

### 1. Zulässigkeit

In der Entscheidung **T 250/89** vom 6. November 1990 äußerte sich die Beschwerdekammer Mechanik 3.2.1 zusammenfassend zu den inhaltlichen Anforderungen der schriftlichen Be-

ruled that the provision under Article 69(1) EPC stipulating that the description and any drawings are to be used to interpret the claims also applies to opposition proceedings when the meaning of a claim has to be objectively determined to assess its subject-matter's novelty and inventiveness. In this case the Board decided that the interpretation given did not prejudice the clarity of the claim's purported subject-matter (point 6 of the Reasons for the Decision).

In Decision **T 62/88** of 2 July 1990 Electrical Board of Appeal 3.5.1 held in a similar case that the interpretation of a claim by the Opposition Division should be to make sense of it and thereby distinguish it from the state of the art, but it must not be used to determine the extent of protection when assessing a possible infringement (point 2.2 of the Reasons for the Decision). Applying this principle, the Board decided on the claim's novelty only after first carrying out a detailed analysis of the terms of the claim, interpreting them in the light of the description.

In Decision **T 565/89** of 26 September 1990 the opponent's objection had been lack of clarity. Mechanical Board of Appeal 3.2.3 pointed out that this objection did not constitute a ground for opposition, and decided that to assess the patentability of the claim's subject-matter it would need to interpret the claim in the light of the description and drawings in accordance with Article 69(1) EPC (point 4.2 of the Reasons for the Decision).

In Decision **T 175/86** of 6 November 1990 Chemical Board of Appeal 3.3.2 held that where a discrepancy results from a discrepancy between the description and claim, lack of clarity in the invention's disclosure can be objected to because that requirement comes under Article 83 EPC, not Article 84 and may therefore be taken into consideration in opposition proceedings (point 3 of the Reasons for the Decision).

## D. Appeals

### 1. Admissibility

In Decision **T 250/89** of 6 November 1990 Mechanical Board of Appeal 3.2.1 set out what the written statement of grounds of an appeal must contain. The appellant had filed an appeal in

d'une revendication. La chambre de recours Physique 3.4.1 a jugé bon de préciser que "la disposition de l'article 69(1) CBE selon laquelle la description et les dessins (s'il y en a) servent à interpréter les revendications, s'applique également au cours d'une procédure d'opposition quand il s'agit de déterminer objectivement la teneur d'une revendication afin de juger la nouveauté et la non-évidence de son objet". En l'espèce, la chambre a conclu que l'interprétation retenue ne nuisait pas à la clarté de l'objet énoncé à la revendication concernée (cf. point 6 des motifs de la décision).

Dans la décision **T 62/88** en date du 2 juillet 1990, la chambre de recours Electricité 3.5.1 a, dans un cas semblable, considéré que l'interprétation des revendications par la division d'opposition doit conduire à donner un sens à une revendication qui n'en a pas, afin de la distinguer de l'état de la technique, et non à déterminer l'étendue de la protection pour l'appréciation d'une éventuelle contrefaçon (cf. point 2.2 des motifs de la décision). En application de ce principe, la chambre, avant de statuer sur la nouveauté de la revendication concernée, a tout d'abord procédé à une analyse précise des termes de la revendication en les interprétant à la lumière de la description.

Dans l'affaire ayant donné lieu à la décision **T 565/89** en date du 26 septembre 1990, l'opposant avait objecté un manque de clarté. La chambre de recours Mécanique 3.2.3, après avoir rappelé que cette objection ne constitue pas un motif d'opposition, a jugé nécessaire, pour apprécier la brevetabilité de l'objet de la revendication considérée, d'interpréter la revendication à la lumière de la description et des dessins en application de l'article 69(1) CBE (cf. point 4.2 des motifs de la décision).

Dans la décision **T 175/86** en date du 6 novembre 1990, la chambre de recours Chimie 3.3.2 a estimé que, dans un cas où une irrégularité consiste en un défaut de concordance entre la description et la revendication, un manque de clarté de l'exposé de l'invention, qui ne relève pas de l'article 84 mais de l'article 83 CBE, et peut donc être pris en considération en procédure d'opposition, peut être mis en évidence, (cf. point 3 des motifs de la décision).

## D. Procédure de recours

### 1. Recevabilité

Dans la décision **T 250/89** en date du 6 novembre 1990, la chambre de recours Mécanique 3.2.1 a résumé son point de vue sur les exigences quant au contenu du mémoire exposant les

gründung einer Beschwerde. Der Beschwerdeführer hatte zwar fristgerecht Beschwerde eingelegt, die schriftliche Beschwerdebegründung jedoch nicht rechtzeitig innerhalb der 4-monatigen Frist gemäß Artikel 108 Satz 3 EPÜ eingereicht. Die Beschwerdeschrift enthielt nur den nach Regel 64 EPÜ erforderlichen Antrag, der die angefochtene Entscheidung und den Umfang anzugeben hat, in dem ihre Änderung oder Aufhebung begehrt wird. Somit stellte sich der Beschwerdekammer die Frage, ob die Beschwerdeschrift Ausführungen enthielt, die sich als Beschwerdebegründung werten ließen, und den Mindestanforderungen des Artikels 108 Satz 3 EPÜ genügen. In den früheren Entscheidungen T 220/83 (ABI. EPA 1986, 249) und J 22/86 (ABI. EPA 1987, 280) wurde zu diesem Problem festgestellt, daß sich die Beschwerdebegründung nicht inhaltlich darin erschöpfen darf, die Unrichtigkeit der angegriffenen Entscheidung zu behaupten, in ihr ist vielmehr darzulegen, aus welchen rechtlichen oder tatsächlichen Gründen die Entscheidung aufgehoben werden soll.

Die Beschwerdekammer zog daraus den folgenden Schluß: "Es steht fest, daß die Beschwerdegründe, die der Beschwerdeschrift entnommen werden können, dieselben Bedingungen erfüllen müssen wie jene, die gesondert eingereicht werden. Die Rechtsprechung geht nämlich dahin, daß Beschwerdegründe, die der Beschwerdeschrift zweifelsfrei zu entnehmen sind, mit der Begründung gleichzusetzen sind. Somit ist die Einreichung einer gesonderten Begründung innerhalb der Frist nach Artikel 108 Satz 3 EPÜ keine Bedingung für die Zulässigkeit der Beschwerde mehr, und zwar deshalb, weil diese Bedingung bereits durch die Angabe der Gründe in der Beschwerdeschrift erfüllt worden ist."

## 2. Abhilfe

Die Beschwerdekammer Chemie 3.3.1 hat sich in der Entscheidung **T 47/90** vom 20. Februar 1990 mit der Frage der Abhilfe nach Artikel 109 EPÜ befaßt.

Nach Auffassung der Kammer hätte die Prüfungsabteilung eine Abhilfe vornehmen müssen. Der Patentanmelder beehrte nämlich für die von der Prüfungsabteilung zurückgewiesene Fassung kein Patent mehr, sondern schlug wesentliche Änderungen vor, die offensichtlich die in der angefochtenen Entscheidung erhobenen Einwände ausräumen sollten. In diesem Zusammenhang stellte die Kammer fest, daß die Abhilfe der Beschwerde gegen die frühere Entscheidung durch die Prüfungsabteilung nach Artikel 109 (1) EPÜ eine Zurückweisung auch der geänderten Fassung nicht ausschließen (vgl. Nr. 6 der Entscheidungsgründe). Da der Beschwerde nicht abgeholfen

due time, but had not submitted the written statement of grounds within the four-month period laid down in Article 108, third sentence, EPC. The notice of appeal contained only the statement required under Rule 64 EPC identifying the impugned decision and the extent to which amendment or cancellation is requested. The Board of Appeal had to decide whether the notice of appeal contained information which could be regarded as a statement of grounds and therefore satisfied the minimum requirements of Article 108, third sentence, EPC. The earlier decisions T 220/83 (OJ EPO 1986, 249) and J 22/86 (OJ EPO 1987, 280) had ruled that the statement of grounds should not simply state that the contested decision is incorrect, but should also indicate the legal and factual reasons why the decision should be set aside.

The Board of Appeal concluded from this that although the grounds can be set out in the notice of opposition they must nevertheless meet the same requirements as those applicable when they are presented in the form of a separate statement of grounds. The previous rulings had held that if the grounds for the appeal can be derived unambiguously from the notice of appeal the latter amounts to a statement of grounds. It is then clearly no longer a condition for the admissibility of the appeal that a "statement of grounds" be filed within the period prescribed in Article 108, third sentence, EPC, since that condition has already been met by the inclusion of grounds in the notice of appeal.

## 2. Interlocutory revision

In Decision **T 47/90** of 20 February 1990 Chemical Board of Appeal 3.3.1 considered the question of interlocutory revision under Article 109 EPC.

In the Board's view interlocutory revision should have been applied by the Examining Division because the appellant no longer sought grant of the patent with a text corresponding to that rejected by the Examining Division and proposed substantial amendments clearly intended to overcome the objections raised in the appealed decision. In this connection the Board commented that rectification of the previous decision under Article 109(1) EPC by the Examining Division did not preclude a further adverse decision on the amended text (point 6 of the Reasons for the Decision). In the absence of an interlocutory revision and in view of the proposed substantial amend-

motifs du recours. Le requérant avait certes formé son recours en temps utile, mais n'avait pas produit le mémoire exposant les motifs du recours dans le délai de 4 mois prévu à l'article 108, troisième phrase CBE. L'acte de recours ne comportait que la requête exigée à la règle 64 CBE identifiant la décision attaquée et indiquant la mesure dans laquelle sa modification ou sa révocation est demandée. La chambre de recours a donc examiné si l'acte de recours comportait des déclarations susceptibles d'être considérées comme des motifs du recours et s'il satisfaisait aux conditions minimales prescrites à l'article 108, troisième phrase CBE. Dans les décisions antérieures T 220/83 (JO OEB 1986, 249) et J 22/86 (JO OEB 1987, 280), il avait été constaté à ce propos que le contenu du mémoire exposant les motifs du recours ne saurait se réduire à une simple contestation de l'exactitude de la décision attaquée et qu'il convient bien plutôt d'y exposer les motifs de droit ou de fait qui justifieraient l'annulation de la décision.

La chambre de recours en a tiré la conclusion suivante: "Il est clair que si les motifs peuvent être recherchés dans l'acte de recours, ils doivent cependant répondre aux mêmes impératifs que ceux exigés quand ils sont présentés sous forme de mémoire séparé. La jurisprudence souligne en fait que, si les motifs du recours se tirent sans ambiguïté de l'acte de recours, ce dernier se confond avec le mémoire de recours. Dès lors, la production d'un "mémoire" dans le délai prévu à l'article 108, troisième phrase n'est plus une condition de recevabilité du recours, et ce, évidemment, parce que cette condition s'est trouvée satisfaite par la présence des motifs dans l'acte de recours."

## 2. Révision préjudicielle

Dans la décision **T 47/90** en date du 20 février 1990, la chambre de recours Chimie 3.3.1 a traité la question de la révision préjudicielle prévue par l'article 109 CBE.

De l'avis de la chambre, la révision préjudicielle aurait dû être appliquée par la division d'examen étant donné que le requérant ne souhaitait plus la délivrance du brevet sur la base d'un texte correspondant à celui rejeté par la division d'examen et que les modifications de fond proposées avaient clairement pour but de répondre aux objections soulevées dans la décision attaquée. A ce propos, la chambre a fait observer que toute rectification de la décision antérieure effectuée en application de l'article 109(1) CBE par la division d'examen ne saurait empêcher qu'une décision défavorable ne soit prise ensuite à propos du texte modifié (cf. point 6 de l'exposé des

worden war, hielt es die Kammer in Anbetracht der vorgeschlagenen wesentlichen Änderungen für erforderlich, die Sache an die erste Instanz zurückzuverweisen (im Anschluß an die Begründung der Entscheidung T 63/86); die Prüfungsabteilung sollte von dem ihr in Regel 86 (3) EPÜ eingeräumten Ermessen Gebrauch machen und sowohl die formale als auch die sachliche Zulässigkeit der geänderten Ansprüche prüfen.

### 3. Zurückverweisung an die erste Instanz

In der Entscheidung **T 79/89** vom 9. Juli 1990 behandelte die Beschwerdekammer Mechanik 3.2.1 die Frage der Bindungswirkung einer Entscheidung bei Zurückverweisung an die erste Instanz nach Artikel 111 (2) EPÜ. Die Beschwerdekammer hat in ihrer Entscheidung bestimmte beanspruchte Gegenstände als nicht gewährbar zurückgewiesen und die Sache gemäß einem Hilfsantrag zur weiteren Entscheidung an die erste Instanz zurückverwiesen.

Die Entscheidung der Beschwerdekammer wurde damit begründet, daß der Gegenstand des Hauptantrags nicht gewährbar sei, die Erteilung eines Patents nach dem Hilfsantrag jedoch davon abhängt, wie die Prüfungsabteilung dessen Patentierbarkeit beurteilt. Die Prüfungsabteilung teilte dem Anmelder gemäß Regel 51 (4) EPÜ die auf dem Hilfsantrag beruhende Fassung mit, in der sie das Patent zu erteilen beabsichtigte. Der Anmelder beantragte danach die erneute Prüfung der ursprünglich eingereichten Ansprüche mit den Gegenständen, die dem zuvor zurückgewiesenen Hauptantrag entsprachen.

Die Beschwerdekammer stellte fest, Artikel 111 (2) EPÜ habe die rechtliche Wirkung, daß einmal zurückgewiesene Anspruchsgegenstände danach weder von der Prüfungsabteilung im Rahmen der weiteren Entscheidung über die Sache noch von der Beschwerdekammer in einem weiteren Beschwerdeverfahren erneut auf ihre Gewährbarkeit geprüft werden könnten.

In der am 3. Juli 1990 entschiedenen Sache **T 392/89** führt die Beschwerdekammer Mechanik 3.2.1 aus, es sei dem pflichtgemäßen Ermessen der Kammer überlassen, unter Würdigung der Umstände des Einzelfalls über die erneute Befassung der ersten Instanz zu entscheiden, wobei auch der Gesichtspunkt der Verfahrensökonomie eine Rolle spiele (Nr.3.1 der Entscheidungsgründe). In diesem Fall verwies die Kammer nicht an die erste Instanz zurück, da die Einspruchsabteilung die Möglichkeit gehabt habe, sich mit dem von der Kammer erhobenen Einwand der unzulässigen Erweiterung zu befassen. Der Umstand, daß die Ein-

ments, the Board considered it necessary to remit the case to first instance (following the reasoning of T 63/86) for the Examining Division to exercise its discretion under Rule 86(3) EPC in relation to both the formal and substantive admissibility of the amended claims.

### 3. Remittal to the department of first instance

In Decision **T 79/89** of 9 July 1990 Mechanical Board of Appeal 3.2.1 considered the binding nature of decisions remitting a case to the department of first instance under Article 111(2) EPC. In this case the Board had decided to reject the claimed subject-matter as not allowable and remit the case for further prosecution on the basis of the auxiliary request.

The *ratio decidendi* of the Board of Appeal's decision was that the main request's subject-matter was not allowable, and grant of a patent on the basis of the auxiliary request was subject to consideration of its patentability by the Examining Division. The latter issued a communication under Rule 51 (4) EPC indicating the text, based on the auxiliary request, for which it intended to grant a patent. The appellant then requested reconsideration of the originally filed claims with subject-matter corresponding to the previously rejected main request.

The Board of Appeal took the view that by virtue of Article 111(2) EPC examination of the allowability of rejected subject-matter cannot be reopened, either by the Examining Division during its further prosecution of the case, or by the Board of Appeal in any subsequent appeal proceedings.

In Decision **T 392/89** of 3 July 1990 Mechanical Board of Appeal 3.2.1 held that it is for the Board to decide, after weighing up all the circumstances of the case, whether it should be remitted to the department of first instance, one factor being to keep the proceedings as simple as possible (point 3.1 of the Reasons for the Decision). In this case the Board did not remit it because the Opposition Division had already had the opportunity to consider the Board's objection concerning inadmissible extension. The fact that the Opposition Division had not raised this objection did not preclude the Board from examining it as a ground for opposi-

motifs). En l'absence de révision préjudicielle et compte tenu des modifications de fond proposées, la chambre a jugé nécessaire de renvoyer l'affaire à la première instance (suivant en cela l'argumentation développée dans T 63/86) en précisant que la division d'examen devait exercer le pouvoir d'appréciation que lui confère la règle 86(3) CBE en ce qui concerne la recevabilité tant sur la forme que sur le fond des revendications modifiées.

### 3. Renvoi à la première instance

Dans la décision **T 79/89** en date du 9 juillet 1990, la chambre de recours Mécanique 3.2.1 a traité la question de l'effet obligatoire d'une décision en cas de renvoi à la première instance en application de l'article 111(2) CBE. La chambre de recours avait rendu une décision dans laquelle elle rejetait comme étant inadmissible un élément revendiqué dans la demande et avait renvoyé l'affaire à la première instance afin qu'elle poursuive la procédure sur la base d'une requête subsidiaire.

Les motifs et le dispositif de la décision de la chambre de recours étaient que l'objet de la requête principale n'était pas admissible mais que la division d'examen devait examiner si un brevet pouvait être délivré sur la base de la requête subsidiaire. La division d'examen a établi une notification conformément à la règle 51(4) CBE contenant le texte basé sur la requête subsidiaire dans lequel elle envisageait de délivrer le brevet. Par la suite, le requérant a demandé que soient réexaminées les revendications déposées initialement ayant pour objet l'élément correspondant à la requête principale précédemment rejetée.

La chambre de recours a indiqué qu'il résulte de l'application de l'article 111 (2) CBE que l'examen de l'admissibilité de l'élément revendiqué qui a été rejeté ne peut être repris par la suite ni par la division d'examen lorsqu'elle poursuit la procédure, ni par la chambre de recours chargée de statuer sur un éventuel recours formé ultérieurement.

Dans la décision **T 392/89** en date du 3 juillet 1990, la chambre de recours Mécanique 3.2.1 a déclaré qu'il appartient à la chambre, dans le cadre du pouvoir d'appréciation qui lui incombe, de décider s'il convient de renvoyer l'affaire à la première instance en appréciant les circonstances du cas d'espèce et en tenant compte du fait que la procédure doit être menée de façon rationnelle (point 3.1 des motifs de la décision). En l'occurrence, la chambre n'a pas renvoyé l'affaire à la première instance, étant donné que la division d'opposition avait eu la possibilité d'examiner l'objection soulevée par la chambre à l'encontre de l'exten-



Fragen darum, ob die Internationale Recherchenbehörde (ISA) zur sachlichen Prüfung einer internationalen Anmeldung auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit befugt ist, wenn sie gemäß Artikel 17 (3) a) PCT prüft, ob die Anmeldung das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nach Regel 13.1 PCT erfüllt. Die dritte Frage betraf eine am 1. Januar 1988 in Kraft getretene Vereinbarung zwischen der EPO und der WIPO, mit der das EPA als ISA im Sinne des Kapitels I PCT eingesetzt wurde. Es ging im einzelnen darum, ob diese Vereinbarung für die Beschwerdekammern des EPA als ISA bindend ist.

Da die Große Beschwerdekammer einen Zusammenhang zwischen den beiden Sachen sah, beschloß sie, die Sache G 1/89 mit der Sache G 2/89 zu verbinden, in der der Präsident des EPA ihr die Frage vorgelegt hatte, ob die ISA die Einheitlichkeit der Erfindung "*a posteriori*" (d. h. nach Erstellung des Recherchenberichts) beurteilen dürfe.

Die genannte Vereinbarung zwischen der EPO und der WIPO schreibt in Artikel 2 vor, daß das EPA bei der Durchführung der internationalen Recherche nach den von der WIPO festgelegten Richtlinien vorgehen muß. Diese Richtlinien erwähnen einige Fälle, in denen die mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung erst "*a posteriori*" erkennbar wird.

Die Große Beschwerdekammer hat zunächst festgestellt, daß das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nach dem PCT sowohl in den Verfahren vor der ISA als auch in denen vor der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde (IPEA) erfüllt sein müsse; daraus ergebe sich, daß die ISA und die IPEA dieses Erfordernis grundsätzlich anhand derselben **objektiven Kriterien** beurteilen müßten. Sie wick hierin von der in der Entscheidung W 03/88 vertretenen Auffassung ab, wonach die Einheitlichkeit der Erfindung unter Zugrundelegung der allgemeinen Vorstellung davon, was der Anmelder **subjektiv** als seine Erfindung beansprucht, geprüft werden muß.

Danach erklärte die Große Beschwerdekammer, die betreffende Vereinbarung sei für das EPA und die Beschwerdekammern bei der Ausübung ihrer Aufgaben im Rahmen des Widerspruchsverfahrens nach Artikel 154(3) EPÜ insoweit bindend, als sie sich tatsächlich auf Artikel 154 EPÜ und Artikel 16 PCT gründe. Außerdem sei die in dieser Vereinbarung enthaltene Verpflichtung, wonach die Behörden bei der Prüfung der Einheitlichkeit der Erfindung die entsprechenden Richtlinien des PCT befolgen müßten, sowohl für das EPA, für die ISA, als auch für die Beschwerdekammern ebenfalls insoweit bindend, als diese Richtlinien den PCT-Bestimmungen nicht entgegenstünden.

tional Searching Authority (ISA) to carry out substantive examination of an international application in respect of novelty and inventive step when considering, under Article 17(3)(a) PCT, whether the application complies with the requirement of unity of invention prescribed by Rule 13.1 PCT. The third question was whether the Agreement between the European Patent Organisation and WIPO of 1 January 1988 establishing the European Patent Office as ISA within the meaning of Chapter I PCT is binding on the Boards of Appeal of the EPO in its function as ISA.

A further case (G 2/89), brought before the Enlarged Board of Appeal by the President of the EPO, raised the question of the ISA's assessment of lack of unity "*a posteriori*" (i.e. after a search report has been drawn up). The Enlarged Board regarded the cases as connected and therefore decided to consider them in consolidated proceedings.

According to Article 2 of the Agreement between the EPO and WIPO the EPO must, in carrying out an international search, follow the guidelines issued by WIPO, which state that lack of unity may become apparent *a posteriori*.

The Enlarged Board decided that, since the PCT requirement for unity of invention applies equally to the procedure before the ISA and that before the International Preliminary Examining Authority (IPEA), the two authorities must in principle judge this condition by the same **objective criteria**. It disagreed with the view expressed in W 03/88 that unity of invention must be examined in the light of the general concept of what the applicant **subjectively** claims to be his invention.

The Enlarged Board also ruled that the Agreement is binding on the EPO - including the Boards of Appeal when dealing with protests under Article 154(3) EPC - since the Agreement is in fact based on Articles 154 EPC and 16 PCT. Furthermore, the obligation under this Agreement for the ISA to follow the PCT guidelines when considering unity of invention is also binding on the EPO and its Boards of Appeal when acting as ISA, since those Guidelines are consistent on this point with the PCT.

voirs d'une administration chargée de la recherche internationale (ISA) relativement à l'examen quant au fond d'une demande internationale en ce qui concerne la nouveauté et l'activité inventive, lorsqu'elle examine, en vertu de l'article 17.3a) PCT si la demande satisfait à l'exigence d'unité de l'invention posée à la règle 13.1) PCT. La troisième question concernait un accord entre l'OEB et l'OMPI, entré en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 1988 et instituant l'OEB en tant que ISA au sens du chapitre I du PCT. Plus précisément, il s'agissait de savoir si les chambres de recours de l'OEB agissant en tant que ISA étaient liées par un tel accord.

La Grande Chambre de recours, considérant ces deux affaires comme connexes, avait joint à l'affaire G 1/89 l'affaire G 2/89 par laquelle le Président de l'OEB lui avait soumis la question de l'appréciation *a posteriori* (c'est-à-dire après l'établissement du rapport de recherche) de l'unité de l'invention par une ISA.

L'accord cité entre l'OEB et l'OMPI stipule, en son article 2, que l'OEB doit, lorsqu'elle effectue une recherche internationale, suivre les directives pour la recherche internationale édictées par l'OMPI. Ces directives indiquent notamment qu'il existe des cas où une absence d'unité d'invention peut n'apparaître qu'*a posteriori*.

La Grande Chambre de recours a tout d'abord estimé qu'en principe, puisque l'exigence d'unité d'invention doit être satisfaite selon le PCT aussi bien dans les procédures devant les ISA que dans les procédures devant les administrations chargées de l'examen préliminaire international (IPEA), il en résulte que cette condition doit être examinée par l'ISA et l'IPEA sur la base du même critère **objectif**. Cette position s'écarte donc de la conception exprimée dans la décision W 03/88 selon laquelle l'unité d'invention doit être examinée à la lumière du concept général que le demandeur déclare lui-même **subjectivement** comme représentant son invention.

Ensuite, la Grande Chambre indique que l'accord en question lie l'OEB, y compris les chambres de recours lorsqu'elles exercent leurs fonctions dans le cadre des procédures de réserve selon l'article 154(3) CBE, dans la mesure où il se fonde effectivement sur l'article 154 CBE et l'article 16 PCT. De plus, l'obligation contenue dans cet accord, selon laquelle les autorités chargées d'examiner l'unité d'invention doivent se conformer aux directives correspondantes du PCT, lie également l'OEB en tant que ISA ainsi que les chambres de recours dans la mesure où ces directives ne sont pas en contradiction avec les dispositions du PCT.



Die Große Beschwerdekammer äußerte sich auch zur Art der von der ISA ausgeübten Tätigkeiten.

Die ISA gebe zum einen eine **vorläufige Meinung** über die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit ab, wenn sie bei der Erstellung des Recherchenberichts die Relevanz der aufgeführten Dokumente angebe. Zum anderen habe die von ihr getroffene Feststellung über die Einheitlichkeit der Erfindung nur verfahrensrechtliche Wirkung, d. h. eine negative Feststellung setze das Widerspruchsverfahren in Gang.

Die Große Beschwerdekammer wies in diesem Zusammenhang darauf hin, daß dem Anmelder eine gerechte Behandlung zuteil werden müsse und deshalb in Grenzfällen nicht davon ausgegangen werden sollte, daß eine Anmeldung das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung wegen mangelnder Neuheit oder erfinderischer Tätigkeit nicht erfülle.

Im Anschluß an die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer äußerten sich wiederholt Technische Beschwerdekammern zur Beurteilung der Einheitlichkeit der Erfindung "*a posteriori*"

In der Entscheidung **W 27/89** vom 17. August 1990 bestätigte die Beschwerdekammer 3.2.1 einen Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit mit der Feststellung, daß es sich hier um einen klaren Fall von mangelnder erfinderischer Tätigkeit des Hauptanspruchs und mangelnder Einheitlichkeit der übrigen Ansprüche handele. Dieselbe Kammer hat mehrfach eine mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung mit mangelnder Neuheit oder erfinderischer Tätigkeit der der Erfindung zugrunde liegenden allgemeinen erfinderischen Idee im Sinne der Regel 13.1 PCT begründet (**W 18/90**; **W 19/90**).

In anderen Fällen wiederum wurde der "*a posteriori*" erhobene Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit zurückgewiesen. So wurde in der Entscheidung **W 24/90** vom 5. Oktober 1990 die Auffassung vertreten, daß die mangelnde Neuheit oder erfinderische Tätigkeit sofort erkennbar sein müsse, um als rechtsgültige Begründung eines Einwands wegen mangelnder Einheitlichkeit "*a posteriori*" herangezogen werden zu können; sei diese Bedingung nicht erfüllt, so rechtfertige dies die Rückzahlung der zusätzlich entrichteten Recherchegebühren.

In ihrer Entscheidung **W 36/90** vom 4. Dezember 1990 bezog sich die Beschwerdekammer 3.3.1 direkt auf die von der WIPO festgelegten Richtlinien für die internationale Recherche nach dem PCT, die vorsehen, daß der Recherchenprüfer bei mangelnder Einheitlichkeit und insbesondere bei mangelnder Einheitlichkeit "*a posteriori*" beschließen kann, daß zusätzlich zu der internationalen Recherche für die

The Enlarged Board also gave a ruling on the nature of the ISA's activities.

The ISA expresses a **provisional opinion** on novelty and inventive activity when drawing up a search report indicating the relevance of cited documents. However, when considering unity of invention it is performing a function that only has the procedural effect of initiating the protest procedure in the event of an unfavourable outcome to the examination.

The Enlarged Board decided that, with a view to giving the applicant fair treatment, in borderline cases a claim should not be held to lack unity simply on the ground of lack of novelty or inventive step.

Following the Enlarged Board's decision a number of Technical Boards have considered the question of unity of invention "*a posteriori*".

In Decision **W 27/89** of 17 August 1990 Mechanical Board of Appeal 3.2.1, endorsing an objection on the ground of lack of unity, explained that this was a clear case of lack of inventive step in the main claim and lack of unity in the other claims. The same Board has on several occasions held that an invention lacked unity because the general inventive concept on which the invention was based lacked novelty or inventive step within the meaning of Rule 13.1 PCT (**W 18/90**; **W 19/90**).

In other cases the objection of lack of unity *a posteriori* was rejected. Decision **W 24/90** of 5 October 1990, for example, ruled that for a decision on lack of unity "*a posteriori*" to be well founded the lack of novelty or inventive step must be immediately apparent and failure to observe this condition justifies reimbursement of the additional costs.

Chemical Board of Appeal 3.3.1's Decision **W 36/90** of 4 December 1990 refers specifically to the WIPO Guidelines for International Search under the PCT which state that in cases of lack of unity, especially "*a posteriori*", the search examiner may decide to complete the international search for the additional inventions together with that for the invention first mentioned. This is particularly useful in cases where

La Grande Chambre s'est également prononcée sur la nature des activités exercées par une ISA.

D'une part, une ISA exprime une **opinion provisoire** sur la nouveauté et l'activité inventive lorsqu'elle établit un rapport de recherche indiquant la pertinence des documents cités. D'autre part, lorsqu'elle se prononce sur l'unité d'invention, elle exerce une activité ayant seulement un effet procédural, à savoir, si l'examen est négatif, marquer le point de départ de la procédure de réserve.

La Grande Chambre souligne à cet égard que, pour un juste traitement du demandeur, il convient d'éviter, dans des cas limites, de déclarer qu'une invention manque d'unité sur la seule base d'un défaut de nouveauté ou d'activité inventive.

Après la décision de la Grande Chambre de recours, les chambres de recours techniques se sont prononcées à plusieurs reprises sur la question de l'unité d'invention "*a posteriori*".

Dans la décision **W 27/89** en date du 17 août 1990, la chambre de recours Mécanique 3.2.1 a, pour confirmer une objection d'absence d'unité, bien précisé qu'il s'agissait d'un cas clair de défaut d'activité inventive de la revendication principale et de défaut d'unité des revendications restantes. A plusieurs reprises, la même chambre a retenu le défaut de nouveauté ou d'activité inventive du concept inventif général à la base de l'invention au sens de la règle 13.1 PCT pour justifier l'absence d'unité d'invention (**W 18/90**; **W 19/90**).

Dans d'autres cas, l'objection de défaut d'unité *a posteriori* a été écartée. Ainsi, dans la décision **W 24/90** en date du 5 octobre 1990, la chambre a estimé que pour qu'une décision concluant à un manque d'unité *a posteriori* soit valablement fondée, le défaut de nouveauté ou d'activité inventive doit être immédiatement apparent et le non-respect de cette condition justifie le remboursement des taxes additionnelles qui ont été payées.

La décision **W 36/90** rendue par la chambre de recours Chimie 3.3.1 le 4 décembre 1990 se réfère directement aux directives pour la recherche internationale dans le cadre du PCT, édictées par l'OMPI, qui indiquent que dans des cas de défaut d'unité, en particulier d'unité *a posteriori*, l'examineur de la recherche peut décider de compléter la recherche internationale par une recherche portant sur les in-

spruchsabteilung keinen solchen Einwand erhoben habe, stelle kein Hindernis dar für die Prüfung des Einspruchsgrundes aus Artikel 100 c) EPÜ durch die Beschwerdekammer.

In einem weiteren Verfahren vor der Beschwerdekammer Physik 3.4.2 unterblieb die Zurückweisung an die erste Instanz ebenfalls ( **T 5/89** vom 6. Juli 1990). Die Patentinhaber und Beschwerdeführer hatten einen Haupt- und zwei Hilfsanträge gestellt. Die Beschwerdekammer entschied schließlich - einem Hilfsantrag der Beschwerdeführer entsprechend - das Patent in der Fassung aufrechtzuerhalten, die die Einspruchsabteilung den Patentinhabern bereits nach Regel 58 (4) EPÜ mitgeteilt hatte. Obwohl die Einspruchsabteilung ihre Absicht, das Patent in diesem Umfang aufrechtzuerhalten, nicht begründet hatte, wurde der Antrag des Einsprechenden abgelehnt, die Sache zur neuerlichen Untersuchung der Gewährbarkeit dieser Anspruchsfassung an die erste Instanz zurückzuverweisen. Denn im Beschwerdeverfahren seien keine neuen Tatsachen und Beweismittel vorgebracht worden, aufgrund welcher ein Abweichen der Einspruchsabteilung von ihrer bereits bekundeten, wenn auch nicht begründeten Auffassung zu erwarten wäre.

#### 4. Rückzahlung der Beschwerdegebühr

Nach Regel 67 EPÜ wird die Rückzahlung der Beschwerdegebühr angeordnet, wenn sie wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels der Billigkeit entspricht. In der Entscheidung **T 680/89** vom 8. Mai 1990, lehnte die Beschwerdekammer Physik 3.4.2 den Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr ab mit der Begründung, daß die unrichtige Feststellung in der Entscheidung der Prüfungsabteilung, Anspruch 1 sei nicht deutlich genug gefaßt im Sinne von Artikel 84 EPÜ, kein wesentlicher Verfahrensmangel ist. Sie stellte folgendes fest: "Vor Erlaß der angefochtenen Entscheidung hätte die Prüfungsabteilung nochmals mit dem Beschwerdeführer Föhlung nehmen können, um noch bestehende Zweifel im Hinblick auf Artikel 84 EPÜ auszuräumen. Eine eventuelle Fehleinschätzung und das Unterbleiben einer klärenden Rücksprache mit dem Beschwerdeführer stellen jedoch keinen wesentlichen Verfahrensmangel dar."

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

##### 1. Nichteinheitlichkeit "a posteriori"

Die Große Beschwerdekammer traf am 2. Mai 1990 eine Entscheidung in den beiden Sachen **G 1/89** und **G 2/89**.

In der Sache **G 1/89** ging es in den beiden ersten der Kammer vorgelegten

tion under Article 100(c) EPC.

A further case decided by Physics Board of Appeal 3.4.2 was also not remitted to the department of first instance ( **T 5/89** of 6 July 1990). In their appeal the patentees had filed a main request and two auxiliary requests. The Board of Appeal decided - in accordance with the appellants' auxiliary request - to maintain the patent in the form already communicated by the Opposition Division to the patentees under Rule 58(4) EPC. Although the Opposition Division had given no reasons for its intention to maintain the patent in amended form, the opponent's request to have the case remitted to the department of first instance for renewed examination of the allowability of the amended claim was rejected, because no new facts and evidence had been introduced during the appeal proceedings giving reason to expect the Opposition Division to deviate from its stated, albeit unreasoned, opinion.

#### 4. Reimbursement of the appeal fee

Under Rule 67 EPC the appeal fee is reimbursed if this is equitable by reason of a substantial procedural violation. In Decision **T 680/89** of 8 May 1990 Physics Board of Appeal 3.4.2 rejected a request for reimbursement of the appeal fee on the ground that the incorrect finding in the Examining Division's communication that Claim 1 was not sufficiently clear within the meaning of Article 84 EPC was not a substantial procedural violation. Before issuing the attacked decision the Examining Division could have contacted the appellant again to clarify any doubts still existing with regard to Article 84 EPC. However, the possible error of judgment and failure to seek clarification from the appellant did not constitute a substantial procedural violation.

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

##### 1. Non-unity "a posteriori"

The Enlarged Board of Appeal issued its ruling in cases **G 1/89** and **G 2/89** on 2 May 1990.

In case **G 1/89** the first two questions related to the powers of the Interna-

sion jugée inadmissible. Le fait que la division d'opposition n'ait pas soulevé une telle objection n'empêche pas la chambre de recours d'examiner le motif d'opposition visé à l'article 100(c) CBE.

Dans une autre procédure devant la chambre de recours Physique 3.4.2, l'affaire n'a pas non plus été renvoyée à la première instance (Décision **T 5/89** du 6 juillet 1990). Les titulaires du brevet et requérants avaient présenté une requête principale et deux requêtes subsidiaires. Se conformant à une requête subsidiaire des requérants, la chambre de recours a finalement décidé de maintenir le brevet dans le texte que la division d'opposition avait déjà notifié aux titulaires du brevet conformément à la règle 58(4) CBE. Bien que la division d'opposition n'ait pas indiqué les motifs pour lesquels elle envisageait de maintenir le brevet dans ce texte, la chambre a rejeté la requête de l'opposant tendant au renvoi de l'affaire à la première instance afin qu'elle examine à nouveau l'admissibilité de ce texte de revendication. En effet, aucun fait nouveau n'a été invoqué et aucune autre preuve n'a été produite pendant la procédure de recours, qui auraient pu amener la division d'opposition à s'écarter de l'avis déjà notifié, quoique non motivé.

#### 4. Remboursement de la taxe de recours

D'après la règle 67 CBE, le remboursement de la taxe de recours est ordonné si le remboursement est équitable en raison d'un vice substantiel de procédure. Dans la décision **T 680/89** en date du 8 mai 1990, la chambre de recours Physique 3.4.2 a rejeté la requête en remboursement de la taxe de recours au motif que la constatation erronée contenue dans la décision de la division d'examen, selon laquelle la revendication 1 n'était pas suffisamment claire au sens de l'article 84 CBE, ne constituait pas un vice substantiel de procédure. Elle a déclaré qu'avant de rendre la décision attaquée, la division d'examen aurait pu recontacter le requérant en vue de clarifier les doutes subsistants au regard de l'article 84 CBE. Toutefois, l'erreur de jugement éventuelle et le fait que la division d'examen n'ait pas cherché à obtenir des éclaircissements de la part du requérant ne constitue pas un vice substantiel de procédure.

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

##### 1. Non-unity a posteriori

La Grande Chambre de recours a rendu le 2 mai 1990 une décision dans les deux affaires **G 1/89** et **G 2/89**.

Dans l'affaire **G 1/89**, les deux premières questions avaient trait aux pou-

erste Erfindung auch eine Recherche für die weiteren Erfindungen durchgeführt wird. Dies gilt insbesondere dann, wenn sich die Erfindungen vom Konzept her sehr ähnlich sind und keine Recherche in anderen Klassifikationseinheiten erforderlich machen. In diesen Fällen sollte kein Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit erhoben werden (vgl. Kap. 7, Nr. 12 der WIPO-Richtlinien). Die Kammer berief sich auch auf dieses Argument, als sie die Entscheidung traf, daß die Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Gebühren, die die ISA erlassen hatte, ohne ihren Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit zu begründen, nicht gerechtfertigt war.

## 2. Begründungspflicht bei Widersprüchen durch den Anmelder

In ihrer Entscheidung **W 8/89** vom 11. Dezember 1990 erinnerte die Beschwerdekammer Mechanik 3.2.3 daran, daß die Regel 40.2 c) PCT vom Anmelder, der von dem Widerspruchsverfahren Gebrauch machen will, eine entsprechende Begründung verlangt. Die Kammer war der Auffassung, daß ein nichtbegründeter Widerspruch von vornherein unzulässig sei, und zwar ohne daß geprüft zu werden brauche, ob die Zahlungsaufforderung hinreichend begründet gewesen sei. Letzteres sei eine patentrechtliche Frage und müsse bei der sachlichen Prüfung des Widerspruchs untersucht werden, die aber erst beginnen könne, wenn der Widerspruch zulässig sei (vgl. Nr. 4 der Entscheidungsgründe).

## VIII. Das EPA als Bestimmungsamt

Die Entscheidung **J 1/89** vom 1. Februar 1990 betraf eine Euro-PCT-Anmeldung, bei der sich die Frage nach der Zahlung der Jahresgebühr für das dritte Jahr stellte. Da ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung gestellt worden war, begann die regionale Phase nach Artikel 40 (1) PCT erst nach Ablauf von 30 Monaten nach dem Prioritätsdatum im Sinne des Artikels 2 xi) PCT. Handelt es sich bei der internationalen Anmeldung um eine Erstanmeldung, die keine Priorität in Anspruch nimmt (oder um eine Zweitmeldung, die weniger als 6 Monate nach dem Prioritätsdatum eingereicht worden ist), so läuft die Frist von 30 Monaten zu einem Zeitpunkt ab, zu dem die Gebühr für das dritte Jahr bereits fällig geworden ist. Kommt Artikel 40 (1) PCT zur Anwendung, so verschiebt sich der Fälligkeitstag der Gebühr für das dritte Jahr auf den letzten Tag der Frist von 30 Monaten, so daß dieser aufgeschobene Fälligkeitstag für die Berechnung der Nachfrist maßgebend wird, innerhalb deren die Gebühr unter Entrichtung einer Zusatzgebühr noch entrichtet werden kann.

Am 1. Juni 1991 tritt eine neue Regel 104b EPÜ in Kraft, die eine Änderung des Fälligkeitstags der Jahresge-

the inventions are conceptually very close and none of them requires search in separate classification units. In such cases no objection for lack of unity of invention should be raised (cf. Chapter VII, point 12, WIPO Guidelines). The Board decided to apply this argument here and considered the request for payment of additional fees, made by an ISA without giving reasons for its objection for lack of unity, to be unjustified.

## 2. Reasoned statements in an applicant's protest

In Decision **W 8/89** of 11 December 1990 Mechanical Board of Appeal 3.2.3 referred to the provisions of Rule 40.2(c) PCT requiring an applicant who wishes to pay the additional fee under protest to submit a reasoned statement. The Board held that in the absence of such a declaration, the protest is inadmissible, without the Board being required to examine whether the invitation to pay has been properly reasoned. That is a matter of substantive law to be dealt with during substantive examination of the protest, which may only be initiated if the protest is admissible (point 4 of the Reasons for the Decision).

## VIII. The EPO as designated Office

Decision **J 1/89** of 1 February 1990 related to a Euro-PCT application for which a renewal fee in respect of the third year was payable. Since a demand for international preliminary examination had been filed the regional phase did not, under Article 40(1) PCT, begin until expiry of a thirty-month period from the priority date within the meaning of Article 2(xi) PCT. If, therefore, the international application is a first filing without a priority claim (or a second filing made less than six months after the priority date), the thirty-month period expires when the renewal fee in respect of the third year is already due. Article 40(1) PCT has the effect of deferring the due date for the renewal fee in respect of the third year to the last day of the thirty-month period and it is that due date which governs the supplementary period for payment of the fee with a surcharge.

As from 1 June 1991 the entry into force of new Rule 104b EPC will result in a change to the date when renewal

ventions additionnelles en plus de la recherche effectuée pour la première invention. Ceci est particulièrement valable dans des cas où les inventions sont conceptuellement très proches et où aucune d'elles n'exige une recherche dans des unités de classification distinctes. Dans un tel cas, aucune objection de défaut d'unité ne devrait être soulevée (cf. Chapitre 7, point 12 des directives de l'OMPI). Dans cette affaire, la chambre a jugé bon de faire valoir également cet argument pour décider que l'invitation à payer les taxes additionnelles, émise par une ISA qui n'avait pas motivé son objection de défaut d'unité, n'était pas justifiée.

## 2. Indication des motifs dans la réserve faite par un demandeur

La décision **W 8/89** rendue par la chambre de recours Mécanique 3.2.3 le 11 décembre 1990 rappelle que les dispositions de la règle 40.2.c) PCT exigent du déposant qui souhaite bénéficier de la procédure de réserve qu'il dépose une déclaration motivée à cet effet. La chambre a jugé qu'en l'absence d'une telle déclaration, la réserve est irrecevable, et ce sans que la chambre ait à examiner si l'invitation à payer est suffisamment motivée, ce dernier point relevant du droit des brevets et devant être examiné lors de l'examen sur le fond de la réserve, lequel ne peut débiter que si la réserve est recevable (cf. point 4 des motifs de la décision).

## VIII. L'OEB, Office désigné

La décision **J 1/89** du 1<sup>er</sup> février 1990 concernait une demande euro-PCT pour laquelle se posait le problème du paiement de la taxe annuelle due pour la troisième année. Une demande d'examen préliminaire international ayant été déposée, la phase régionale ne commençait donc, en application de l'article 40.1) PCT, qu'à l'expiration d'un délai de 30 mois à compter de la date de priorité au sens de l'article 2.xi) PCT. Lorsque le dépôt international est un premier dépôt sans revendication de priorité (ou lorsqu'il s'agit d'un second dépôt effectué moins de 6 mois après la date de priorité), le délai de 30 mois vient donc à expiration alors que la taxe annuelle due pour la troisième année est déjà exigible. Par le jeu de l'article 40.1) PCT, la date d'exigibilité de la taxe annuelle pour la troisième année est repoussée au dernier jour du délai de 30 mois, et c'est cette date d'exigibilité différée qui est déterminante pour le calcul du délai supplémentaire de paiement de ladite taxe avec surtaxe.

A compter du 1<sup>er</sup> juin 1991, l'entrée en vigueur d'une nouvelle règle 104ter CBE aura pour conséquence une mo-

bühren beim Eintritt in die regionale Phase zur Folge hat.

Durch die beschlossenen Änderungen wird (im Fall des Artikels 39 (1) a) PCT) eine einheitliche Frist von 31 Monaten für die Einreichung der Übersetzung nach Artikel 158 (2) EPÜ und für die Entrichtung aller beim Eintritt in die europäische regionale Phase anfallenden Gebühren eingeführt.

Der in der Rechtsprechung entwickelte Grundsatz, daß sich der Fälligkeitstag der Gebühr für das dritte Jahr auf den letzten Tag der internationalen Phase verschiebt, gilt weiterhin.

Die Juristische Beschwerdekammer traf am 19. März 1990 die Entscheidung **J 25/89** in einer Sache, in der die Eingangsstelle entschieden hatte, daß "versteckte Ansprüche" in einer Euro-PCT-Anmeldung als fallengelassen im Sinne der Regel 31 (2) EPÜ gelten.

Die Anmeldung enthielt unter der Überschrift "Ansprüche" 19 Ansprüche und unter der Überschrift "Beschreibung" 296 Absätze, die mit "Bevorzugte Ausführungsarten der Erfindung" überschrieben waren. Der Anmelder hatte deutlich zu verstehen gegeben, daß er diese Absätze nicht als Ansprüche behandelt wissen wollte. Die Kammer hat zwischen dieser Sache und der Sache **J 5/87** klar unterschieden; in jenem Fall war ein Anhang zur Beschreibung in Form von mehreren Patentansprüchen eingereicht worden, die nach der erklärten Absicht des Anmelders auch als Ansprüche behandelt werden sollten. Nach Auffassung der Kammer ist für die Zwecke der Regel 31 EPÜ nur der Teil der Anmeldung, der mit "Ansprüche" überschrieben ist, auch als solcher zu behandeln, nämlich als Teil, der "gebührenpflichtige Ansprüche" im Sinne der Regel 31(1) EPÜ enthält.

#### **IX. Internationale Organisationen: Institutionelle Fragen**

Die Große Beschwerdekammer hatte sich in den Vorlagen **G 5/88**, **G 7/88** und **G 8/88** mit institutionellen Fragen zu befassen. Bei der schon oben, in Teil II, VI.A.2 dieses Berichts behandelten Entscheidung vom 16. November 1990 ging es um die Rechtzeitigkeit des Zugangs von Dokumenten und Zahlungsmitteln, die für das EPA bestimmt waren, jedoch anstatt bei einer Annahmestelle des Europäischen Patentamtes bei der Dienststelle Berlin des Deutschen Patentamts (DPA) eingingen. Die Präsidenten der beiden Patentämter hatten 1981 eine Verwaltungsvereinbarung über den Zugang von Schriftstücken und Zahlungsmitteln geschlossen (siehe ABI. EPA 1981, 381), nach deren Artikel 1 das EPA Dokumente und Zahlungsmittel, die beim

fees are payable on entry into the regional phase.

The amendments to be introduced establish a single period of 31 months (in the case of Article 39(1)(a) PCT) for filing the translation under Article 158(2) EPC and for payment of all fees due on entry into the regional European phase.

Previous Board of Appeal decisions deferring the due date for payment of the renewal fee in respect of the third year to the last day of the international phase will continue to apply.

In Decision **J 25/89** of 19 March 1990 the Legal Board of Appeal considered a case in which the Receiving Section had decided that the "hidden claims" in a Euro-PCT application were deemed to be abandoned in accordance with Rule 31(2) EPC.

The application comprised 19 claims under the heading "Claims" and 296 paragraphs referred to as "preferred embodiments" under the heading "Description". The applicant made it clear that he did not regard these paragraphs as claims. The Board distinguished this case from Decision **J 5/87** where the addendum to the description was in the form of a series of claims and the applicant had clearly shown his intention that they should be treated as claims. The Board took the view here that the only part of the application to be considered as "claims incurring fees" within the meaning of Rule 31(1) EPC was the section headed "Claims".

#### **IX. International Organisations: Institutional Matters**

In the following cases: **G 5/88**, **G 7/88** and **G 8/88**, the Enlarged Board of Appeal was called on to address institutional questions. The decision of 16 November 1990, already discussed above in Part II, VI.A.2 of this report, concerned the date of receipt of documents and payments intended for the EPO, but sent to the Berlin sub-office of the German Patent Office (GPO) instead of to a filing office of the European Patent Office. The Presidents of both Offices entered into an Administrative Agreement in 1981 concerning the filing of documents and payments (see OJ EPO 1981, 381). According to Article 1 of this Agreement, documents and payments filed with the GPO, but addressed to or intended for the EPO are treated as if they had been

dification de la date d'exigibilité des taxes annuelles lors de l'entrée dans la phase régionale.

Les modifications décidées instaurent un délai unique de 31 mois (dans le cas de l'article 39.1)a) PCT) pour le dépôt de la traduction en application de l'article 158(2) CBE et pour le paiement de l'ensemble des taxes requises pour l'entrée dans la phase régionale européenne.

La jurisprudence selon laquelle la date d'exigibilité de la taxe annuelle due pour la troisième année est repoussée au dernier jour de la phase internationale reste applicable.

La chambre de recours juridique a rendu le 19 mars 1990 la décision **J 25/89** dans une affaire où la section de dépôt avait décidé que les "revendications cachées" dans une demande euro-PCT étaient réputées abandonnées en vertu de la règle 31(2) CBE.

La demande comportait 19 revendications sous la rubrique "Revendications" et 296 paragraphes intitulés "Modes de réalisation préférés de l'invention" sous la rubrique "Description" et le demandeur avait clairement manifesté son intention de ne pas voir ces paragraphes traités comme des revendications. La chambre a pris soin de distinguer ce cas de celui ayant conduit à la décision **J 5/87** où une annexe à la description était présentée sous la forme d'une succession de revendications et où le demandeur avait manifesté son intention de voir cette annexe traitée comme des revendications. De l'avis de la chambre, pour l'application de la règle 31 CBE, seule la partie de la demande intitulée "Revendications" doit être considérée comme telle, c'est-à-dire contenant des "revendications" donnant lieu au paiement de taxes" au sens de la règle 31(1) CBE.

#### **IX. Organisations internationales: questions institutionnelles**

La Grande Chambre de recours a dû traiter, dans les affaires **G 5/88**, **G 7/88** et **G 8/88**, des questions d'ordre institutionnel. Dans la décision du 16 novembre 1990 déjà mentionnée dans la partie II, VI.A.2 de ce rapport, il s'agissait du problème de la réception en temps voulu de documents et de moyens de paiement qui, bien que destinés à l'OEB, étaient parvenus à la section de Berlin de l'Office allemand des brevets (DPA) au lieu de parvenir à un bureau de réception de l'Office européen des brevets. Les Présidents des deux Offices de brevets avaient conclu en 1981 un accord administratif relatif à la réception des documents et des moyens de paiement (JO OEB 1981, 381). Aux termes de l'article 1<sup>er</sup> de cet accord, les documents et les

DPA eingehen, aber an das EPA gerichtet bzw. für das EPA bestimmt sind, so behandelt, als seien sie am Tag des tatsächlichen Eingangs beim DPA dem EPA zugegangen.

Die Große Beschwerdekammer prüfte die Wirksamkeit dieser Verwaltungsvereinbarung und machte damit erstmals von der aus Artikel 164(2) EPÜ herleitbaren Befugnis der Beschwerdekammern zur Normenkontrolle Gebrauch. Sie kam zu dem Ergebnis, die Befugnis des Präsidenten des EPA, solche Verträge abzuschließen, folge nicht aus Artikel 5 (3) EPÜ, der bestimmt, daß der Präsident des Europäischen Patentamts die Europäische Patentorganisation vertritt. Denn die Fähigkeit des Präsidenten, die Europäische Patentorganisation zu vertreten, sei lediglich eine seiner Funktionen. Der Umfang der Befugnis des Präsidenten zum Abschluß von Verträgen ergebe sich vielmehr aus anderen Vorschriften des Übereinkommens, im vorliegenden Fall aus Artikel 10 (2) a) EPÜ, gemäß dem der Präsident alle für die Tätigkeit des Europäischen Patentamts zweckmäßigen Maßnahmen trifft. Es sei eine zweckmäßige Maßnahme, wenn zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Funktionierens des EPA ein Abkommen über die Behandlung von fehlgeleiteten Schriftstücken abgeschlossen wird, um der Gefahr des Rechtsverlustes infolge einer Fristversäumung durch Zugangsverzögerung zu begegnen.

Das Verwaltungsabkommen zwischen dem Europäischen und dem Deutschen Patentamt sei daher insoweit wirksam, als eine tatsächliche Verwechslungsmöglichkeit bezüglich der Annahmestellen der beiden Ämter bestehe. Eine derartige Verwechslungsmöglichkeit habe in München infolge der räumlichen Nähe der beiden Patentämter von Anfang an bestanden.

Für die Dienststelle Berlin des EPA habe es jedoch bis zum 1. Juli 1989 keine Grundlage für eine derartige Regelung gegeben. Denn vor diesem Zeitpunkt war in der Dienststelle Berlin des EPA weder eine Annahmestelle noch ein Einwurfskasten eingerichtet. Da in Berlin somit vor Errichtung der dortigen Annahmestelle des EPA keine Verwechslungsgefahr bestanden habe, sei die Verwaltungsvereinbarung insoweit unwirksam gewesen, als Schriftstücke und Zahlungen betroffen gewesen seien, die über die Dienststelle Berlin des DPA an das EPA gelangt sind. Die Eröffnung eines alternativen Weges der Einreichung von Schriftstücken an das EPA, nämlich via die Dienststelle Berlin des DPA, sei nicht mehr vom Zweck der Verwaltungsvereinbarung gedeckt. Die Große Beschwerdekammer wandte aber zugunsten des Einsprechenden, der im Vertrauen auf die abgeschlossene und im Amtsblatt veröffentlichte Vereinbarung

received on the day of actual receipt by the GPO.

The Enlarged Board of Appeal considered the validity of this Administrative Agreement, using for the first time the Boards' of Appeal power of judicial review. This power can be derived from Article 164(2) EPC. The Board reached the conclusion that the power of the President of the EPO to enter into such contracts does not arise from Article 5(3) EPC, which provides that the President of the EPO represents the European Patent Organisation; for the capacity of the President to represent the European Patent Organisation is merely one of his functions. The extent of the President's power to enter into contracts is rather to be derived from other provisions of the Convention, in this case Article 10(2)(a) EPC, according to which the President is to take all necessary steps to ensure the functioning of the European Patent Office. It was held that an agreement does involve a necessary step to ensure the functioning of the European Patent Office, where this agreement concerns the treatment of misdirected documents on the following basis: the misdirection of papers leads to the danger of a loss of rights, the loss of rights arising through failure to meet a time limit, this time limit being missed through late receipt of the documents.

The Administrative Agreement between the European and German Patent Offices is therefore valid to the extent that the possibility of confusion regarding the filing offices of both Offices actually exists. This potential for confusion had existed in Munich from the very beginning because of the proximity of the two Patent Offices.

However, as far as the EPO sub-office in Berlin is concerned, there was no basis for such a regulation until the 1 July 1989. Before this date the sub-office in Berlin was neither a filing office nor was a letter box installed. As no danger of confusion had existed in Berlin before the filing office was established there, the Administrative Agreement was invalid as far as documents and payments which reached the EPO via the German Patent Office's (GPO) office in Berlin were concerned. The opening of an alternative route for filing documents with the EPO, that is, via the Berlin branch of the GPO, was no longer covered by the purpose behind the Administrative Agreement. The Enlarged Board of Appeal, however, applied the principle of good faith in favour of the opponent, who had filed a notice of opposition against a European patent via the Berlin office of the GPO, in reliance on the Agreement made and published in the Offi-

moyens de paiement qui arrivent à l'Office allemand des brevets mais qui sont adressés ou destinés à l'OEB sont traités comme s'ils étaient parvenus à l'OEB le jour de leur réception effective à l'Office allemand des brevets.

La Grande Chambre de recours a examiné la validité de cet accord administratif et a ainsi, pour la première fois, fait usage des compétences accordées aux chambres de recours en vertu de l'article 164(2) CBE pour le contrôle d'une règle juridique. Selon elle, le pouvoir du Président de l'OEB de conclure de tels contrats ne vient pas de l'article 5(3) CBE qui dispose que le Président de l'Office européen des brevets représente l'Organisation européenne des brevets, car la capacité de représenter l'Organisation européenne des brevets fait simplement partie de ses fonctions. L'étendue des pouvoirs du Président de conclure des accords résulte bien plus d'autres dispositions de la Convention, dans le cas présent de l'article 10(2)a) CBE, selon lequel le Président prend toutes les mesures utiles pour le bon fonctionnement de l'Office européen des brevets. La conclusion d'un accord relatif au traitement des documents mal orientés, pour éviter le danger d'une perte de droits à cause d'un dépassement de délais pour des retards dans la transmission des documents, représente une telle mesure utile pour assurer un bon fonctionnement de l'OEB.

L'accord administratif entre l'Office européen et l'Office allemand des brevets est donc valide dans la mesure où il existe effectivement une possibilité de confusion entre les bureaux de réception des deux Offices. Une telle possibilité de confusion existait à Munich depuis le début, du fait de la proximité géographique des deux Offices de brevets.

En ce qui concerne l'agence de l'OEB à Berlin, il n'y avait cependant jusqu'au 1<sup>er</sup> juillet 1989 aucune raison d'établir une telle règle, car avant cette date il n'y avait à l'agence de l'OEB à Berlin ni bureau de réception, ni boîte aux lettres. Puisque avant la création du bureau de réception de l'OEB à Berlin il n'y avait aucun danger de confusion, l'accord administratif était sans effet en ce qui concerne les documents et les moyens de paiement qui arrivaient à l'OEB après être passés à l'agence de Berlin de l'Office allemand des brevets. La possibilité d'une voie alternative de dépôt de documents à l'OEB, à savoir par l'agence de Berlin de l'Office allemand des brevets, n'est pas davantage couverte par le but de l'accord administratif. La Grande Chambre de recours a cependant appliqué, en faveur de l'opposant qui avait déposé à l'agence de Berlin de l'Office allemand des brevets une opposition contre un brevet européen, en se fiant

einen Einspruch gegen ein europäisches Patent über die Dienststelle Berlin des DPA eingereicht hatte, den Grundsatz des Vertrauensschutzes an (siehe auch oben, Teil 2, VI.A.2 dieses Berichts).

Seitdem am 1. Juli 1989 die Annahmestelle Berlin des EPA eröffnet worden ist, besteht dort eine gleichgeartete Verwechslungsgefahr wie in München. In solchen Fällen hat der Präsident des EPA aufgrund seiner in Artikel 10 EPÜ definierten Aufgaben im Rahmen der Leitung des Europäischen Patentamts die Befugnis zum Abschluß von Verwaltungsabkommen über die Behandlung fehlgeleiteter Schriftstücke. Die Verwaltungsvereinbarung der Präsidenten der beiden Patentämter wurde am 13. Oktober 1989 an die neue Situation angepaßt, die durch die Einrichtung der Annahmestelle Berlin des EPA entstanden ist (vgl. ABl. EPA 1991, 187).

## X. Vorlagen an die Große Beschwerdekammer

### 1. Vorlagen des Präsidenten des Europäischen Patentamts

1.1 Der Präsident des Europäischen Patentamts hat der Großen Beschwerdekammer am 7. Dezember 1989 gemäß Artikel 112 (1) b) EPÜ zur Sicherung der einheitlichen Rechtsanwendung die folgenden 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?*

Das Verfahren ist unter dem Aktenzeichen **G 3/89** anhängig.

1.2 Der Präsident des EPA hat der Großen Beschwerdekammer am 20. August 1990 gemäß Artikel 112 (1) b) EPÜ zur Sicherung der einheitlichen Rechtsanwendung die folgenden Rechtsfragen vorgelegt:

- 1) *Hat im Einspruchsverfahren über den Widerruf des Patents gemäß Artikel 102 (4) oder (5) EPÜ sofort eine beschwerdefähige Entscheidung (Art. 106 EPÜ) zu ergehen oder ist in einer Mitteilung nach Regel 69 (1) EPÜ der eingetretene Rechtsverlust festzustellen?*

cial Journal (see also above, Part II, VI.A.2 of this report).

The same danger of confusion has existed in Berlin as in Munich since the opening of the EPO's Berlin filing office on the 1 July 1989. In such cases, the President has the power to conclude an Administrative Agreement concerning the treatment of misdirected documents by virtue of his duty to direct the European Patent Office, as defined in Article 10 EPC. On the 13 October 1989, the Administrative Agreement between the Presidents of the two Patent Offices was adapted for the new situation arising from the establishment of the Berlin filing office.

## X. Referrals to the Enlarged Board of Appeal

### 1. Referrals by the President of the European Patent Office

1.1 On 7 December 1989, in accordance with Article 112(1)(b) EPC, the President of the European Patent Office referred the following points of law to the Enlarged Board of Appeal in order to ensure uniform application of the law:

- (1) *Where a correction is requested in accordance with Rule 88, sentence 2, EPC, are documents submitted after the date of filing admissible as evidence that nothing else would have been intended than what is offered as the correction?*
- (2) *Is such a correction allowable even where the amendment requested would (inadmissibly) extend the subject-matter disclosed in the documents as they stood on the date of filing within the meaning of Article 123(2) EPC?*

The case is pending under Ref. No. **G 3/89**.

1.2 On 20 August 1990, in accordance with Article 112(1)(b) EPC, the President of the European Patent Office referred the following points of law to the Enlarged Board of Appeal in order to ensure uniform application of the law:

- (1) *In opposition proceedings, does a decision to revoke a patent under Article 102(4) or (5) EPC, which is subject to appeal under Article 106 EPC, have to be delivered immediately, or should the loss of rights be noted in a communication under Rule 69(1) EPC?*

à l'accord conclu et publié dans le Journal officiel, le principe de la protection de la bonne foi (voir également plus haut partie II VI.A.2 de ce rapport).

Depuis qu'un bureau de réception de l'OEB a été ouvert à Berlin le 1<sup>er</sup> juillet 1989, il existe à Berlin un risque de confusion comparable à celui qui existe à Munich. Dans de tels cas, le Président de l'OEB, de par ses fonctions définies à l'article 10 CBE dans le cadre de la direction de l'Office européen des brevets, a le pouvoir de conclure des accords administratifs relatifs au traitement des documents mal orientés. L'accord administratif des Présidents des deux Offices de brevets a été adapté le 13 octobre 1989 à la nouvelle situation née de la création d'un bureau de réception de l'OEB à Berlin (cf. JO OEB 1991, 187).

## X. Questions soumises à la Grande Chambre de recours

### 1. Questions soumises par le Président de l'Office européen des brevets

1.1 Afin d'assurer une application uniforme du droit, le Président de l'Office européen des brevets a soumis le 7 décembre 1989 à la Grande Chambre de recours les questions de droit ci-après, conformément à l'article 112(1) b) CBE:

- 1) *En cas de requête en rectification selon la règle 88, deuxième phrase CBE, est-il possible de faire valoir des pièces qui n'ont été produites qu'après la date de dépôt pour prouver qu'aucun texte autre que celui résultant de la rectification n'a pu être envisagé par le demandeur?*
- 2) *Doit-on autoriser une telle rectification même dans le cas où la modification demandée constituerait une extension (inadmissible) au sens de l'article 123(2) CBE par rapport aux éléments divulgués dans les pièces effectivement produites à la date du dépôt?*

La procédure est en instance (n° du recours **G 3/89**).

1.2 Afin d'assurer une application uniforme du droit, le Président de l'Office européen des brevets a soumis le 20 août 1990 à la Grande Chambre de recours les questions de droit ci-après, conformément à l'article 112(1)b) CBE:

- 1) *Dans une procédure d'opposition, la révocation du brevet en vertu de l'article 102, paragraphes 4 ou 5 CBE doit-elle être immédiatement prononcée par une décision susceptible de recours (art. 106 CBE), ou la perte du droit doit-elle être constatée dans une notification émise conformément à la règle 69(1) CBE ?*

2) Ist ein vom Amt im Rahmen eines vor ihm anhängigen Verfahrens den Verfahrensbeteiligten gemäß der Ausführungsordnung zugestelltes Schriftstück, das nach Bezeichnung, Form und Inhalt alle Elemente einer Entscheidung aufweist, in jedem Fall als eine Entscheidung im Sinne des Artikels 106 (1) EPÜ anzusehen die mit der Beschwerde angefochten werden kann, oder kann ein solches Schriftstück auch eine nicht beschwerdefähige Mitteilung, insbesondere nach Regel 69 (1) EPÜ, darstellen?

Das Verfahren ist unter dem Aktenzeichen **G 1/90** anhängig.

## 2. Vorlagen einer Beschwerdekammer

Die Technische Beschwerdekammer 3.2.1 hat der Großen Beschwerdekammer gemäß Artikel 112 (1) a) EPÜ mit Vorlageentscheidung T 272/90 vom 6. August 1990 folgende Rechtsfrage vorgelegt:

*Ist die Juristische Beschwerdekammer zuständig für Beschwerden gegen Entscheidungen, die Formalsachbearbeitern nach Regel 9 (3) EPÜ übertragen wurden?*

Das Verfahren ist unter dem Aktenzeichen **G 2/90** anhängig.

*(2) Must a document which the Office notifies in accordance with the Implementing Regulations to the parties to proceedings pending before it and which possesses all the features of a decision by virtue of its title, form and content always be regarded as a decision within the meaning of Article 106(1) EPC against which an appeal can be filed, or can such a document also be a communication not subject to appeal, particularly under Rule 69(1) EPC?*

The case is pending under Ref. No. **G 1/90**.

## 2. Referral by a Board of Appeal

In accordance with Article 112(1)(a) EPC, Technical Board of Appeal 3.2.1 has referred the following point of law to the Enlarged Board of Appeal in decision T 272/90 dated 6 August 1990.

*Is the Legal Board of Appeal responsible for hearing appeals against decisions assigned to formalities officers under Rule 9(3) EPC?*

The case is pending under Ref. No. **G 2/90**.

*2) Si dans le cadre d'une procédure en instance devant lui, l'Office signifie aux parties, conformément aux dispositions du règlement d'exécution, une pièce qui, à en juger par son intitulé, sa forme et son contenu, présente tous les caractères d'une décision, cette pièce doit-elle en tout état de cause être considérée comme une décision susceptible de recours, au sens de l'article 106(1) CBE, ou peut-elle également constituer une notification non susceptible de recours, notamment une notification en vertu de la règle 69(1) CBE?*

La procédure est en instance (n° du recours **G 1/90**).

## 2. Questions soumises par une chambre de recours

Conformément à l'article 112(1)a) CBE, la chambre de recours technique 3.2.1 a soumis à la Grande Chambre de recours, par décision T 272/90 en date du 6 août 1990, la question de droit suivante:

*La chambre de recours juridique est-elle compétente pour les recours formés à l'encontre de décisions confiées à des agents des formalités en vertu de la règle 9(3) CBE?*

La procédure est en instance (n° du recours **G 2/90**).



## ANLAGE 1

Seite

**IM BERICHT ÜBER DIE RECHTSPRECHUNG  
VON 1990 BEHANDELTE ENTSCHEIDUNGEN  
AUS DEM BERICHTSJAHR**

	<b>Seite</b>			
<b>TEIL I</b>				
<b>D 3/89</b>	5 März 1990	<b>11</b>		
<b>TEIL II</b>				
<b>I. Patentierbarkeit</b>				
A. Patentfähige Erfindungen, Artikel 52 EPÜ				
1. Wiedergabe von Informationen, Computerprogramme				
<b>T 603/89</b>	3. Juli 1990 3.4.1	<b>15</b>		
<b>T 95/86</b>	23. Oktober 1990 3.5.1	<b>15</b>		
2. Therapeutische and diagnostische Verfahren				
<b>T 426/89</b>	28. Juni 1990 3.4.1	<b>16</b>		
<b>T 290/86</b>	13. November 1990 3.3.1	<b>16</b>		
B. Ausnahmen von der Patentierbarkeit, Artikel 53 EPÜ				
<b>T 19/90</b>	3. Oktober 1990 3.3.2	<b>18</b>		
C. Neuheit				
1. Zweite nicht-medizinische Indikation				
<b>T 59/87</b>	14. August 1990 3.3.1	<b>19</b>		
<b>T 582/88</b>	17. Mai 1990 3.3.2	<b>19</b>		
2. Zweite medizinische Indikation				
<b>T 290/86</b>	13. November 1990 3.3.1	<b>20</b>		
3. Erzeugnis, gekennzeichnet durch das Herstellungsverfahren				
<b>T 300/89</b>	11. April 1990 3.3.1	<b>20</b>		
<b>T 310/88</b>	23. Juli 1990 3.3.3	<b>21</b>		
4. Stoffgruppen				
<b>T 12/90</b>	23. August 1990 3.3.1	<b>22</b>		
D. Erfinderische Tätigkeit				
1. Aufgabe - Lösung				
<b>T 130/89</b>	7. Februar 1990 3.2.2	<b>23</b>		
<b>T 532/88</b>	16. Mai 1990 3.3.1	<b>23</b>		
2. Fachmann - benachbartes Fachgebiet				
<b>T 426/88</b>	9. November 1990 3.2.2	<b>24</b>		
3. Fachmann - Wissensstand				
<b>T 60/89</b>	31. August 1990 3.3.2	<b>24</b>		
4. Fachmann - Stand der Technik				
<b>T 176/89</b>	27. Juni 1990 3.3.3	<b>24</b>		
<b>T 606/89</b>	18. September 1990 3.3.1	<b>24</b>		
<b>T 757/89</b>	12. Oktober 1990 3.4.1	<b>25</b>		
5. Vergleichsversuche				
<b>T 390/88</b>	20. Februar 1990 3.3.2	<b>25</b>		
6. Zwischenprodukte				
<b>T 18/88</b>	25. Januar 1990 3.3.2	<b>26</b>		
<b>II. Einheitlichkeit der Erfindung</b>				
<b>W 6/90</b>	19. Dezember 1990 3.2.2	<b>26</b>		
<b>W 13/89</b>	12. Juli 1990 3.3.2	<b>27</b>		
<b>III. Offenbarung der Erfindung</b>				
1. Biologische Erfindungen und Wiederholbarkeit				
<b>T 19/90</b>	3. Oktober 1990 3.3.2	<b>28</b>		
<b>T 60/89</b>	31. August 1990 3.3.2	<b>28</b>		
2. Ausführungsbeispiele				
<b>T 212/88</b>	8. Mai 1990 3.3.1	<b>29</b>		
3. Allgemeines Fachwissen				
<b>T 580/88</b>	25. Januar 1990 3.4.1	<b>29</b>		
<b>IV. Änderungen</b>				
A. Artikel 123 (2) EPÜ				
<b>T 118/89</b>	19. September 1990 3.2.3	<b>30</b>		
<b>T 405/87</b>	12. April 1990 3.3.2	<b>30</b>		
<b>T 192/89</b>	29. Januar 1990 3.3.2	<b>31</b>		
<b>T 392/89</b>	3. Juli 1990 3.2.1	<b>31</b>		
<b>T 465/88</b>	19. März 1990 3.2.3	<b>31</b>		
<b>T 145/87</b>	28. Februar 1990 3.2.1	<b>31</b>		
<b>T 784/89</b>	6. November 1990 3.4.2	<b>31</b>		
B. Artikel 123 (3) EPÜ				
<b>T 619/88</b>	1. März 1990 3.3.3	<b>32</b>		
<b>T 49/89</b>	10. Juli 1990 3.4.1	<b>32</b>		
<b>T 371/88</b>	29. Mai 1990 3.2.1	<b>33</b>		
C. Teilanmeldung				
<b>T 351/87</b>	26. Februar 1990 3.2.2	<b>33</b>		
<b>T 527/88</b>	11. Dezember 1990 3.2.1	<b>33</b>		
D. Berichtigung bezüglich der Offenbarung				
<b>T 200/89</b>	7. Dezember 1989 3.3.1	<b>34</b>		
<b>T 158/89</b>	20. November 1990 3.3.2	<b>35</b>		
<b>V. Priorität</b>				
<b>T 212/88</b>	8. Mai 1990 3.3.1	<b>35</b>		
<b>T 16/87</b>	24. Juli 1990 3.4.1	<b>36</b>		
<b>VI. Verfahren vor dem EPA</b>				
A. Gemeinsame Vorschriften				
1. Allgemeine Verfahrensgrundsätze				
1.1 Vertrauensschutz				
<b>J 1/89</b>	1. Februar 1990 3.1.1	<b>37</b>		
1.2 Form der Entscheidungen				
<b>T 691/89</b>	17. Juli 1990 3.4.2	<b>37</b>		
<b>T 105/89</b>	30. Oktober 1990 3.5.1	<b>37</b>		
1.3 Zugelassene Vertreter - "Legal practitioner"				
<b>J 19/89</b>	2. August 1990 3.1.1	<b>38</b>		
2. Die Annahmestellen des EPA				
<b>G 5/88</b>	16. November 1990	<b>39</b>		
<b>G 7/88</b>	16. November 1990	<b>39</b>		
<b>G 8/88</b>	16. November 1990	<b>39</b>		
3. Fristen				
3.1 Störung im Postverkehr				
<b>J 3/90</b>	30. April 1990 3.1.1	<b>40</b>		
3.2. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand				
<b>T 250/89</b>	6. November 1990 3.2.1	<b>40</b>		
<b>T 309/88</b>	28. Februar 1990 3.3.1	<b>40</b>		
4. Berichtigung von Fehlern in Entscheidungen				
<b>T 212/88</b>	8. Mai 1990 3.3.1	<b>41</b>		
<b>T 116/90</b>	3. Dezember 1990 3.3.1	<b>41</b>		
5. Mündliche Verhandlung				
<b>T 275/89</b>	3. Mai 1990 3.2.1	<b>41</b>		
<b>T 98/88</b>	15. Januar 1990 3.4.1	<b>42</b>		
<b>T 668/89</b>	19. Juni 1990 3.3.3	<b>42</b>		
<b>T 560/88</b>	19. Februar 1990 3.2.1	<b>42</b>		
B. Prüfungsverfahren				
<b>T 98/88</b>	15. Januar 1990 3.4.1	<b>43</b>		
<b>T 300/89</b>	11. April 1990 3.3.1	<b>43</b>		
C. Einspruchsverfahren				
1. Allgemeine Grundsätze				
1.1 Beschleunigung des Verfahrens - anhängige Verletzungsklagen				
<b>T 290/90</b>	9. Oktober 1990 3.4.1	<b>44</b>		
1.2 Rechtliches Gehör				
<b>T 716/89</b>	22. Februar 1990 3.3.2	<b>45</b>		
<b>T 275/89</b>	3. Mai 1990 3.2.1	<b>45</b>		

	<b>Seite</b>		<b>Seite</b>
1.3 Einstellung und Fortsetzung des Einspruchsverfahrens		<b>W 27/89</b>	17. August 1990 3.2.1 <b>63</b>
<b>T 377/88</b>	4. September 1990 3.2.1 <b>46</b>	<b>W 18/90</b>	17. August 1990 3.2.1 <b>63</b>
<b>T 400/87</b>	1. März 1990 3.4.1 <b>47</b>	<b>W 19/90</b>	2. Oktober 1990 3.2.1 <b>63</b>
<b>T 323/89</b>	24. September 1990 3.3.2 <b>47</b>	<b>W 24/90</b>	5. Oktober 1990 3.2.1 <b>63</b>
2. Zulässigkeit des Einspruchs		<b>W 36/90</b>	4. Dezember 1990 3.3.1 <b>63</b>
2.1 Formale Anforderungen		2. Begründungspflicht bei Widersprüchen durch den Anmelder	
<b>T 290/90</b>	9. Oktober 1990 3.4.1 <b>47</b>	<b>W 8/89</b>	11. Dezember 1990 3.2.3 <b>64</b>
2.2 Zur Begründung des Einspruchs vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel		<b>VIII. Das EPA als Bestimmungsamt</b>	
<b>T 550/88</b>	27. März 1990 3.3.1 <b>48</b>	<b>J 1/89</b>	1. Februar 1990 3.1.1 <b>64</b>
<b>T 448/89</b>	30. Oktober 1990 3.4.1 <b>48</b>	<b>J 25/89</b>	19. März 1990 3.1.1 <b>65</b>
<b>T 16/87</b>	24. Juli 1990 3.4.1 <b>49</b>	<b>IX. Internationale Organisationen: Institutionelle Fragen</b>	
3. Haupt- und Hilfsanträge		<b>G 5/88</b>	16. November 1990 <b>65</b>
<b>T 5/89</b>	6. Juli 1990 3.4.2 <b>49</b>	<b>G 7/88</b>	16. November 1990 <b>65</b>
4. Unbeschränkte Überprüfung eines Patents im Einspruchsverfahren?		<b>G 8/88</b>	16. November 1990 <b>65</b>
4.1 Einspruch beschränkt auf bestimmte Ansprüche		<b>X. Vorlagen an die Große Beschwerdekammer</b>	
<b>T 293/88</b>	23. März 1990 3.2.2 <b>50</b>	<b>G 3/89</b>	<b>67</b>
4.2 Einspruch beschränkt auf bestimmte Einspruchsgründe		<b>G 1/90</b>	<b>68</b>
<b>T 266/87</b>	30. Mai 1990 3.2.1 <b>51</b>	<b>G 2/90</b>	<b>68</b>
<b>T 392/89</b>	3. Juli 1990 3.2.1 <b>51</b>		
<b>T 182/89</b>	14. Dezember 1990 3.3.1 <b>52</b>		
4.3 Unbeschränkte Überprüfung bei Änderungen?			
<b>T 337/88</b>	21. März 1990 3.3.2 <b>53</b>		
<b>T 426/89</b>	28. Juni 1990 3.4.1 <b>53</b>		
<b>T 266/87</b>	30. Mai 1990 3.2.1 <b>53</b>		
5. Verspätetes Vorbringen			
5.1 Verspätetes Vorbringen und Amtsermittlungsgrundsatz			
<b>T 326/87</b>	28. August 1990 3.3.3 <b>54</b>		
<b>T 101/87</b>	25. Januar 1990 3.2.1 <b>54</b>		
<b>T 446/89</b>	30. Oktober 1990 3.4.1 <b>55</b>		
<b>T 550/89</b>	23. Juli 1990 3.2.4 <b>55</b>		
<b>T 164/89</b>	3. April 1990 3.4.2 <b>55</b>		
<b>T 29/87</b>	19. September 1990 3.3.2 <b>55</b>		
5.2 Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung			
<b>T 326/87</b>	28. August 1990 3.3.3 <b>55</b>		
<b>T 638/89</b>	9. November 1990 3.4.2 <b>55</b>		
<b>T 565/89</b>	26. September 1990 3.2.1 <b>56</b>		
<b>T 49/89</b>	10. Juli 1990 3.4.1 <b>56</b>		
5.3 Kostenverteilung			
<b>T 326/87</b>	28. August 1990 3.3.3 <b>56</b>		
<b>T 101/87</b>	25. Januar 1990 3.2.1 <b>56</b>		
6. Auslegung der Ansprüche - Klarheit der Ansprüche			
<b>T 89/89</b>	27. März 1990 3.4.2 <b>57</b>		
<b>T 16/87</b>	24. Juli 1990 3.4.1 <b>57</b>		
<b>T 62/88</b>	2. Juli 1990 3.5.1 <b>58</b>		
<b>T 565/89</b>	26. September 1990 3.2.3 <b>58</b>		
<b>T 175/86</b>	6. November 1990 3.3.2 <b>58</b>		
D. Beschwerdeverfahren			
1. Zulässigkeit			
<b>T 250/89</b>	6. November 1990 3.2.1 <b>58</b>		
2. Abhilfe			
<b>T 47/90</b>	20. Februar 1990 3.3.1 <b>59</b>		
3. Zurückverweisung an die erste Instanz			
<b>T 79/89</b>	9. Juli 1990 3.2.1 <b>60</b>		
<b>T 392/89</b>	3. Juli 1990 3.2.1 <b>60</b>		
<b>T 5/89</b>	6. Juli 1990 3.4.2 <b>61</b>		
4. Rückzahlung der Beschwerdegebühr			
<b>T 680/89</b>	8. Mai 1990 3.4.2 <b>61</b>		
<b>VII. Das EPA als Internationale Recherchenbehörde und als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde</b>			
1. Nichteinheitlichkeit " <i>a posteriori</i> "			
<b>G 1/89</b>	2. Mai 1990 <b>61</b>		
<b>G 2/89</b>	2. Mai 1990 <b>61</b>		

## ANNEX 1

Page

DECISIONS DELIVERED IN 1990 AND  
DISCUSSED IN THE CASE LAW REPORT  
FOR 1990

	Page			Page
<b>Part I</b>		<b>IV. Amendments</b>		
<b>D 3/89</b>	11	A. Article 123(2) EPC		
5 March 1990		<b>T 117/89</b>	19 September 1990	30
		<b>T 405/87</b>	12 April 1990	30
<b>Part II</b>		<b>T 192/89</b>	29 January 1990	31
<b>I. Patentability</b>		<b>T 392/89</b>	3 July 1990	31
A. Patentable inventions, Art. 52 EPC		<b>T 465/88</b>	19 March 1990	31
1. Presentation of information; computer programs		<b>T 145/87</b>	28 February 1990	31
<b>T 603/89</b>	15	<b>T 784/89</b>	6 November 1990	31
3 July 1990				
3.4.1		B. Article 123(3) EPC		
<b>T 95/86</b>	15	<b>T 619/88</b>	1 March 1990	32
23 October 1990		<b>T 49/89</b>	10 July 1990	32
3.5.1		<b>T 371/88</b>	29 May 1990	33
2. Therapeutic and diagnostic methods				
<b>T 426/89</b>	16	C. Divisional applications		
28 June 1990		<b>T 351/87</b>	26 February 1990	33
3.4.1		<b>T 527/88</b>	11 December 1990	33
<b>T 290/86</b>	16			
13 November 1990		D. Corrections to the disclosure		
3.3.1		<b>T 200/89</b>	7 December 1989	34
B. Exceptions to patentability, Art. 53 EPC		<b>T 158/89</b>	20 November 1990	35
<b>T 19/90</b>	18			
3 October 1990		V. Priority		
3.3.2		<b>T 212/88</b>	8 May 1990	35
C. Novelty		<b>T 16/87</b>	24 July 1990	36
1. Second non-medical use				
<b>T 59/87</b>	19	<b>VI. Proceedings before the EPO</b>		
14 August 1990		A. Rules common to all proceedings		
3.3.1		1. General procedural principles		
<b>T 582/88</b>	19	1.1 Principle of good faith		
17 May 1990		<b>J 1/89</b>	1 February 1990	37
3.3.2				
2. Second medical use		1.2 Form of decisions		
<b>T 290/86</b>	20	<b>T 691/89</b>	17 July 1990	37
13 November 1990		<b>T 105/89</b>	30 October 1990	37
3.3.1				
3. Product-by-process claims		1.3 Professional representatives - "Legal practitioner"		
<b>T 300/89</b>	20	<b>J 19/89</b>	2 August 1990	38
11 April 1990				
3.3.1		2. EPO Filing Offices		
<b>T 310/88</b>	21	<b>G 5/88</b>	16 November 1990	39
23 July 1990		<b>G 7/88</b>	16 November 1990	39
3.3.3		<b>G 8/88</b>	16 November 1990	39
4. Family of compounds				
<b>T 12/90</b>	22	3. Time limits		
23 August 1990		3.1 Interruption in the delivery of mail		
3.3.1		<b>J 3/90</b>	30 April 1990	40
D. Inventive step				
1. Problem - solution		3.2 Re-establishment of rights		
<b>T 130/89</b>	23	<b>T 250/89</b>	6 November 1990	40
7 February 1990		<b>T 309/88</b>	28 February 1990	40
3.2.2				
<b>T 532/88</b>	23	4. Correction of errors in decisions		
16 May 1990		<b>T 212/88</b>	8 May 1990	41
3.3.1		<b>T 116/90</b>	3 December 1990	41
2. Skilled person - related technical field				
<b>T 426/88</b>	24	5. Oral proceedings		
9 November 1990		<b>T 275/89</b>	3 May 1990	41
3.2.2		<b>T 98/88</b>	15 January 1990	42
3. Skilled person - level of knowledge		<b>T 668/89</b>	19 June 1990	42
<b>T 60/89</b>	24	<b>T 560/88</b>	19 February 1990	42
31 August 1990				
3.3.2		B. Examination procedure		
4. Skilled person - state of the art		<b>T 98/88</b>	15 January 1990	43
<b>T 176/89</b>	24	<b>T 300/89</b>	11 April 1990	43
27 June 1990				
3.3.3		C. Opposition procedure		
<b>T 606/89</b>	24	1. General principles		
18 September 1990		1.1 Acceleration of proceedings - infringement proceedings pending		
3.3.1		<b>T 290/90</b>	9 October 1990	44
<b>T 757/89</b>	25			
12 October 1990		1.2 Right to present comments		
3.4.1		<b>T 716/89</b>	22 February 1990	45
5. Comparative examples		<b>T 275/89</b>	3 May 1990	45
<b>T 390/88</b>	25			
20 February 1990				
3.3.2				
6. Intermediate products				
<b>T 17/88</b>	26			
25 January 1990				
3.3.2				
II. Unity of invention				
<b>W 6/90</b>	26			
19 December 1990				
3.2.2				
<b>W 13/89</b>	27			
12 July 1990				
3.3.2				
III. Disclosure of the invention				
1. Biological inventions and reproducibility				
<b>T 19/90</b>	28			
3 October 1990				
3.3.2				
<b>T 60/89</b>	28			
31 August 1990				
3.3.2				
2. Working examples				
<b>T 212/88</b>	29			
8 May 1990				
3.3.1				
3. Common general knowledge				
<b>T 580/88</b>	29			
25 January 1990				
3.4.1				

	<b>Page</b>		<b>Page</b>
1.3 Continuation of opposition proceedings and withdrawal of opposition		<b>W 18/90</b>	17 August 1990 3.2.1 <b>63</b>
<b>T 377/88</b>	4 September 1990 3.2.1	<b>W 19/90</b>	2 October 1990 3.2.1 <b>63</b>
<b>T 400/87</b>	1 March 1990 3.4.1	<b>W 24/90</b>	5 October 1990 3.2.1 <b>63</b>
<b>T 323/89</b>	24 September 1990 3.3.2	<b>W 36/90</b>	4 December 1990 3.3.1 <b>63</b>
2. Admissibility of the notice of opposition		2. Reasoned statement in an applicant's protest	
2.1 Formal requirements		<b>W 8/89</b>	11 December 1990 3.2.3 <b>64</b>
<b>T 290/90</b>	9 October 1990 3.4.1	<b>VIII. The EPO as designated Office</b>	
2.2 Facts, evidence and arguments presented in support of grounds for opposition		<b>J 1/89</b>	1 February 1990 3.1.1 <b>64</b>
<b>T 550/88</b>	27 March 1990 3.3.1	<b>J 25/89</b>	19 March 1990 3.1.1 <b>65</b>
<b>T 448/89</b>	30 October 1990 3.4.1	<b>IX. International Organisations: Institutional matters</b>	
<b>T 16/87</b>	24 July 1990 3.4.1	<b>G 5/88</b>	16 November 1990 <b>65</b>
3. Main and auxiliary requests		<b>G 7/88</b>	16 November 1990 <b>65</b>
<b>T 5/89</b>	6 July 1990 3.4.2	<b>G 7/88</b>	16 November 1990 <b>65</b>
4. Unrestricted re-examination of the patent during opposition proceedings?		<b>X. Referrals to the Enlarged Board of Appeal</b>	
4.1 Opposition limited to certain claims		<b>G 3/89</b>	<b>67</b>
<b>T 293/88</b>	23 March 1990 3.2.2	<b>G 1/90</b>	<b>68</b>
4.2 Opposition limited to certain ground for opposition		<b>G 2/90</b>	<b>68</b>
<b>T 266/87</b>	30 May 1990 3.2.1		
<b>T 392/89</b>	3 July 1990 3.2.1		
<b>T 182/89</b>	14 December 1990 3.3.1		
4.3 Unrestricted examination of an amendment?			
<b>T 337/88</b>	21 March 1990 3.3.2		
<b>T 426/89</b>	28 June 1990 3.4.1		
<b>T 266/87</b>	30 May 1990 3.2.1		
5. Late submission of documents			
5.1 Late submission of documents and examination by the Office of its own motion			
<b>T 326/87</b>	28 August 1990 3.3.3		
<b>T 101/87</b>	25 January 1990 3.2.1		
<b>T 446/89</b>	30 October 1990 3.4.1		
<b>T 550/89</b>	23 July 1990 3.2.4		
<b>T 164/89</b>	3 April 1990 3.4.2		
<b>T 29/87</b>	19 September 1990 3.3.2		
5.2 Remittal to the Opposition Division			
<b>T 326/87</b>	28 August 1990 3.3.3		
<b>T 638/89</b>	9 November 1990 3.4.2		
<b>T 565/89</b>	26 September 1990 3.2.1		
<b>T 49/89</b>	10 July 1990 3.4.1		
5.3 Apportionment of costs			
<b>T 326/87</b>	28 August 1990 3.3.3		
<b>T 101/87</b>	25 January 1990 3.2.1		
6. Clarity of claims - interpretation of claims			
<b>T 89/89</b>	27 March 1990 3.4.2		
<b>T 16/87</b>	24 July 1990 3.4.1		
<b>T 62/88</b>	2 July 1990 3.5.1		
<b>T 565/89</b>	26 September 1990 3.2.3		
<b>T 175/86</b>	6 November 1990 3.3.2		
D. Appeals			
1. Admissibility			
<b>T 250/89</b>	6 November 1990 3.2.1		
2. Interlocutory revision			
<b>T 47/90</b>	20 February 1990 3.3.1		
3. Remittal to the department of first instance			
<b>T 79/89</b>	9 July 1990 3.2.1		
<b>T 392/89</b>	3 July 1990 3.2.1		
<b>T 5/89</b>	6 July 1990 3.4.2		
4. Reimbursement of the appeal fee			
<b>T 680/89</b>	8 May 1990 3.4.2		
<b>VII. The EPO as International Searching Authority and International Preliminary Examining Authority</b>			
1. Non-unity " <i>a posteriori</i> "			
<b>G 1/89</b>	2 May 1990 EBA		
<b>G 2/89</b>	2 May 1990 EBA		
<b>W 27/89</b>	17 August 1990 3.2.1		

## ANNEXE 1

Page

DECISIONS RENDUES EN 1990 ET TRAITEES  
DANS LE RAPPORT DE JURISPRUDENCE  
1990

## PREMIERE PARTIE

**D 3/89** 5 mars 1990

Page

11

## DEUXIEME PARTIE

## I. Brevetabilité

A. Inventions brevetables, art. 52 CBE

1. Présentation d'informations; programmes  
d'ordinateur**T 603/89** 3 juillet 1990 3.4.1**T 95/86** 23 octobre 1990 3.5.12. Méthodes de traitement thérapeutique et  
méthodes de diagnostic**T 426/89** 28 juin 1990 3.4.1**T 290/86** 13 novembre 1990 3.3.1

B. Exceptions à la brevetabilité, art. 53 CBE

**T 19/90** 3 octobre 1990 3.3.2

C. Nouveauté

1. Seconde application non thérapeutique

**T 59/87** 14 août 1990 3.3.1**T 582/88** 17 mai 1990 3.3.2

2. Seconde application thérapeutique

**T 290/86** 13 novembre 1990 3.3.1

3. Produit défini par son procédé d'obtention

**T 300/89** 11 avril 1990 3.3.1**T 310/88** 23 juillet 1990 3.3.3

4. Famille de composés

**T 12/90** 23 août 1990 3.3.1

D. Activité inventive

1. Problème - solution

**T 130/89** 7 février 1990 3.2.2**T 532/88** 16 mai 1990 3.3.1

2. Homme du métier - domaine technique voisin

**T 426/88** 9 novembre 1990 3.2.2

3. Homme du métier - niveau de connaissance

**T 60/89** 31 août 1990 3.3.2

4. Homme du métier - état de la technique

**T 176/89** 27 juin 1990 3.3.3**T 606/89** 18 septembre 1990 3.3.1**T 757/89** 12 octobre 1990 3.4.1

5. Exemples comparatifs

**T 390/88** 20 février 1990 3.3.2

6. Produits intermédiaires

**T 18/88** 25 janvier 1990 3.3.2

## II. Unité d'invention

**W 6/90** 19 décembre 1990 3.2.2**W 13/89** 12 juillet 1990 3.3.2

## III. Exposé de l'invention

1. Invention biologique et reproductibilité

**T 19/90** 3 octobre 1990 3.3.2**T 60/89** 31 août 1990 3.3.2

2. Exemples de réalisation

**T 212/88** 8 mai 1990 3.3.1

3. Connaissances générales communes

**T 580/88** 25 janvier 1990 3.4.1

## IV. Modifications

A. Article 123(2) CBE

**T 118/89** 19 septembre 1990 3.2.3**T 405/87** 12 avril 1990 3.3.2**T 192/89** 29 janvier 1990 3.3.2**T 392/89** 3 juillet 1990 3.2.1**T 465/88** 19 mars 1990 3.2.3**T 145/87** 28 février 1990 3.2.1**T 784/89** 6 novembre 1990 3.4.2

B. Article 123(3) CBE

**T 619/88** 1<sup>er</sup> mars 1990 3.3.3**T 49/89** 10 juillet 1990 3.4.1**T 371/88** 29 mai 1990 3.2.1

C. Demandes divisionnaires

**T 351/87** 26 février 1990 3.2.2**T 527/88** 11 décembre 1990 3.2.1

D. Rectification d'erreurs dans l'exposé

**T 200/89** 7 décembre 1989 3.3.1**T 158/89** 20 novembre 1990 3.3.2

## V. Priorité

**T 212/88** 8 mai 1990 3.3.1**T 16/87** 24 juillet 1990 3.4.1

## VI. Procédures devant l'OEB

A. Règles communes

1. Principes généraux de procédure

1.1 Principe de bonne foi

**J 1/89** 1<sup>er</sup> février 1990 3.1.1

1.2 Forme des décisions

**T 691/89** 17 juillet 1990 3.4.2**T 105/89** 30 octobre 1990 3.5.1

1.3 Mandataires agréés - "Legal practitioner"

**J 19/89** 2 août 1990 3.1.12. Bureaux de réception de l'Office européen  
des brevets**G 5/88** 16 novembre 1990 3.8**G 7/88** 16 novembre 1990 3.8**G 8/88** 16 novembre 1990 3.8

3. Régime des délais

3.1 Perturbation du trafic postal

**J 3/90** 30 avril 1990 - 3.1.13.2 *Restitutio in integrum***T 250/89** 6 novembre 1990 3.2.1**T 309/88** 28 février 1990 3.3.1

4. Correction d'erreurs dans les décisions

**T 212/88** 8 mai 1990 3.3.1**T 116/90** 3 décembre 1990 3.3.1

5. Procédure orale

**T 275/89** 3 mai 1990 3.2.1**T 98/88** 15 janvier 1990 3.4.1**T 668/89** 19 juin 1990 3.3.3**T 560/88** 19 février 1990 3.2.1

B. Procédure d'examen

**T 98/88** 15 janvier 1990 3.4.1**T 300/89** 11 avril 1990 3.3.1

C. Procédure d'opposition

1. Principes généraux

1.1 Accélération de la procédure - action en  
contrefaçon pendante**T 290/90** 9 octobre 1990 3.4.1

1.2 Droit d'être entendu

**T 716/89** 22 février 1990 3.3.2**T 275/89** 3 mai 1990 3.2.1

30

30

31

31

31

31

31

32

32

33

33

33

33

33

34

35

35

36

37

37

37

37

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

40

40

40

40

40

40

41

41

41

41

42

42

42

43

43

44

44

44

44

44

45

45

46

	<b>Page</b>	<b>Page</b>
1.3 Poursuite de la procédure d'opposition et retrait de l'opposition		<b>VII. L'OEB, administration chargée de la recherche internationale et administration chargée de l'examen préliminaire international</b>
<b>T 377/88</b> 4 septembre 1990 3.2.1	<b>46</b>	<b>1. Non-unité a posteriori</b>
<b>T 400/87</b> 1 mars 1990 3.4.1	<b>47</b>	<b>G 1/89</b> 2 mai 1990 <b>61</b>
<b>T 323/89</b> 24 septembre 1990 3.3.2	<b>47</b>	<b>G 2/89</b> 2 mai 1990 <b>63</b>
2. Recevabilité de l'opposition		<b>W 27/89</b> 17 août 1990 3.2.1 <b>63</b>
2.1 Conditions de forme		<b>W 18/90</b> 17 août 1990 3.2.1 <b>63</b>
<b>T 290/90</b> 9 octobre 1990 3.4.1	<b>47</b>	<b>W 19/90</b> 2 octobre 1990 3.2.1 <b>63</b>
2.2 Faits et justifications invoqués à l'appui des motifs d'opposition		<b>W 24/90</b> 5 octobre 1990 3.2.1 <b>63</b>
<b>T 550/88</b> 27 mars 1990 3.3.1	<b>48</b>	<b>W 36/90</b> 4 décembre 1990 3.3.1 <b>63</b>
<b>T 448/89</b> 30 octobre 1990 3.4.1	<b>48</b>	2. Indication des motifs dans la réserve faite par un demandeur
<b>T 16/87</b> 24 juillet 1990 3.4.1	<b>49</b>	<b>W 8/89</b> 11 décembre 1990 3.2.3 <b>64</b>
3. Requête principale et requêtes subsidiaires		<b>VIII. L'OEB, Office désigné</b>
<b>T5/89</b> 6 juillet 1990 3.4.2	<b>49</b>	<b>J 1/89</b> 1 <sup>er</sup> février 1990 3.1.1 <b>64</b>
4. Examen illimité d'un brevet au cours de la procédure d'opposition?		<b>J 25/89</b> 19 mars 1990 3.1.1 <b>65</b>
4.1 Opposition limitée à certaines revendications		<b>IX. Organisations internationales: Questions institutionnelles</b>
<b>T 293/88</b> 23 mars 1990 3.2.2	<b>50</b>	<b>G 5/88</b> 16 novembre 1990 <b>65</b>
4.2 Opposition limitée à certains motifs d'opposition		<b>G 7/88</b> 16 novembre 1990 <b>65</b>
<b>T 266/87</b> 30 mai 1990 3.2.1	<b>51</b>	<b>G 8/88</b> 16 novembre 1990 <b>65</b>
<b>T 392/89</b> 3 juillet 1990 3.2.1	<b>51</b>	<b>X. Questions soumises à la Grande Chambre de recours</b>
<b>T 182/89</b> 14 décembre 1990 3.3.1	<b>52</b>	<b>G 3/89</b> <b>67</b>
4.3 Examen illimité d'une modification?		<b>G 1/90</b> <b>68</b>
<b>T 337/88</b> 21 mars 1990 3.3.2	<b>53</b>	<b>G 2/90</b> <b>68</b>
<b>T 426/89</b> 28 juin 1990 3.4.1	<b>53</b>	
<b>T 266/87</b> 30 mai 1990 3.2.1	<b>53</b>	
5. Faits et justification invoqués tardivement		
5.1 Faits et justification invoqués tardivement et principe de l'examen d'office		
<b>T 326/87</b> 28 août 1990 3.3.3	<b>54</b>	
<b>T 101/87</b> 25 janvier 1990 3.2.1	<b>54</b>	
<b>T 446/89</b> 30 octobre 1990 3.4.1	<b>55</b>	
<b>T 550/89</b> 23 juillet 1990 3.2.4	<b>55</b>	
<b>T 164/89</b> 3 avril 1990 3.4.2	<b>55</b>	
<b>T 29/87</b> 19 septembre 1990 3.3.2	<b>55</b>	
5.2 Renvoi à la division d'opposition		
<b>T 326/87</b> 28 août 1990 3.3.3	<b>55</b>	
<b>T 638/89</b> 9 novembre 1990 3.4.2	<b>55</b>	
<b>T 565/89</b> 26 septembre 1990 3.2.1	<b>56</b>	
<b>T 49/89</b> 10 juillet 1990 3.4.1	<b>56</b>	
5.3 Répartition des frais		
<b>T 326/87</b> 28 août 1990 3.3.3	<b>56</b>	
<b>T 101/87</b> 25 janvier 1990 3.2.1	<b>56</b>	
6. Clarté des revendications - interprétation des revendications		
<b>T 89/89</b> 27 mars 1990 3.4.2	<b>57</b>	
<b>T 16/87</b> 24 juillet 1990 3.4.1	<b>57</b>	
<b>T 62/88</b> 2 juillet 1990 3.5.1	<b>58</b>	
<b>T 565/89</b> 26 septembre 1990 3.2.3	<b>58</b>	
<b>T 175/86</b> 6 novembre 1990 3.3.2	<b>58</b>	
D. Procédure de recours		
1. Recevabilité		
<b>T 250/89</b> 6 novembre 1990 3.2.1	<b>58</b>	
2. Révision préjudicielle		
<b>T 47/90</b> 20 février 1990 3.3.1	<b>59</b>	
3. Renvoi à la première instance		
<b>T 79/89</b> 9 juillet 1990 3.2.1	<b>60</b>	
<b>T 392/89</b> 3 juillet 1990 3.2.1	<b>60</b>	
<b>T5/89</b> 6 juillet 1990 3.4.2	<b>61</b>	
4. Remboursement de la taxe de recours		
<b>T 680/89</b> 8 mai 1990 3.4.2	<b>61</b>	

**ANLAGE 2**  
**LEITSÄTZE der**  
**ENTSCHEIDUNGEN des**  
**Jahres 1990, die im ABI. EPA**  
**veröffentlicht wurden**  
**oder zur Veröffentlichung**  
**vorgesehen sind\***

**ANNEX 2**  
**HEADNOTES of DECISIONS**  
**delivered in 1990 which have**  
**already been published in OJ**  
**EPO, or are scheduled for**  
**publication\***

**ANNEXE 2**  
**SOMMAIRES des**  
**DECISIONS rendues en 1990**  
**qui ont déjà été publiées**  
**dans le JO OEB, ou dont la**  
**publication y est prévue\***

**Case Number: G 5/88, G 7/88, G 8/88, OJ EPO 1991, 137**

**Applicant: Medtronic Inc.**

**Opponent: Biotronic, Therapiegeräte**

**Headword: Administrative Agreement/MEDTRONIC**

**Board of Appeal: EBA**

**Date: 90.11.16**

**Application No.: 79302462.1**

*Headnote:*

*I. The capacity of the President of the European Patent Office to represent the European Patent Organisation by virtue of Article 5(3)EPC is one of his functions but is not one of his powers. The extent of the President's power is governed by the EPC, but not by Article 5(3)EPC*

*II. To the extent that the Administrative Agreement dated 29 June 1981 between the President of the EPO and the President of the German Patent Office contains terms regulating the treatment of documents intended for the EPO and received by the German Patent Office in Berlin, the President of the EPO did not himself have the power to enter into such an agreement on behalf of the EPO, at any time before the opening of the Filing Office for the EPO in Berlin on 1 July 1989.*

*III. In application of the principle of good faith and the protection of the legitimate expectations of users of the EPO, if a person has at any time, since publication of the Agreement in the Official Journal and before 1 July 1989, filed documents intended for the EPO, the EPO was then bound to treat such documents as if it had received them on the date of receipt at the German Patent Office in Berlin,*

**Case Number: G 1/89, OJ EPO 1991, 155**

**Applicant: not published**

**Opponent: ---**

**Headword: Polysuccinate esters**

**Board of Appeal: EBA**

**Date: 90.05.02**

**Application No.: not published**

*Headnote:*

*The Agreement between the European Patent Organisation and WIPO dated 7 October 1987, including the obligation under its Article 2 for the EPO to be guided by the PCT guidelines for international search, is binding upon the EPO when acting as an ISA and upon the Boards of Appeal of the EPO when deciding on protests against the charging of additional search fees under the provisions of Article 17(3)(a) PCT. Consequently, as foreseen in these guidelines, an international application may, under Article 17(3)(a) PCT, be considered not to comply with the requirement of unity of invention, not only "a priori" but also "a posteriori", i.e. after taking prior art into consideration. However, such consideration has only the procedural effect of initiating the special procedure laid down in Article 17 and Rule 40 PCT and is, therefore, not a "substantive examination" in the normal sense of that term.*

**Case Number: G 2/89, OJ EPO 1991, 166**

**Applicant: ---**

**Opponent: ---**

**Headword: Non-unity a posteriori**

**Board of Appeal: EBA**

**Date: 90.05.02**

**Application No.: ---**

*Headnote:*

*Opinion of the Enlarged Board of Appeal: The EPO in its function as an ISA may, pursuant to Article 17(3)(a) PCT, request a further search fee where the international application is considered to lack unity of invention "a posteriori"*

**Aktenzeichen: J 1/89 wird veröffentlicht**

**Anmelder: Liesenfeld**

**Einsprechender: ---**

**Stichwort: Freiwillige Serviceleistung**

**Beschwerdekammer: JBK 3.1.1**

**Datum: 90.02.01**

**Anmeldenummer: 83903170.5**

*Leitsätze:*

*I. Der Vertrauensschutz, der das Verfahren zwischen EPA und Anmelder beherrscht (J 2/87, ABI. EPA 1988, 330 und J 3/87, ABI. EPA 1989, 3) gilt auch gegenüber freiwilligen Serviceleistungen des EPA, wenn diese nicht so abgefaßt sind, daß Mißverständnisse bei einem vernünftigen Adressaten ausgeschlossen sind. Ein Anmelder kann nicht darauf vertrauen, daß ihm bestimmte freiwillige Serviceleistungen des EPA (hier: Hinweise auf die Fälligkeit von Jahresgebühren) regelmäßig zugestellt werden und kann daher keine Ansprüche daraus herleiten, wenn sie nicht erfolgen (Bestätigung von J 12/84, ABI. EPA 1985, 108); erhält der Anmelder aber eine freiwillige Serviceleistung, so kann er auf deren Richtigkeit und Vollständigkeit vertrauen. Zahlt ein Anmelder Jahresgebühren im Einklang mit einem mißverständlichen Hinweis über die Fälligkeit der Jahresgebühren, so ist er so zu behandeln, als ob er die Jahresgebühr rechtzeitig entrichtet hätte.*

*II. Verschiebt sich der Beginn der regionalen (europäischen) Phase auf den Zeitpunkt des Ablaufes des 30. Monats ab dem Anmeldedatum der internationalen Anmeldung, so wird die Jahresgebühr für das dritte Patentjahr erst mit Ablauf des 30. Monats, d. h. am letzten Tag der 30-Monatsfrist fällig (Art. 40 PCT; Art. 150 (2) Satz 3 EPU). Dieser verschobene Fälligkeitstag ist für die Berechnung der Nachfrist zur Zahlung der Jahresgebühr mit Zuschlag maßgebend.*

\*) Diese Leitsätze erscheinen in der Anlage 2 nur in der Verfahrenssprache

\*) These headnotes are published in Annex 2 in the language of the proceedings only.

\*) Ces sommaires ne sont publiés dans l'Annexe 2 que dans la langue de la procédure.



**Aktenzeichen:** J 19/89 wird veröffentlicht

**Anmelder:** nicht veröffentlicht

**Einsprechender:** ---

**Stichwort:** Legal practitioner

**Beschwerdekammer:** JBK 3.1.1

**Datum:** 90.08.02

**Anmeldenummer:** nicht veröffentlicht

*Leitsatz:*

*Ein Patentanwalt nach nationalem Recht kann ungeachtet seiner fachlichen Qualifizierungen und seiner Vertretungsbefugnisse im nationalen Patentwesen nicht als "legal practitioner" i. S.v. Art. 134 (7) EPÜ gelten und deswegen nicht zur Vertretung vor dem Europäischen Patentamt zugelassen werden.*

**Case Number:** J 3/90 to be published

**Applicant:** FischerScientific

**Opponent:** ---

**Headword:** Postalstrike

**Board of Appeal:** LBA 3.1.1

**Date:** 90.04.30

**Application No.:** 88311542.0

*Headnote:*

*I. Rule 85(2) does not apply only to disruptions in the delivery of mail of full national extension (in conformity with J 11/88, OJ EPO 1989, 433).*

*II. Article 113(1) EPC requires decisions by the EPO to be based only on grounds or evidence on which the parties concerned have had an opportunity to present their comments. This fundamental principle is not observed in a case in which the Office has made an examination of the facts of its own motion (Art. 114(1) EPC) unless the parties concerned have been fully informed about the enquiries made and the results thereof and then given sufficient opportunity to present their comments before any decision is issued.*

*III. When the Office investigates facts of its own motion pursuant to Article 114(1) EPC, it must do so in a wholly objective manner.*

**N° du recours:** T 16/87 sera publiée

**Demandeur:** Procatalyse

**Opposant:** Degussa

**Référence:** Catalyseur

**Chambre de recours:** CRT 3.4.1

**Date:** 90.07.24

**N° de la demande:** 80401328.2

*Sommaire:*

*I. Il appartient à l'Opposant qui invoque l'invalidité d'un brevet au motif que l'invention ne serait pas réalisable d'indiquer les faits et justificatifs à l'appui de ce motif, dans le cas présent de fournir des résultats d'essais établissant l'inactivité du catalyseur tel que revendiqué. (cf. point 4 des motifs de la décision)*

*II. Une caractéristique ajoutée, après la date de priorité, dans une revendication et ne constituant pas un élément essentiel de l'invention mais une limitation volontaire de la portée de cette revendication, n'invalide pas le droit de priorité revendiquée (suivant la décision T 73/88- 3.3.1). (cf. point 5 des motifs de la décision)*

*III. La disposition de l'article 69(1) de la CBE selon laquelle la description et les dessins (s'il y en a) servent à interpréter les revendications, s'applique également au cours d'une procédure d'opposition quand il s'agit de déterminer objectivement la teneur d'une revendication afin de juger la nouveauté et la non-évidence de son objet. (cf. point 6 des motifs de la décision)*

**Case Number:** T 59/87 to be published

**Applicant:** Mobil IV

**Opponent:** Chevron

**Headword:** Friction reducing additives

**Board of Appeal:** TBA 3.3.1

**Date:** 90.08.14

**Application No.:** 81300717.6

*Headnote:*

*Whether a previously undisclosed technical effect which in fact inevitably occurs when a previously disclosed technical teaching in a written description is carried out has been made available to the public by reason of the teaching in the written description is a question of fact which has to be decided in the context of each individual case (consequential upon Decision G 2/88, OJ EPO 1989, 93).*

**Case Number:** T 326/87 to be published

**Applicant:** E.I. Du Pont de Nemours and Company

**Opponent:** BASF, Bayer

**Headword:** Polyamide compositions

**Board of Appeal:** TBA 3.3.3

**Date:** 90.08.28

**Application No.:** 81305448.3

*Headnote:*

*I. The public's as well as the parties' interests require that opposition proceedings should be speedily concluded. This requirement clearly extends to appeal proceedings as well. Article 99(1) as well as Rule 55(c) EPC, read in the light of Rule 66 EPC, seeks to ensure this by requiring the full presentation in the Notice of Opposition of the case that a patentee needs to meet in order to keep his patent in force (see paragraph 2.1.1 of the Reasons for the Decision).*

*II. Matter, e.g. facts and evidence, submitted for the first time in appeal proceedings may be disregarded by the Boards of Appeal as a matter of discretion and pursuant to Article 114(2) EPC, which sets the legal limit upon the inquisitorial duties of the Board under Article 114(1) EPC (see paragraph 2.1.2 of the Reasons for the Decision).*

*III. If the evidential weight of late filed documents in relation to those already in the case ("their relevance") warrants their admission into the proceedings, the case should normally be remitted to the first instance (Art. 111(1) EPC), particularly if the late filed material puts the maintenance of the patent at risk (see paragraph 22 of the Reasons for the Decision).*

*IV. In such a case, costs between the parties should be apportioned under Article 104 and Rule 63(1) EPC, in such a way that the late filing party should normally bear all the additional costs caused by his tardiness (see paragraph 2.3 of the Reasons for the Decision).*

*V. Costs should only be shared between the parties if there exist strong mitigating circumstances for the late filing of facts, evidence or other matter (see final sentence of paragraph 2.3 and paragraph 5 of the Reasons for the Decision).*

**Case Number:** T 18/88 to be published

**Applicant:** DOW

**Opponent:** ---

**Headword:** Pyrimidines

**Board of Appeal:** TBA 3.3.2

**Date:** 90.01.25

**Application No.:** 83303322.8

*Headnote:*

*The superior effect of subsequent products which are*

*neither novel nor inventive is not sufficient to make the intermediates inventive (cf. point 8 of the Reasons).*

**Case Number: T 212/88 to be published**  
**Applicant: The British Petroleum Company**  
**Opponent: Imperial Chemical Industries**  
**Headword: Theta-1/BP**  
**Board of Appeal: TBA 3.3.1**  
**Date: 90.05.08**  
**Application No.: 82300043.5**

*Headnote:*

*I. A decision cannot be cancelled by the instance which issued it, but can only be corrected under Rule 89 EPC.  
 II. The correction of a mistake in a decision under Rule 89 EPC has a retrospective effect.  
 III. All request by parties, including any request for apportionment of costs, should be made before announcement of the decision at the conclusion of oral proceedings.*

**Case Number: T 293/88 to be published**  
**Applicant: DAN-PAL**  
**Opponent: Röhm GmbH**  
**Headword: Light transmitting wall panels**  
**Board of Appeal: TBA 3.2.2**  
**Date: 90.03.23**  
**Application No.: 81304745.3**

*Headnote:*

*The Opposition Division should assume the prima facie validity of dependent claims which have not been objected to by the Opponent at any stage. The Opposition Division has no reason to doubt the validity of the examination of undisputed claims before grant unless specific circumstances have emerged in consequence of evident technical facts not to be neglected or submissions in the proceedings.*

**Case Number: T 371/88 to be published**  
**Applicant: Fuji**  
**Opponent: Steyr-Daimler-Puch**  
**Headword; Transmission apparatus**  
**Board of Appeal: TBA 3.2.1**  
**Date: 90.05.29**  
**Application No.: 80304241.5**

*Headnote:*

*The amendment of a granted claim to replace a restrictive term, which in its strict literal meaning does not clearly embrace a further embodiment of the description, by a less restrictive term clearly embracing also this embodiment, is permissible under Article 123(3) EPC, if the examination of the extent of protection conferred by the granted claim results in the following conclusions:  
 (a) The restrictive term in the granted claim is not so clear in its technical meaning in the given context that it could be used to determine the extent of protection without interpretation by reference to the description and the drawings of the patent;  
 (b) It is quite clear from the description and the drawings of the patent and also from the examination procedure up to grant that the further embodiment belongs to the invention and that it was never intended to exclude it from protection conferred by the patent (cf. point 2.5 of the Reasons of the Decision).*

**Case Number: T 426/88 to be published**  
**Applicant: Lucas Industries**  
**Opponent: Robert Bosch**  
**Headword: ---**  
**Board of Appeal: TBA 3.2.2**  
**Date: 90.11.09**  
**Application No.: 81300304.3**

*Headnote:*

*I. When books, representing common general knowledge, describe a basic general technical theory or methodology and exemplify the same with specific applications in certain technical fields only, these do not limit the general scope and relevance of such disclosures so as to exclude possible applications in other fields.  
 II. Furthermore, it is also the view of the Board that the language of publication alone cannot be decisive for the admissibility of a technical book representing the common general knowledge of the skilled person. Otherwise, there would be a differentiation between skilled persons according to their nationality as regards their knowledge, which would be against the objective assessment of the inventive step and be prejudicial to equal treatment.*

**Case Number: T 550/88 to be published**  
**Applicant: Mobil**  
**Opponent: Mobil**  
**Headword: National prior right**  
**Board of Appeal: TBA 3.3.1**  
**Date: 90.03.27**  
**Application No.: 82304950.7**

*Headnote:*

*I. A national prior right is not a "European patent application" within the meaning of Article 54(3) EPC, and is accordingly not comprised in the state of the art.  
 II. A notice of opposition, if it is to be admissible, should state the legal and factual reasons why the alleged grounds of opposition should succeed. If the only facts and evidence which are indicated in the notice of opposition cannot as a matter of law support the alleged grounds of opposition, the opposition is inadmissible. This is the case, where the facts and evidence presented in support of the ground of lack of novelty relate only to national prior rights.  
 III. Amendments in opposition proceedings which are proposed only in view of the existence of prior national rights are neither necessary nor appropriate within the meaning of Rule 58(2) EPC and are accordingly not allowable (deviating from Guidelines C-III, 8.4 and Legal Advice 9/81, OJ EPO 1881, 68).  
 IV. Amendments proposed in response to a notice of opposition are not allowable if the opposition is inadmissible.*

**Aktenzeichen: T 5/89 wird veröffentlicht**  
**Anmelder: von Blücher**  
**Einsprechender: Helsa-Werke h. Sandler GmbH**  
**Stichwort: Luftreinigungsgerät**  
**Beschwerdekammer: TBK 3.4.2**  
**Datum: 90.07.06**  
**Anmeldenummer: 83106922.4**

*Leitsatz:*

*Bevor die Einspruchsabteilung eine nur auf einen Hauptantrag des Patentinhabers begrenzte ablehnende Entscheidung erläßt, muß sichergestellt sein, dass dieser alle nachrangigen Anträge ausdrücklich zurückgenommen hat*

**Case Number: T 60/89 to be published****Applicant: Harvard****Opponent: Hoechst, Unilever, Gist-Brocades****Headword: Fusion Proteins****Board of Appeal: TBA 3.3.2****Date: 90.08.31****Application No.: 79301054.7****Headnote:**

*I. Under Article 114(1), when alleged facts, which had been put forward without proof as novelty destroying, occurred a long time ago and the question is no longer pursued by the parties, the Board is not obliged to investigate the matter ex officio (see point 3.1.1 of the Reasons).*

*II. The same level of skill has to be applied when, for the same invention, the two questions of sufficient disclosure and inventive step have to be considered (see point 3.2.5 of the Reasons).*

**Case Number: T 79/89 to be published****Applicant: Xerox****Opponent: ---****Headword: Finality of decision****Board of Appeal: TBA 3.2.1****Date: 90.07.09****Application No.: 80302390.2****Headnote:**

*I. If a Board of Appeal has issued a decision rejecting certain claimed subject-matter as not allowable and has remitted the case for further prosecution in accordance with an auxiliary request, the legal effect of Article 111 EPC is that examination of the allowability of the rejected claimed subject-matter cannot thereafter be re-opened, either by the Examining division during its further prosecution of the case, or by the Board of Appeal in any subsequent appeal proceedings.*

*II. After a Board of Appeal has issued a decision in respect of certain issues, it has no power under Article 112(1)(a) EPC in the same proceedings to refer a question of law to the Enlarged Board of Appeal which arose in connection with issues which it has already decided, even though other issues are still pending before the Board of Appeal in proceedings on the same case.*

**Aktenzeichen: T 130/89 wird veröffentlicht****Anmelder: Kömmerling****Einsprechender: Hüls; Atochem****Stichwort: Profilstab****Beschwerdekammer: TBK 3.2.2****Datum: 90.02.07****Anmeldenummer: 80106683.8****Leitsatz:**

*Die Verwendung eines bekannten Materials auf Grund seiner bekannten Eigenschaften und in an sich bekannter Weise zur Erzielung einer bekannten Wirkung im Rahmen einer neuen Kombination ist normalerweise nicht erfinderrisch ("Analoger Einsatz"). Ausnahmen hierzu können unter besonderen Umständen gelten, wie z. B. bei unerwarteter Ausnahme, Überwindung eines Vorurteils oder besonderen Schwierigkeiten, etwa bei Notwendigkeit, eine andere Komponente zu ändern.*

**Case Number: T 200/89 to be published****Applicant: The Boeing Company****Opponent: Schweizerische Aluminium; Pechiney****Headword: Obvious error/Boeing****Board of Appeal: TBA 3.3.1****Date: 90.12.07****Application No.: 80201130.4****Headnote:**

*I. An allowable correction under Rule 88 EPC has a retrospective effect (Decisions J 4/85, OJ EPO 1986,205 and T 219/86, OJ EPO 1988,254 followed), in contrast to an amendment under Article 123 EPC, which is not retrospective.*

*II. Article 123(3) EPC and Rule 88 EPC contain different requirements which are both intended to ensure legal certainty in the sense that after amendment or correction, to a skilled person the protection conferred by the patent should not be greater than was apparent before the amendment or correction.*

*III. If, following approval of the text of a patent, the proprietor discovers an error in the text, he is not estopped from correcting the error under Rule 88 EPC*

*IV. For the purpose of Rule 88 EPC, whether an error is present in a document filed at the EPO is a subjective matter which may be established by reference to any relevant evidence (including here, the file history).*

*V. Whether correction of such an error in a patent is obvious in the sense of Rule 88 EPC is an objective matter which must be established by reference to the patent text in its entirety, but in isolation, and without reference to the file history.*

**N° du Recours: T 250/89 sera publiée****Demandeur: SNIA****Opposant: AEG****Référence: Recevabilité de recours****Chambre de recours: CRT 3.2.1****Date: 90.11.06****N ° de la demande: 83400831.0****Sommaire:**

*I. Si la pratique des Chambres de recours permet de rechercher les motifs du recours dans l'acte de recours produit en temps utile, il convient encore que ces motifs constituent les motifs de droit ou de fait pour lesquels il y aurait lieu de faire droit au recours et d'annuler la décision attaquée (T 220/83, JO OEB 1986, 249 et J 22/86, JO OEB 1987, 280).*

*II. Pour tenter d'établir qu'il n'a pas été en mesure d'observer le délai prescrit par l'article 108 troisième phrase CBE, un requérant ne saurait invoquer la production trop tardive d'un document nécessaire à développer son argumentation mais détenu par un tiers, dès lors qu'il apparaît de ses écritures que, malgré l'absence dudit document, il disposait en temps utile de moyens suffisants pour déposer un mémoire de recours conforme aux exigences de la CBE*

**Aktenzeichen: T 275/89 wird veröffentlicht****Anmelder: Klostermann****Einsprechender: Buderus****Stichwort: Stahiradiatoren****Beschwerdekammer: TBK 3.2.1****Datum: 09.05.03****Anmeldenummer: 85100650.2****Leitsätze:**

*I. Bei einem Antrag auf Verlegung eines Termins für eine*

mündliche Verhandlung reicht die von einem Vertreter abgegebene Begründung, der vertretene Beteiligte (hier Patentinhaberin) sei akut erkrankt, seine Teilnahme an der mündlichen Verhandlung sei jedoch erforderlich, jedenfalls ohne Darlegung näherer Umstände, weshalb die Teilnahme des vertretenen Beteiligten notwendig ist, nicht aus, um eine Aufhebung des Termins zu rechtfertigen.

II. Die Vorschriften des Artikels 101 (2) EPÜ und der Regel 58 (3) EPÜ können nicht dahingehend ausgelegt werden, daß die Einspruchsabteilung verpflichtet ist, in jedem Fall mindestens einen Bescheid zu erlassen.

**Case Number: T 300/89 to be published**

**Applicant: Minnesota Mining**

**Opponent: ---**

**Headword: Polyesters**

**Board of Appeal: TBA 3.3.1**

**Date: 90.04.11**

**Application No.: 85308381.4**

*Headnote:*

I. Even if it is possible for an Examining Division to envisage amendments which might enable progress towards grant, the burden lies upon an applicant (if he so wishes) to propose amendments (including by way of auxiliary requests) which overcome the objections raised by the Examining Division, in the observations in reply to the first communication under Article 96(2) EPC in which such objections are raised.

II. An applicant has a right to request oral proceedings at any time, but if he wishes to avoid the risk of an adverse decision being issued without oral proceedings being appointed, he should request oral proceedings at the latest in his observations in reply to such (here: first) communication under Article 96(2) EPC.

**Case Number: T 323/89 to be published**

**Applicant: Konishiroku**

**Opponent: Agfa Gevaert**

**Headword: Photographic material**

**Board of Appeal: TBA 3.3.2**

**Date: 90.09.24**

**Application No.: 82306970.3**

*Headnote:*

I. The citation of prior art in support of a submission constitutes "taking of evidence" within the meaning of Article 104 EPC (T 117/86, OJ EPO 1989, 401 followed).

II. Costs may also be apportioned in accordance with Article 104 EPC by requiring a party to pay a fixed amount.

**Aktenzeichen: T 426/89 wird veröffentlicht**

**Anmelder: Siemens**

**Einsprechender: Biotronik**

**Stichwort: Herzschrittmacher**

**Beschwerdekammer: TBK 3.4.1**

**Datum: 90.06.28**

**Anmeldenummer: 83110823.8**

*Leitsätze:*

I. Ein auf ein "Verfahren zum Betreiben" eines Geräts gerichteter Anspruch ist nicht "deutlich gefaßt" (Art. 84 EPÜ), wenn die Anspruchsmerkmale in der Tat nur die Wirkungsweise des Geräts beschreiben.

II. Wird ein solcher Anspruch im Einspruchs(Beschwerde)-Verfahren als Sachanspruch klargestellt, so liegt kein unzu-

lässiger Kategoriwechsel vor (vgl. T 378/86 - 3.2.2 vom 21. Oktober 1987 "Kategoriwechsel/MOOG", ABl. EPA 1988, 386).

**Aktenzeichen: T 448/89 wird veröffentlicht**

**Anmelder: Siemens**

**Einsprechender: Biotronik**

**Stichwort: Reizelektrode**

**Beschwerdekammer: TBK 3.4.1**

**Datum: 90.10.30**

**Anmeldenummer: 84100160.5**

*Leitsätze:*

I. Das Erfordernis der Angabe der zur Begründung vorgebrachten Tatsachen in einer Einspruchsschrift gemäß Regel 55 c) EPÜ ist nicht erfüllt, wenn in einer als neuheitsschädlich entgegengehaltenen Druckschrift mehrere unterschiedliche Gegenstände beschrieben sind und weder angegeben noch ohne weiteres erkennbar ist, welche davon sämtliche Merkmale eines angegriffenen Patentanspruchs aufweisen soll.

II. Das Erfordernis der Angabe der Beweismittel in der Einspruchsschrift für die vorgebrachten Tatsachen gemäß Regel 55 c) ist nicht erfüllt, wenn nicht angegeben oder ohne weiteres erkennbar ist, welche von mehreren dort genannten Druckschriften jeweils welche vorgebrachte Tatsache beweisen soll.

**Case Number: T 603/89 to be published**

**Applicant: Beattie, John Robert**

**Opponent: ---**

**Headword: Marker/BEATTIE**

**Board of Appeal: TBA 3.4.1**

**Date: 90.07.03**

**Application No.: 85904189.9**

*Headnote:*

I. If the subject-matter of a claim consists of a mix of technical elements (in the present case a marker) and of non-technical elements (in the present case information relating to the tones of the key of a keyboard instrument) the subject-matter as a whole is excluded from patentability under Article 52(2) and (3) EPC if the mix does not make use of technical means in order to solve a technical problem.

II. An improvement of a teaching method is not a technical problem but an improvement of a method for performing mental acts.

III. A supposed contradiction between the Guidelines and an intended decision of a Board of Appeal is no ground for referring a question to the Enlarged Board of Appeal.

**Case Number: T 716/89 to be published**

**Applicant: Unilever**

**Opponent: Unilever**

**Headword: Right to be heard**

**Board of Appeal: TBA 3.3.2**

**Date: 90.02.22**

**Application No.: 85303946.9**

*Headnote:*

The principle that parties have a right to be heard in accordance with due process of law requires that under Rule 57(1) EPC an opposition must be communicated to the patent proprietor before a decision is taken to revoke the patent, even where the proprietor is himself the opponent

**Case Number:** T 784/89 to be published  
**Applicant:** General Electric Company  
**Opponent:** ---  
**Headword:** Disclosure of computer-related apparatus/  
**GENERAL ELECTRIC**  
**Board of Appeal:** TBA 3.4.2  
**Date:** 90.11.06  
**Application No.:** 84113819.1

**Headnote:**

*I. When a patent application as filed discloses explicitly a method for producing a particular effect and a plurality of mathematical expressions and pulse sequences corresponding to a suitable program and when it also discloses implicitly a programmable apparatus by reference to a prior art document, such an apparatus when suitably programmed for carrying out the method for producing said particular effect is considered as disclosed in the application as filed in the sense of Article 123(2) EPC.*

*II. However, it is only this specific combination which is disclosed and not an apparatus for carrying out said method or for producing said particular effect, such an apparatus being also suitable for carrying out other methods or for producing other effects. Therefore claims directed to such an apparatus for carrying out the method or for producing said particular effect are not allowable since a patent having such claims would contain subject-matter which extends beyond the content of the application as filed (Art. 123(2) EPC).*

**Case Number:** T 19/90, OJ EPO 1990, 476

**Applicant:** Harvard  
**Opponent:** ---  
**Headword:** Onco-Mouse  
**Board of Appeal:** TBA 3.3.2  
**Date:** 90.10.03  
**Application No.:** 85304490.7

**Headnote:**

*I. The exception to patentability under Article 53(b) EPC applies to certain categories of animals but not to animals as such.*

*II. In particular in the case of genetic manipulation of animals involving, as in this case, the insertion of an activated oncogene there are compelling reasons to consider the provisions of Article 53(a) EPC in relation to the question of patentability.*

**Case Number:** T 47/90 to be published

**Applicant:** Sumitomo  
**Opponent:** ---  
**Headword:** Remittal  
**Board of Appeal:** TBA 3.3.1  
**Date:** 90.02.20  
**Application No.:** 84303578.3

**Headnote:**

*An appeal may be considered as well founded for the purpose of Article 109(1) EPC if an appellant no longer seeks grant of the patent with text as refused by the Examining Division, but proposes substantial amendments to the text which are clearly intended to overcome the objections raised in the decision under appeal (following Decision T139/87, OJ EPO 1990, 68).*

**Aktenzeichen:** T 89/90 wird veröffentlicht  
**Anmelder:** Sprecher & Schuh  
**Einsprechender:** Siemens, Asea Brown Boveri  
**Stichwort:** Ringkernstromwandler  
**Beschwerdekammer:** TBK 3.5.2  
**Datum:** 90.11.27  
**Anmeldenummer:** 81105435.2

**Leitsatz:**

*Die ständige Praxis des EPA, beschwerdefähige Zwischenentscheidungen im Sinne von Artikel 106 (3) EPÜ im Fall der Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang zu erlassen, ist weder aus formalen noch aus sachlichen Gründen zu beanstanden.*

**Aktenzeichen:** T 272/90 wird veröffentlicht

**Anmelder:** Kolbenschmidt  
**Einsprechender:** Glyko-Metallwerke  
**Stichwort:** Zuständigkeit der Juristischen Beschwerdekammer  
**Beschwerdekammer:** TBK 3.2.1  
**Datum:** 90.08.06  
**Anmeldenummer:** 82201018.7

**Leitsatz:**

*Die Große Beschwerdekammer wird mit der Rechtsfrage befaßt, ob die Juristische Beschwerdekammer zuständig ist für Beschwerden gegen Entscheidungen, die von Formal-sachbearbeitern der Prüfungsabteilungen und Einspruchsabteilungen des EPA aufgrund übertragener Befugnisse erlassen werden können*

**Case Number:** T 290/90 to be published

**Applicant:** DAGA International  
**Opponent:** Coe, Adrian Brian; Systemdienst Gerd Nitzsche;  
**Cominvest System; Swiss-Can Agencies**  
**Headword:** Fee reduction  
**Board of Appeal:** TBA 3.4.1  
**Date:** 90.10.09  
**Application No.:** 83301259.4

**Headnote:**

*I. If infringement proceedings in a designated State have been commenced or are contemplated by the patentee (here, commenced and thereafter stayed pending decision in an opposition before the EPO) it is justified to give priority to an appeal in opposition proceedings and to decide it in advance of other pending appeals.*

*II. In a multiple opposition where an appeal has been filed concerning the existence or admissibility of one of the oppositions the examination stage of the opposition proceedings should be prepared and processed in parallel with the appeal with the participation of all the opponents up to the point when it is ready to be decided: as soon as the appeal is decided, the opposition may also be decided.*

*III. To be granted the benefit of a 20% reduction in the opposition fee under Rule 6(3) EPC, that part of a notice of opposition which is governed by Rule 55(c) EPC should always be filed in a non-official authorised language.*

*IV. Whether or not it may be considered justified to overlook a small amount of a fee which is lacking under Article 9(1) Rules relating to Fees, must be decided on an objective, not a subjective, basis.*

**Aktenzeichen: W 6/90 wird veröffentlicht**

**Anmelder: Draenert, Klaus**

**Einsprechender: ---**

**Stichwort: ---**

**Beschwerdekammer: TBK 3.2.2**

**Datum: 90.12.19**

**Anmeldenummer: 8901054**

*Leitsätze:*

*I. Eine einzige allgemeine Idee im Sinne von Regel 13.1 PCT kommt in den Gemeinsamkeiten zum Ausdruck, die zwischen unterschiedlichen in einer Anmeldung im einzelnen dargelegten Lehren bestehen. In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, daß eine patentrechtliche Lehre sowohl den die Lösung repräsentierenden unmittelbaren Anwendungsgegenstand wie er in dem entsprechenden Patentanspruch definiert ist, als auch seine als Effekte zum Ausdruck kommenden technischen Konsequenzen umfaßt.*

*II. Die Anerkennung einer einzigen allgemeinen Idee setzt mithin voraus, daß zwischen den in einer Anmeldung enthaltenen Lehren eine gewisse Teilidentität besteht, die ihren Ursprung in den strukturellen Merkmalen der beanspruchten Gegenstände und/oder in den mit diesen Gegenständen verknüpften Wirkungen oder Ergebnissen hat.*

*III. Im Hinblick auf das Erfordernis der Einheitlichkeit muß gemäß Regel 13.1 PCT die einzige allgemeine Idee auch erfinderisch sein. Bei Vorliegen einer einzigen allgemeinen Idee besteht Uneinheitlichkeit mithin dann, wenn dieser Idee kein erfinderischer Charakter zukommt. Somit ist der Recherchenprüfer verpflichtet nachzuweisen, daß der Inhalt der einzigen allgemeinen Idee in Anbetracht des allgemeinen Wissens des Fachmanns (a priori) oder des bei der Durchführung der Recherche für den in den Ansprüchen zuerst definierten Gegenstand ermittelten Standes der Technik (a posteriori) offensichtlich keinen Beitrag zur erfinderischen Tätigkeit leisten kann, wenn eine auf Mangel an Einheitlichkeit gestützte Aufforderung zur Zahlung einer zusätzlichen Recherchegebühr ergehen soll.*

*V. Der Bewerber hat keinen Anspruch, daß zum Nachweis der Gleichwertigkeit der natur- oder ingenieurwissenschaftlichen Kenntnisse ein Interview durchgeführt wird.*

*VI. Zur Vermeidung unbilliger Härten kann ein Bewerber auch schon vor Ablauf der dreijährigen Berufspraxis zur europäischen Eignungsprüfung zugelassen werden.*

*VII. Die Zulässigkeit der Vorlage einer Sache an die Große Beschwerdekammer durch die Disziplinarkammer erscheint zweifelhaft. Sie ist nicht erforderlich, wenn die Kammer ihre bisherige Rechtsprechung fortsetzt.*

**Aktenzeichen: D 3/89, ABI. EPA 1991, 257**

**Anmelder: ---**

**Einsprechender: ---**

**Stichwort: Fachhochschuldiplom**

**Beschwerdekammer: ---**

**Datum: 90.03.05**

**Anmeldenummer: nicht veröffentlicht**

*Leitsätze:*

*I. Ein Diplom einer deutschen Fachhochschule ist nach dem derzeit geltenden Recht nicht geeignet, gleichwertige natur- oder ingenieurwissenschaftliche Kenntnisse im Sinne der 2. Alternative des Artikels 7 (1) a) VEP nachzuweisen.*

*II. EG-Richtlinien sowie gesetzliche Bestimmungen einzelner Vertragsstaaten sind für die EPO nicht verbindlich, können aber Anlaß sein, das für die EPO geltende Recht zu überprüfen und den gewandelten Anschauungen in den Vertragsstaaten anzupassen.*

*III. Die Gleichwertigkeit natur- oder ingenieurwissenschaftlicher Kenntnisse gemäß Artikel 7 (1) a) 2. Alternative VEP kann nicht nur durch eine zusätzliche dreijährige Tätigkeit auf dem Gebiet des Patentwesens, sondern auch durch eine relevante Tätigkeit auf einem anderen geeigneten Gebiet (z. B. Forschung) nachgewiesen werden.*

*IV. Gegen die Rechtsgültigkeit des Erlasses der VEPDV bestehen keine Zweifel. Die VEPDV können ihrem Inhalt nach nur daraufhin überprüft werden, ob ein Ermessensmißbrauch vorliegt (im Anschluß an D 1/81, ABI. EPA 1982, 258 und D 5/89, ABI. EPA 1991, 218).*