

VERWALTUNGSRAT**Korrigendum**

Die Mitteilung über die Zusammensetzung der Delegation des Vereinigten Königreichs des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation (ABI EPA 1992, 8) wird wie folgt berichtigt:

GB: Vereinigtes Königreich

Vertreter:

P. R. S. HARTNACK, Comptroller-General, Patent Office, Department of Trade

Stellvertreter:

A. SUGDEN, Assistant Comptroller, Patent Office, Department of Trade

ADMINISTRATIVE COUNCIL**Corrigendum**

The Notice concerning the composition of the United Kingdom delegation on the Administrative Council of the European Patent Organisation (OJ EPO 1992, 8) is corrected as follows:

GB: United Kingdom

Representative:

P.R.S.HARTNACK, Comptroller-General, Patent Office, Department of Trade

Alternate Representative:

A SUGDEN, Assistant Comptroller, Patent Office, Department of Trade

CONSEIL D'ADMINISTRATION**Corrigendum**

Le Communiqué relatif à la composition de la délégation du Royaume-Uni au Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets (JO OEB 1992, 8) est corrigé comme suit:

GB: Royaume-Uni

Représentant:

P.R.S. HARTNACK, Comptroller-General, Patent Office, Department of Trade

Suppléant:

A. SUGDEN, Assistant Comptroller, Patent Office, Department of Trade

ENTSCHEIDUNGEN DER GROSSEN BESCHWERDEKAMMER

Entscheidung der Großen
Beschwerdekammer vom
29. November 1991

G 2/91*
(Amtlicher Text)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Gori
Mitglieder: E. Persson
O. Bossung
G. Gall
R. Schulte
G. Szabo
P van den Berg

Patentinhaber/Beschwerdegegner:
Krohne AG

Einsprechender/Beschwerdeführer:
3) Coors Porcelain Co.
4) Morgan Matroc Ltd.
5) Danfoss A/S
6) Rosemount Inc.

Stichwort: Beschwerdegebühren/
KROHNE

Artikel: 107 EPÜ

Schlagwort: "Rückzahlung der Be-
schwerdegebühren, wenn mehrere
Beteiligte Beschwerde eingelegt
haben"

Leitsätze

*I. Ein Beschwerdeberechtigter, der kei-
ne Beschwerde einlegt, sondern sich
auf eine Beteiligung am Beschwerde-
verfahren gemäß Artikel 107. Satz 2
EPÜ beschränkt, hat kein selbständi-
ges Recht, das Verfahren fortzusetzen,
wenn der Beschwerdeführer die Be-
schwerde zurückzieht*

*II. Haben mehrere Beteiligte an einem
Verfahren vor dem EPA gegen diesel-
be Entscheidung wirksam Beschwerde
eingelegt, so können nicht deshalb Be-
schwerdegebühren zurückgezahlt wer-
den.*

Zusammenfassung des Verfahrens

I. In der Beschwerdesache T 604/89
legten vier Einsprechende Beschwerde
ein, und jeder der Beschwerdeführer
entrichtete die nach der Gebührenord-
nung des EPA vorgeschriebene Be-
schwerdegebühr.

II. Die für diese Beschwerden zuständi-
ge Beschwerdekammer 3.4.2 stellte
fest, daß nach der bisherigen Praxis
der Beschwerdekammern die Bezah-
lung aller vier Gebühren als rechtlich
begründet anzusehen sei. Allerdings
hatte im Gegensatz hierzu die Be-
schwerdekammer 3.3.1 in der Sache
T 73/88 kürzlich entschieden, daß alle
Beschwerdegebühren außer der als er-

* Die Vorlage-Entscheidung T 604/89 ist in die-
sem Heft auf S. 240 veröffentlicht

DECISIONS OF THE ENLARGED BOARD OF APPEAL

Decision of the Enlarged
Board of Appeal
dated 29 November 1991

G 2/91*
(Translation)

Composition of the Board:

Chairman: P. Gori
Members: E. Persson
O. Bossung
G. Gall
R. Schulte
G. Szabo
P van den Berg

Patent proprietor/Respondent:
Krohne AG

Opponent/Appellant:
(3) Coors Porcelain Co.
(4) Morgan Matroc Ltd.
(5) Danfoss A/S
(6) Rosemount Inc.

Headword: Appeal fees/KROHNE

Article: 107 EPC

Keyword: "Reimbursement of
appeal fees where several parties
have filed an appeal"

Headnote

*I. A person who is entitled to appeal
but does not do so and instead con-
fines himself to being a party to the
appeal proceedings under Article 107,
second sentence, EPC, has no
independent right to continue the
proceedings if the appellant withdraws
the appeal*

*II. Appeal fees cannot be reimbursed
simply because several parties to pro-
ceedings before the EPO have validly
filed an appeal against the same
decision.*

Summary of Proceedings

I. In case T 604/89 four opponents filed
appeals, and each of the appellants
paid the appeal fee prescribed in the
EPO's Rules relating to Fees.

II. Board of Appeal 3.4.2, which had
competence for these appeals, noted
that according to previous Board prac-
tice payment of all four fees was to be
regarded as legally justified. However,
in contrast to this, Board of Appeal
3.3.1 had recently decided in case
T 73/88 that all appeal fees except the
first fee paid should be reimbursed, on
the ground that the fees paid subse-

* Decision T 604/89 referring this matter to the
Enlarged Board of Appeal, is published in this
issue on page 240

DECISIONS DE LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS

Décision de la Grande Cham-
bre de recours, en date du
29 novembre 1991

G 2/91*
(Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: P. Gori
Membres: E. Persson
O. Bossung
G. Gall
R. Schulte
G. Szabo
P. van den Berg

Titulaire du brevet/intimé: Krohne
AG

Opposant/requérant:
3) Coors Porcelain Co.
4) Morgan Matroc Ltd.
5) Danfoss A/S
6) Rosemount Inc.

Référence: Taxes de recours/
KROHNE

Article: 107CBE

Mot-clé: "Remboursement des
taxes de recours lorsque plusieurs
parties ont formé recours"

Sommaire

*I. Toute personne admise à recourir
qui ne forme pas recours, mais se
contente de participer à la procédure
de recours conformément à l'article
107, seconde phrase CBE ne possède
pas un droit propre pour poursuivre la
procédure en cas de retrait du recours
par le requérant.*

*II. Les taxes de recours ne peuvent être
remboursées au seul motif que plu-
sieurs parties à une procédure devant
l'OEB ont valablement formé recours
contre une même décision.*

Rappel de la procédure

I. Dans l'affaire T 604/89, quatre oppo-
sants ont formé recours et acquitté
chacun la taxe correspondante pres-
crite par le règlement relatif aux taxes
de l'OEB.

II. La chambre de recours compétente
3.4.2 a relevé que, selon la pratique
suivie jusque-là par les chambres de
recours, le paiement des quatre taxes
devait être considéré comme fondé en
droit. Toutefois, contrairement à cette
pratique, la chambre de recours 3.3.1 a
naguère décidé, dans l'affaire T 73/88,
que toutes les taxes de recours, sauf la
taxe acquittée la première, devaient

* La décision T 604/89 avec laquelle la question a
été soumise à la Grande Chambre de recours
est publiée dans ce numéro à la page 240

ste entrichteten Gebühr zurückgezahlt werden sollten, was damit begründet wurde, daß die später entrichteten Gebühren umsonst bezahlt worden seien, weil gemäß Artikel 107 EPÜ alle Parteien des Verfahrens vor der ersten Instanz zwangsläufig Beteiligte am Beschwerdeverfahren seien, sobald eine (d. h. die erste) Beschwerde eingelegt worden sei.

III. Die Beschwerdekammer 3.4.2 äußerte Zweifel, ob das EPÜ eine Basis dafür biete, anders als gemäß der bisherigen Praxis der Beschwerdekammern vorzugehen, und stellte fest, daß es innerhalb der Beschwerdekammern zwei widersprüchliche Rechtsprechungen gebe. Die Beschwerdekammer 3.4.2 hielt deshalb eine Entscheidung der Großen Beschwerdekammer zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung für erforderlich und legte gemäß Artikel 112 (1) (a) EPÜ der Großen Beschwerdekammer folgende Rechtsfrage vor:

"Wenn mehrere Beteiligte an einem Verfahren vor dem EPA Beschwerde eingelegt und die entsprechenden Beschwerdegebühren entrichtet haben, hat dann das EPA die Verpflichtung, die Beschwerdegebühren an alle Beschwerdeführer, außer an den ersten, zurückzubezahlen, auch wenn die Voraussetzungen der Regel 67 EPÜ nicht erfüllt sind?"

IV. Der Präsident des EPA hat sich gemäß Artikel 11a der Verfahrensordnung der Großen Beschwerdekammer zur Sache geäußert und sowohl unter Bezugnahme auf die allgemein anerkannten Grundsätze des Verfahrensrechts als auch mit Hinweis auf die haushaltmäßigen Auswirkungen der Entscheidung der Beschwerdekammer 3.3.1 in der Sache T 73/88 seine Bedenken gegen die Konsequenzen dieser Entscheidung vorgebracht.

V. Allen an dem Verfahren in der Beschwerdesache T 604/89 beteiligten Parteien ist Gelegenheit gegeben worden, sich vor der Großen Beschwerdekammer zu äußern. Keine von ihnen hat aber von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht.

Entscheidungsgründe

1. Zuerst ist festzustellen, daß sowohl in der Beschwerdesache T 604/89 wie auch in der Sache T 73/88 alle Beschwerdeführer vor der ersten Instanz als Einsprechende beteiligt waren. Die von der Beschwerdekammer 3.4.2 vorgelegte Rechtsfrage hat sich aber dahin ausgeweitet, daß sie nicht nur den Fall mehrerer Einsprechender umfaßt, sondern prinzipiell auch den Fall der gegenseitigen Beschwerde des Einsprechenden und des Patentinhabers, was im Fall der Aufrechterhaltung eines Patents im geänderten Umfang gemäß einem Hilfsantrag des Patentinhabers möglich ist, wie es in der Entscheidung in der Sache T 234/86 (ABI. EPA 1989, 79) festgelegt worden

quently had been paid to no purpose because under Article 107 EPC all parties to the proceedings before the first instance were automatically parties to the appeal proceedings, as soon as one (i.e. the first) appeal had been filed.

III. Board of Appeal 3.4.2 doubted whether the EPC provided a basis for proceeding any differently to previous Board practice, and noted that two conflicting examples of case law were before the Boards. Board of Appeal 3.4.2 therefore considered that a decision of the Enlarged Board of Appeal was required in order to ensure uniform application of the law, and referred the following point of law to the Enlarged Board in accordance with Article 112(1)(a) EPC:

"Where several parties to proceedings before the EPO have filed appeals and paid the corresponding appeal fees, is the EPO obliged to refund appeal fees to all appellants except the first, even if the requirements of Rule 67 EPC have not been met?"

IV. In accordance with Article 11a of the Rules of Procedure of the Enlarged Board of Appeal, the President of the EPO commented on the matter and expressed reservations about the consequences of this decision, referring to the generally recognised principles of procedural law and to the budgetary effects of Board of Appeal 3.3.1's decision in case T 73/88.

V. All parties to proceedings in case T 604/89 were given the opportunity to present their comments before the Enlarged Board of Appeal, but none of them made use of it.

Reasons for the Decision

1. First of all, in both case T 604/89 and case T 73/88 all the appellants were parties to proceedings before the first instance as opponents. However, the point of law submitted by Board of Appeal 3.4.2 has been extended to cover not only the case of several opponents but in principle also that of a cross-appeal by the opponent and the patent proprietor; this is possible where the patent is maintained as amended on the basis of an alternative request by the patent proprietor, as was established in decision T 234/86 (OJ EPO 1989, 79). As the President too pointed out, to extend the question in this way seems logical, since the arguments in decision T 73/88 could

être remboursées, au motif que les taxes ultérieurement acquittées l'ont été inutilement, l'article 107 CBE disposant que toute partie à la procédure devant la première instance est forcément partie à la procédure de recours dès lors qu'un recours (à savoir le premier) a été formé.

III. La chambre de recours 3.4.2, doutant que l'on puisse se fonder sur la CBE pour s'écarter de la pratique suivie par les chambres de recours, a constaté que les chambres de recours avaient développé deux jurisprudences contradictoires. C'est pourquoi la chambre de recours 3.4.2 a estimé qu'une décision de la Grande Chambre de recours était nécessaire en l'espèce afin d'assurer une application uniforme du droit et, conformément à l'article 112(1) CBE, a soumis à la Grande Chambre de recours la question de droit suivante:

"Lorsque plusieurs parties à une procédure devant l'OEB ont formé recours en acquittant chacune la taxe correspondante, l'OEB est-il tenu de rembourser cette taxe à tous les requérants à l'exception du premier, même si les conditions énoncées à la règle 67 CBE ne sont pas remplies?"

IV. Conformément à l'article 11 bis du règlement de procédure de la Grande Chambre de recours, le Président de l'OEB a présenté ses observations sur la question. Invoquant les principes généralement admis en matière de procédure, ainsi que les effets sur le budget de la décision rendue par la chambre de recours 3.3.1 dans l'affaire T 73/88, il a exprimé des réserves quant aux conséquences de cette décision.

V. Toutes les parties à la procédure dans l'affaire T 604/89 ont eu la possibilité de prendre position devant la Grande Chambre de recours, mais aucune d'elles n'en a fait usage.

Motifs de la décision

1. Il convient tout d'abord de noter que dans les deux affaires T 604/89 et T 73/88, tous les requérants étaient parties à la procédure devant la première instance en tant qu'opposants. La portée de la question de droit soumise par la chambre de recours 3.4.2 s'est cependant élargie, englobant non seulement le cas d'opposants multiples mais aussi, dans son principe, celui du recours croisé de l'opposant et du titulaire du brevet, ce qui, comme il en a été décidé dans l'affaire T 234/86 (JO OEB 1989, 79), est possible en cas de maintien d'un brevet sous une forme modifiée conformément à une requête subsidiaire présentée par le titulaire. Ainsi que le Président de l'OEB

ist. Diese Ausdehnung der Fragestellung erscheint, wie auch der Präsident des EPA in seiner Äußerung bemerkt hat, folgerichtig, da die Argumentation in der Entscheidung in der Beschwerdesache T 73/88 sich ohne weiteres auf diese letztgenannte Situation anwenden läßt.

2. Die Argumentation der Beschwerdekammer 3.3.1 in ihrer von der bisherigen Praxis abweichenden Entscheidung in der Sache T 73/88 wurde hauptsächlich auf eine Auslegung des Artikels 107 EPÜ gestützt. Nach Satz 1 dieser Vorschrift steht die Beschwerde denjenigen zu, die an dem Verfahren beteiligt waren, das zu der Entscheidung geführt hat, soweit sie durch die Entscheidung beschwert sind; nach Satz 2 sind die übrigen an diesem Verfahren Beteiligten am Beschwerdeverfahren beteiligt (*"parties to the appeal proceedings as of right"*). *"de droit parties à la procédure de recours"*). Satz 2 des Artikels 107 EPÜ beziehe sich offensichtlich in erster Linie auf die Partei (bzw. die Parteien), die an dem Verfahren vor der ersten Instanz Gegner des Beschwerdeführers war und somit durch die Entscheidung dieser Instanz nicht beschwert, sondern begünstigt sei, z. B. der Patentinhaber im Fall der Zurückweisung eines Einspruchs oder - umgekehrt - der Einsprechende im Fall des Widerrufs des Patents. Die unter Nummer 1 oben erwähnte Situation, wo ein Patent gemäß einem Hilfsantrag des Patentinhabers durch die Entscheidung der ersten Instanz im geänderten Umfang aufrechterhalten worden ist, stelle insofern einen Spezialfall dar, als sowohl der Patentinhaber wie auch der Einsprechende (vorausgesetzt, daß er den Widerruf des Patents beantragt hat) durch diese Entscheidung beschwert sei und somit als Beschwerdeberechtigter nach Artikel 107, Satz 1 EPÜ anzusehen sei. Wenn nur einer der beiden Beschwerde einlege, sei der andere an dem Verfahren vor der Beschwerdekammer als beteiligt im Sinne des Artikels 107, Satz 2 EPÜ anzusehen.

3. Die Anwendung der Vorschriften des Artikels 107 EPÜ gibt weder im Hinblick auf die Beschwerdegebühren noch im übrigen Anlaß zu verfahrensrechtlichen Komplikationen, die in diesem Zusammenhang von Interesse sind, solange es nur eine beschwerdeeinlegende Partei gibt. Sind aber mehrere Personen auf einer Parteiseite vorhanden, was in der Praxis vor allem im Fall der Zurückweisung der Einsprüche von mehreren Einsprechenden oder im obengenannten Fall der Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang gemäß einem Hilfsantrag des Patentinhabers (entweder nach einem oder mehreren Einsprüchen) vorkommt, ist die Rechtslage komplizierter. Vor allem stellt sich die Frage, ob einer Partei, die nicht selbst Beschwer-

quite easily be applied to this last-mentioned situation.

2. The arguments of Board of Appeal 3.3.1 in its decision which departs from previous practice in case T 73/88 were based primarily on one interpretation of Article 107 EPC. The first sentence of this provision states that any party to proceedings adversely affected by a decision may appeal. The second sentence states that any other parties to the proceedings are parties to the appeal proceedings as of right (*"Beteiligten... am Beschwerdeverfahren"*). *"de droit parties à la procédure de recours"*; this obviously refers primarily to the party (or parties) who opposed the appellant in the proceedings before the first instance and was thus not adversely affected by this instance's decision but benefited from it, e.g. the patent proprietor in the case of rejection of an opposition or - conversely - the opponent in the case of revocation of the patent. The situation mentioned above under point 1, where a patent was maintained as amended by decision of the first instance on the basis of an alternative request by the patent proprietor, was a special case insofar as both the patent proprietor and the opponent (provided he has requested that the patent be revoked) would be adversely affected by this decision and would thus be regarded as persons entitled to appeal under Article 107, first sentence, EPC. If only one of the two filed an appeal, the other would be regarded as a party to the proceedings before the Board of Appeal within the meaning of Article 107, second sentence, EPC.

3. Application of the provisions of Article 107 EPC gives no cause - either as regards the appeal fees or in any other respect - for procedural complications of any relevance in this connection, as long as only one party files an appeal. However, the legal situation is more complicated where several persons side with a party, which in practice generally occurs when the oppositions of several opponents are rejected or (as in the case mentioned above) the patent is maintained as amended on the basis of an alternative request by the patent proprietor (after one or more oppositions). The main question arising is whether a party who has not himself filed an appeal is entitled by operation of law under Article 107, second sentence, EPC, to an inde-

l'avait au demeurant relevé dans ses observations, cette extension de la portée de la question paraît logique, étant donné que les arguments avancés dans la décision rendue dans l'affaire T 73/88 sont applicables à ce dernier cas.

2. Dans sa décision T 73/88, qui s'écarte de la pratique suivie jusqu'alors, la chambre de recours 3.3.1 a étayé son argumentation principalement sur une interprétation de l'article 107 CBE. Aux termes de la première phrase de cette disposition, toute partie à la procédure ayant conduit à une décision peut recourir contre cette décision pour autant qu'elle n'ait pas fait droit à ses prétentions, selon la seconde phrase, les autres parties à ladite procédure sont de droit parties à la procédure de recours (*"parties to the appeal proceedings as of right"*). *"Beteiligten... am Beschwerdeverfahren"*). Selon cette chambre, la seconde phrase de l'article 107 CBE se rapporte de toute évidence en premier lieu à la partie (le cas échéant aux parties) qui, dans la procédure devant la première instance, s'est opposée au requérant et, de ce fait, n'est pas lésée mais favorisée par la décision de cette instance, par exemple, le titulaire du brevet en cas de rejet d'une opposition ou, au contraire, l'opposant en cas de révocation du brevet. La situation évoquée au point 1 supra, dans laquelle un brevet a, par décision rendue en première instance, été maintenu sous une forme modifiée conformément à une requête subsidiaire présentée par le titulaire du brevet, constitue un cas spécial dans la mesure où cette décision ne fait droit aux prétentions ni du titulaire du brevet ni de l'opposant (pour autant que celui-ci ait demandé la révocation du brevet) et où tous deux doivent donc être considérés comme admis à recourir au titre de l'article 107, première phrase CBE. Si seulement l'un d'eux forme recours, il y a lieu de considérer l'autre comme partie à la procédure devant la chambre de recours au sens de l'article 107, seconde phrase CBE.

3. L'application des dispositions de l'article 107 CBE ne suscite, ni du point de vue des taxes de recours ni sur aucun autre point, de problème de procédure présentant un intérêt en l'espèce tant qu'une partie seulement a formé recours. La situation juridique se complique en cas de coparties; dans la pratique, ce cas se présente essentiellement lors d'un rejet des oppositions formées par plusieurs opposants ou, comme cela a été mentionné plus haut, lors du maintien du brevet sous une forme modifiée conformément à une requête subsidiaire présentée par le titulaire du brevet (à la suite d'une ou de plusieurs oppositions). Il s'agit surtout de savoir si une partie qui n'a pas elle-même formé recours peut, conformément aux dispo-

de eingelegt hat, auf Grund von Artikel 107, Satz 2 EPÜ kraft Gesetzes eine selbständige Stellung im Beschwerdeverfahren zukommt. Die Beantwortung dieser Frage ist insbesondere für eine etwaige Berechtigung der Beteiligten gemäß Artikel 107, Satz 2 EPÜ von Bedeutung, das Beschwerdeverfahren im Fall einer Zurücknahme der Beschwerde (des Beschwerdeführers) aus eigenem Recht fortsetzen zu können. Weder die kurzen Erläuterungen über den Zweck des Artikels 107, Satz 2 EPÜ auf der Münchner Diplomatischen Konferenz (siehe MDK, M/PR/1, S. 52, Nr 432-446), die sich überwiegend mit der Kostenverteilung im zweiseitigen Verfahren befassen, noch die übrigen vorbereitenden Arbeiten bringen ausreichende Auskunft, wie Artikel 107, Satz 2 EPÜ in der obengenannten Hinsicht ausgelegt werden soll.

4 Die unter Nr. 2 oben erwähnte Auslegung des Artikels 107 EPÜ, auf die die Entscheidung der Beschwerdekammer 3.3.1 in der Sache T 73/88 gestützt worden ist, geht davon aus, daß unmittelbar nach der Einlegung der Beschwerde durch einen Beteiligten am Verfahren der ersten Instanz sämtliche anderen an diesem Verfahren Beteiligten automatisch ("by Operation of law") am Beschwerdeverfahren beteiligt sind (Art 107, Satz 2 EPÜ), und zwar mit einer selbständigen und vom Beschwerdeführer unabhängigen Verfahrensstellung ("equal rights and status") mit dem Recht, das Beschwerdeverfahren auch dann fortzusetzen, wenn der Beschwerdeführer seine Beschwerde zurückziehe. Diese Ansicht ist Grundlage für die Auffassung der Beschwerdekammer 3.3.1, daß die Zahlung von Beschwerdegebühren nach der Einlegung der ersten Beschwerde rechtlich als gegenstandslos anzusehen sei. Auch wenn es in der Entscheidung der Beschwerdekammer 3.3.1 nicht ausdrücklich gesagt ist, wäre wohl bei diesem Ausgangspunkt die logische Konsequenz, daß nach der Einlegung der zeitlich ersten Beschwerde weitere Beschwerden überhaupt gegenstandslos seien.

5. Im Hinblick auf den begrenzten Umfang der von der Beschwerdekammer 3.4.2 vorgelegten Rechtsfrage (siehe Nr. III oben) hält die Große Kammer es nicht für erforderlich, sich in dieser Entscheidung mit allen Aspekten des Artikels 107 EPÜ zu befassen. Es reicht für die Beantwortung der vorgelegten Rechtsfrage aus, festzustellen, ob es, wie die Beschwerdekammer 3.3.1 angenommen hat, zutrifft, daß eine Beteiligung am Beschwerdeverfahren gemäß Artikel 107, Satz 2 EPÜ einer Partei, die auch beschwerdeberechtigt ist, aber keine eigene Beschwerde eingelegt hat, in jeder Hinsicht dieselbe verfahrensrechtliche Stellung wie einem Beschwerdeführer gibt. Nur dann gibt es einen Anlaß, sich überhaupt mit der Frage der Rückzahlung der Beschwerdegebühr zu befassen.

pendent position in the appeal proceedings. The answer to this question is of particular relevance to the possible entitlement of the parties referred to in Article 107, second sentence, EPC to continue the appeal proceedings in their own right if the (appellant's) appeal is withdrawn. Neither the brief explanations of the purpose of Article 107, second sentence, EPC given at the Munich Diplomatic Conference (see MDC, M/PR/I, p 50, points 432-446), which deal mainly with the allocation of costs in *inter partes* proceedings, nor the other "travaux préparatoires" offer sufficient information as to how Article 107, second sentence, EPC is to be interpreted in the above respect.

4. The interpretation of Article 107 mentioned under point 2 above, on which the decision of Board of Appeal 3.3.1 in case T 73/88 was based, assumes that, immediately after a party to the first-instance proceedings files an appeal, all other parties to these proceedings are automatically ("by operation of law") parties to the appeal proceedings (Article 107, second sentence, EPC), with a procedural status of their own independent of the appellant's ("equal rights and status") and with the right to continue the appeal proceedings even if the appellant were to withdraw his appeal. This view forms the basis for the opinion held by Board of Appeal 3.3.1 that the payment of appeal fees after the first appeal has been filed is to be deemed without legal foundation. Even if not expressly stated in Board of Appeal 3.3.1's decision, the logical consequence would no doubt be that after the first appeal had been filed any further appeals would be without legal foundation.

5. In view of the limited scope of the point of law submitted by Board of Appeal 3.4.2 (see point III above), the Enlarged Board does not consider it necessary to go into all aspects of Article 107 EPC in this decision. To answer the point of law, it is sufficient to establish whether it is correct, as Board of Appeal 3.3.1 has assumed, that a party to appeal proceedings under Article 107, second sentence, EPC who is entitled to appeal but has not filed an appeal of his own has in all respects the same procedural status as an appellant. Only then is there any reason at all to consider the question of reimbursement of the appeal fee

sitions de l'article 107, seconde phrase CBE, obtenir en vertu de la loi une qualité pour agir dans la procédure de recours qui lui soit propre. Il importe de répondre à cette question, notamment pour déterminer si les parties au sens de l'article 107, seconde phrase CBE ont un droit propre pour poursuivre la procédure de recours en cas de retrait du recours (par le requérant). Ni les brèves explications relatives à l'objet de l'article 107, seconde phrase CBE données lors de la Conférence diplomatique de Munich (voir M/PR/I, page 54, points 432 à 446), qui portent essentiellement sur la répartition des frais dans la procédure contradictoire, ni les autres travaux préparatoires ne donnent des indications suffisantes sur la manière d'interpréter l'article 107, seconde phrase CBE compte tenu des éléments précités.

4 L'interprétation de l'article 107 CBE évoquée au point 2 supra, qui a servi de fondement à la décision rendue par la chambre de recours 3.3.1 dans l'affaire T 73/88, considère qu'aussitôt qu'une partie à la procédure devant la première instance a formé recours, toutes les autres parties à la première instance sont automatiquement ("by operation of law") parties à la procédure de recours (art 107, seconde phrase CBE) et possèdent pour agir une qualité propre et indépendante de celle du requérant ("equal rights and status") qui leur donne le droit de poursuivre la procédure de recours même si le requérant retire son recours. C'est sur cette conception que s'appuie la chambre de recours 3.3.1 pour estimer qu'il faut considérer le paiement des taxes de recours comme étant non fondé en droit dès lors que le premier recours a été formé. Même si la chambre de recours 3.3.1 ne le dit pas expressément dans sa décision, il serait logique dans ce cas que tout recours formé postérieurement au premier soit sans objet.

5 Compte tenu de la portée limitée de la question de droit soumise par la chambre de recours 3.4.2 (cf. point III supra), il n'est pas indispensable, de l'avis de la Grande Chambre de recours, d'examiner dans la présente décision tous les aspects de l'article 107 CBE. Pour répondre à la question qui a été soumise, il suffit de déterminer si, comme l'a admis la chambre de recours 3.3.1, il est exact qu'une participation à la procédure de recours conformément à l'article 107, seconde phrase CBE confère à une partie admise à recourir mais qui n'a pas elle-même formé recours, à tous points de vue la même qualité pour agir au regard du droit procédural qu'au requérant. Ce n'est qu'alors qu'il convient d'examiner la question du remboursement de la taxe de recours.

6.1 Die Auslegung des Artikels 107 EPÜ durch die Beschwerdekammer 3.3.1 geht nach der Ansicht der Großen Kammer zuerst in einer wesentlichen Hinsicht zu weit, und zwar hinsichtlich der Feststellung, daß ein Verfahrens-beteiligter gemäß Artikel 107, Satz 2 EPÜ berechtigt ist, das Beschwerdeverfahren fortzusetzen, auch wenn der Beschwerdeführer seine Beschwerde zurückgezogen hat. Aus allgemein anerkannten Grundsätzen des Verfahrensrechts folgt, daß ein Beschwerdeführer über die Anhängigkeit der von ihm eingelegten Beschwerde allein verfügen kann. Verfahrensbeteiligte gemäß Artikel 107, Satz 2 EPÜ haben kein eigenes selbständiges Recht, ein Beschwerdeverfahren fortzusetzen, wenn der Beschwerdeführer seine Beschwerde zurückgenommen hat. Artikel 107, Satz 2 EPÜ verleiht den Beteiligten der ersten Instanz, die keine Beschwerde eingelegt haben, keine von der Beschwerde unabhängige Rechtsstellung, sondern garantiert lediglich, daß sie an einem anhängigen Beschwerdeverfahren beteiligt sind. Ein Beschwerdeberechtigter, der keine Beschwerde einlegt (unter Zahlung der Beschwerdegebühr), sondern sich auf eine Beteiligung am Beschwerdeverfahren gemäß Artikel 107, Satz 2 EPÜ beschränkt, riskiert daher, daß die Durchführung des Beschwerdeverfahrens von der Entscheidung des Beschwerdeführers, die Beschwerde aufrechtzuerhalten, abhängt. Unabhängig hiervon ist die Frage, ob nach einer Zurücknahme der Beschwerde etwa die Möglichkeit einer Fortsetzung des Beschwerdeverfahrens von Amts wegen besteht (vgl. Regel 60 (2) EPÜ). Jedenfalls hat ein Verfahrensbeteiligter gemäß Artikel 107, Satz 2 EPÜ kein selbständiges Recht, das Verfahren fortzusetzen.

6.2 Auch im Hinblick auf die Möglichkeit, im Beschwerdeverfahren eigene Anträge zustellen, stellt sich die Frage, ob es für einen Verfahrensbeteiligten gemäß Artikel 107, Satz 2 EPÜ gewisse Grenzen gibt. Dies gilt vor allem im Hinblick auf ein etwaiges selbständiges Recht, sich mit eigenen Anträgen in Widerspruch zu den Anträgen des Beschwerdeführers zu setzen, so z. B. bei einer Beschwerde des Patentinhabers den Widerruf des Patents zu beantragen, wenn das Patent durch die Entscheidung der ersten Instanz im erteilten oder in geändertem Umfang aufrechterhalten worden war. Im Hinblick auf die hiermit zusammenhängenden Fragen in anderen Verfahren vor der Großen Kammer, die sich generell mit dem Problem der Prüfungsbefugnis im Einspruchsbeschwerdeverfahren befassen, hält die Kammer es allerdings für angebracht, von einer Stellungnahme hierzu abzusehen.

7 Abschließend soll noch bemerkt werden, daß die Anwendung der von der Beschwerdekammer 3.3.1 befür-

6.1 In the Enlarged Board's view, Board of Appeal 3.3.1 goes too far in one important respect in its interpretation of Article 107 EPC and that is in stating that a party to proceedings under Article 107, second sentence, EPC is entitled to continue the appeal proceedings even if the appellant has withdrawn his appeal. It is clear from generally recognised principles of procedural law that the appellant alone can decide whether the appeal filed by him is to stand. Parties to proceedings under Article 107, second sentence, EPC have no independent right of their own to continue appeal proceedings if the appellant withdraws his appeal. Article 107, second sentence, EPC does not grant parties to first-instance proceedings who have not filed an appeal a legal status independent of the appeal, but merely guarantees that they are parties to the appeal proceedings being heard. A person who is entitled to appeal but does not do so (the existence of an appeal presupposing payment of the appeal fee) and instead confines himself to being a party to the appeal proceedings under Article 107, second sentence, EPC, therefore runs the risk that the appellant may decide not to pursue his appeal. Whether appeal proceedings may be continued by the European Patent Office of its own motion after an appeal is withdrawn is quite another matter (cf. Rule 60(2) EPC). At all events, a party to proceedings under Article 107, second sentence, EPC has no independent right to continue the proceedings.

6.2 The question arises whether certain limits apply to a party to proceedings under Article 107, second sentence, EPC in the light also of the possibility a party has of filing his own requests in appeal proceedings. This applies in particular in connection with a possible independent right of a party to contradict the appellant's requests with his own, for example in the case of an appeal by the patent proprietor, by requesting revocation of the patent which has been maintained as granted or as amended by decision of the first instance. However, in view of related questions in other cases before the Enlarged Board dealing in general with the problem of entitlement to examine applications during opposition appeal proceedings, the Board considers it appropriate to refrain from making any comment.

7. In conclusion, applying the interpretation of Article 107 EPC favoured by Board of Appeal 3.3.1 could well lead

6.1 La Grande Chambre estime que la chambre de recours 3.3.1 va trop loin, sur un point essentiel, dans son interprétation de l'article 107 CBE lorsqu'elle constate que toute partie à la procédure est, conformément à l'article 107, seconde phrase CBE, habilitée à poursuivre la procédure de recours même en cas de retrait du recours par le requérant. Selon les principes généralement admis en matière de procédure, seul le requérant peut décider du maintien du recours qu'il a formé. Les parties à la procédure au sens de l'article 107, seconde phrase CBE ne disposent pas d'un droit propre pour poursuivre la procédure de recours si le requérant retire son recours. L'article 107, seconde phrase CBE ne confère pas aux parties à la première instance qui n'ont pas formé recours une qualité pour agir qui leur soit propre, mais leur garantit uniquement qu'elles sont parties à une procédure de recours en instance. Une personne qui ne forme pas recours (en payant la taxe correspondante), bien qu'elle soit admise à le faire, mais se contente de participer à la procédure de recours conformément à l'article 107, seconde phrase CBE court donc le risque de voir la procédure de recours dépendre de la décision du requérant de maintenir son recours. Par ailleurs, la question se pose de savoir si en cas de retrait du recours, une poursuite d'office de la procédure de recours est possible (cf. règle 60(2) CBE). En tout cas, une partie à la procédure au sens de l'article 107, seconde phrase CBE ne dispose pas d'un droit propre pour poursuivre la procédure.

6.2 De même, s'agissant de la possibilité de présenter soi-même, dans la procédure de recours, des requêtes, la question se pose de savoir si certaines limites sont imposées à une partie à la procédure au sens de l'article 107, seconde phrase CBE. Elle se pose surtout dans l'hypothèse d'un droit propre permettant de formuler soi-même des requêtes s'opposant à celles du requérant, par exemple en cas de recours du titulaire du brevet, de demander la révocation du brevet alors que celui-ci, par décision rendue en première instance, avait été maintenu sous la forme délivrée ou sous une forme modifiée. Compte tenu des questions connexes soulevées dans le cadre d'autres procédures devant la Grande Chambre, qui portent de manière générale sur le problème de la compétence en matière d'examen dans la procédure de recours sur opposition, il paraît opportun à la Chambre de ne pas prendre position sur ce point.

7. En conclusion, on soulignera que la mise en application de l'interprétation de l'article 107 CBE préconisée par la

worteten Auslegung des Artikels 107 EPÜ wohl zu besonderen Schwierigkeiten führen könnte, wenn die zeitlich erste Beschwerde wegen fehlender oder verspäteter Einreichung der Beschwerdebegründung als unzulässig zurückgewiesen wird. Für einen Beschwerdeberechtigten, der sich auf diese "erste" Beschwerde verlassen und deswegen auf eine eigene Beschwerde verzichtet hat, wäre dann jede Möglichkeit, ein eigenes Beschwerdeverfahren durchzuführen, ausgeschlossen, weil die im Artikel 108 EPÜ vorgeschriebene Beschwerdefrist schon abgelaufen wäre.

8. Es muß daher festgestellt werden, daß die Einlegung einer eigenen Beschwerde keineswegs sinnlos oder gegenstandslos ist, auch wenn eine andere Beschwerde schon früher eingelegt worden ist. Deswegen gibt es auch keinen Grund für eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr für zeitlich nach der ersten Beschwerde eingelegte Beschwerden, sofern nicht die Voraussetzungen der Regel 67 EPÜ gegeben sind.

Das Recht, eine Beschwerde mit eigenem Beschwerdeantrag und eigener Begründung einzureichen und damit den weiteren Lauf des Verfahrens zu bestimmen, steht jedem zu, der in der ersten Instanz am Verfahren beteiligt war und durch die Entscheidung beschwert ist. Dieses Beschwerderecht kann dem Berechtigten nicht dadurch genommen werden, daß ein anderer vor ihm eine Beschwerde bereits eingereicht hat.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die der Großen Kammer vorgelegte Rechtsfrage wird wie folgt beantwortet:

1. Ein Beschwerdeberechtigter, der keine Beschwerde einlegt, sondern sich auf eine Beteiligung am Beschwerdeverfahren gemäß Artikel 107, Satz 2 EPÜ beschränkt, hat kein selbständiges Recht, das Verfahren fortzusetzen, wenn der Beschwerdeführer die Beschwerde zurückzieht.

2. Haben mehrere Beteiligte an einem Verfahren vor dem EPA gegen dieselbe Entscheidung wirksam Beschwerde eingelegt, so können nicht deshalb Beschwerdegebühren zurückgezahlt werden.

to particular difficulties if the first appeal filed is rejected as inadmissible because the statement of grounds either has not been filed or has been filed late. A person entitled to appeal, who relied on this "first" appeal and so dispensed with filing his own appeal, would then have no chance of pursuing his own appeal because the period for appeal laid down in Article 108 EPC would have expired already.

8. It is therefore by no means pointless or unfounded for a party to file his own appeal, even if another appeal has already been filed previously. For this reason, there is also no ground for reimbursing the fee for any appeals filed after the first, unless the requirements of Rule 67 EPC are met.

Any party to first-instance proceedings who is adversely affected by a decision has the right to file an appeal with his own request and submissions and his own statement of grounds and thus to determine the further course of the proceedings. A person who is entitled to appeal cannot be deprived of this right because someone else has already filed an appeal before him.

Order

For these reasons it is decided that:

The point of law referred to the Enlarged Board is answered as follows:

1. A person who is entitled to appeal but does not do so and instead confines himself to being a party to the appeal proceedings under Article 107, second sentence, EPC, has no independent right to continue the proceedings if the appellant withdraws the appeal.

2. Appeal fees cannot be reimbursed simply because several parties to proceedings before the EPO have validly filed an appeal against the same decision.

chambre de recours 3 3 1 serait de nature à créer des difficultés particulières en cas de rejet du recours formé en premier lieu pour absence ou dépôt tardif de l'exposé des motifs du recours. De la sorte, une personne admise à recourir qui, se fiant à ce "premier" recours, renoncerait à former elle-même recours, n'aurait plus aucune possibilité d'engager elle-même une procédure de recours puisque le délai prévu à cet effet à l'article 108 CBE serait déjà échu.

8. En conséquence, force est de constater qu'il n'est ni inutile, ni sans fondement de former soi-même recours, même si un autre recours a déjà été formé. Aussi n'y a-t-il aucune raison de rembourser les taxes de recours acquittées pour les recours formés après le premier, pour autant que les conditions énoncées à la règle 67 CBE ne sont pas remplies.

Toute partie à la procédure devant la première instance aux prétentions de laquelle la décision n'a pas fait droit peut former recours en présentant et en motivant elle-même une requête à cet effet. Ce droit de recourir ne peut lui être retiré du fait qu'un autre recours a été formé avant le sien.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

La Grande Chambre de recours apporte la réponse suivante à la question de droit qui lui a été soumise:

1. Toute personne admise à recourir qui ne forme pas recours, mais se contente de participer à la procédure de recours conformément à l'article 107, seconde phrase CBE ne possède pas un droit propre pour poursuivre la procédure en cas de retrait du recours par le requérant.

2. Les taxes de recours ne peuvent être remboursées au seul motif que plusieurs parties à une procédure devant l'OEB ont valablement formé recours contre une même décision.

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.4.1 vom 24. Juli 1990

T 16/87 - 3.4.1*
(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

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

Patentinhaber/Beschwerdegegner:
Société Française des Produits pour Catalyse: PROCATALYSE

Einsprechender/Beschwerdeführer:
Degussa AG

Stichwort: Katalysator/ PROCATALYSE

Artikel: 69, 87, 88, 89, 100 b) EPÜ

Regel: 55 c) EPÜ

Schlagwort: "Priorität - zusätzliches Merkmal - Verpflichtung der Einsprechenden zur Angabe der Tatsachen und Beweismittel, auf die der Einspruch gestützt wird" - "Auslegung der Patentansprüche in einem Einspruchsverfahren"

Leitsätze

I. Die Einsprechende die die Rechtungültigkeit eines Patents mit der Begründung geltend macht, die Erfindung könne nicht ausgeführt werden, hat die zur Begründung vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel anzugeben; im vorliegenden Fall sind dies Versuchsergebnisse, die die Unwirksamkeit des beanspruchten Katalysators nachweisen (vgl. Nr 4 der Entscheidungsgründe).

II. Ein einem Patentanspruch nach dem Prioritätstag hinzugefügtes Merkmal, das keinen wesentlichen Bestandteil der Erfindung, sondern eine freiwillige Beschränkung des Schutzbereichs dieses Anspruchs darstellt, führt nicht zum Verlust des in Anspruch genommenen Prioritätsrechts (im Anschluß an die Entscheidung T 73/88- 3.3.1) (vgl. Nr 5 der Entscheidungsgründe).

III. Die Bestimmung des Artikels 69(1) EPÜ wonach die Beschreibung und die (etwaigen) Zeichnungen zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen sind, findet auch in einem Einspruchsverfahren Anwendung, wenn der Inhalt eines Anspruchs objektiv ermittelt werden muß, damit über die

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

Decision of Technical Board of Appeal 3.4.1 dated 24 July 1990

T 16/87 - 3.4.1*
(Translation)

Composition of the Board:

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

Patent proprietor/Respondent:
Société Française des Produits pour Catalyse: PROCATALYSE

Opponent/Appellant: Degussa AG

Headword: Catalyst/ PROCATALYSE

Article: 69, 87, 88, 89, 100(b) EPC

Rule: 55(c) EPC

Keyword: "Priority- additional feature - opponent's obligation to indicate facts, evidence and arguments on which the opposition is based" - "Interpretation of claims during opposition proceedings"

Headnote

I. It is for the opponent who invokes the invalidity of a patent on the ground that the invention cannot be carried out to indicate the facts, evidence and arguments in support of this ground (in the present case, to furnish the results of tests showing that the catalyst as claimed is not active) (cf point 4 of the Reasons for the Decision).

II. A feature, added to a claim after the priority date, which does not constitute an essential element of the invention but a voluntary limitation of the scope of that claim does not invalidate the priority claimed (following Decision T 73/88- 3.3.1) (cf point 5 of the Reasons for the Decision)

III. The provision in Article 69(1) EPC stipulating that the description and drawings (if any) be used to interpret the claims also applies during opposition proceedings when an objective assessment of the content of a claim has to be made to judge whether its subject-matter is novel and not

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

Décision de la Chambre de recours technique 3.4.1, en date du 24 juillet 1990

T 16 87 - 3.4.1*
(Texte officiel)

Composition de la Chambre:

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

Titulaire du brevet/intimé: Société Française des Produits pour Catalyse: PROCATALYSE

Opposant/requérant: Degussa AG

Référence: Catalyseur/ PROCATALYSE

Article: 69, 87, 88, 89, 100(b) CBE

Règle: 55(c) CBE

Mot-clé: "Priorité - caractéristique additionnelle - obligation de l'Opposante d'indiquer faits et justifications sur lesquels l'opposition se fonde" - "interprétation des revendications au cours d'une procédure d'opposition"

Sommaire

I. Il appartient à l'Opposante 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 revendiqué (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

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

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

* Seul un extrait de la décision est publié. Une copie de la décision complète dans la langue de la procédure peut être obtenue auprès du service d'information de l'OEB à Munich moyennant versement d'une taxe de photocopie de 1 30 DEM par page.

Neuheit und das Nichtnaheliegen seines Gegenstands befunden werden kann (vgl. Nr. 6 der Entscheidungsgründe).

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin des europäischen Patents Nr. 0 027 069, das am 18. September 1980 unter der Nr. 80 401 328.2 angemeldet worden war und in dem die Priorität der französischen Patentanmeldung Nr. 7 924 675 vom 4. Oktober 1979 in Anspruch genommen wird.

II. Die Beschwerdeführerin legte gegen dieses Patent Einspruch ein und beantragte seinen Widerruf in vollem Umfang mit der Begründung, daß sein Gegenstand gegenüber der Zwischenliteratur, nämlich der Druckschrift DE-A-2 928 249 (D1), nicht neu sei und daß insbesondere gegenüber den Druckschriften DE-A-2 747 373 (D2) und DE-A-2 637 198 (D8) nicht die erforderliche erfinderische Tätigkeit gegeben sei.

III. Mit einer Zwischenentscheidung nach Artikel 106 (3) EPÜ stellte die Einspruchsabteilung fest, daß der Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang, wie er sich aus den in der Mitteilung nach Regel 58 (4) EPÜ vom 10. Januar 1986 genannten Unterlagen ergibt, keine Einspruchsgründe nach Artikel 100 EPÜ entgegenstehen.

IV. Die Beschwerdeführerin legte gegen diese Entscheidung Beschwerde ein.

V. Im Rahmen einer mündlichen Verhandlung beantragte die Beschwerdeführerin (Einsprechende) die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte die Zurückweisung der Beschwerde und die Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage der von ihr in der mündlichen Verhandlung als Hauptantrag vorgelegten Patentansprüche 1 bis 12 und einer geänderten Beschreibung, wie dies in Bescheid der Einspruchsabteilung nach Regel 58 (4) EPÜ vom 10. Januar 1986 angegeben worden war (Hauptantrag).

Die Ansprüche 1 und 12, die einzigen unabhängigen Ansprüche dieses Anspruchssatzes, lauten wie folgt:

"1. Katalysator zur Behandlung der Abgase von Verbrennungsmotoren, dadurch gekennzeichnet, daß er einen Träger auf der Grundlage eines feuerfesten Oxids und eine aktive Phase enthält, die aus Cer, Eisen, wenigstens einem der Metalle Platin oder Palladium und wenigstens einem der Metalle Iridium oder Rhodium besteht, wobei der Gehalt an Platin und/oder Palladium 0,04 bis 0,5 Gew.-%, bezogen auf den Träger, der Gehalt an Iridium und/

obvious (cf. point 6 of the Reasons for the Decision)

Summary of Facts and Submissions

I. The respondents are the proprietors of European patent No 0 027 069 filed on 18 September 1980 (application No. 80 401 328.2) and claiming the priority of French patent application No 7 924 675 of 4 October 1979.

II. The appellants gave notice of opposition to that patent and asked that it be revoked in its entirety on the grounds that its subject-matter was not new having regard to document DE-A-2 928 249 (D1), which was published between the priority date and the date of the European filing, and did not involve the required inventive step having regard, in particular, to documents DE-A-2 747 373 (D2) and DE-A-2 637 198 (D8).

III. In an interlocutory decision under Article 106(3) EPC, the Opposition Division noted that none of the grounds for opposition referred to in Article 100 EPC prejudiced the maintenance of the patent, as amended on the basis of the documents cited in the communication pursuant to Rule 58(4) EPC issued on 10 January 1986.

IV. The appellants appealed against that decision.

V. At the conclusion of oral proceedings, the appellants (opponents) asked that the contested decision be set aside and the patent revoked.

The respondents (patent proprietors), for their part, requested that the appeal be rejected and the patent maintained on the basis of Claims 1 to 12, submitted during the oral proceedings as their main request, and an amended description as indicated in the communication pursuant to Rule 58(4) EPC issued by the Opposition Division on 10 January 1986 (main request).

Claims 1 and 12, the only independent claims in this set of claims, read as follows:

"1. Catalyst for the treatment of the exhaust gases from internal combustion engines, characterised in that it comprises: a support based on a refractory oxide and an active phase consisting of cerium, iron, at least one metal chosen from among platinum and palladium and at least one metal chosen from among iridium and rhodium, the content of platinum and/or palladium being between 0.04 and 0.5% by weight relative to the support,

non-évidence de son objet (cf. point 6 des motifs de la décision)

Exposé des faits et conclusions

I. L'Intimée est titulaire du brevet européen n° 0 027 069 déposé le 18 septembre 1980 (numéro de dépôt: 80 401 328.2) et revendiquant la priorité de la demande de brevet français n° 7 924 675 du 4 octobre 1979.

II. La Requérante a fait opposition à ce brevet et en a demandé la révocation complète, aux motifs que son objet n'était pas nouveau au vu du document intercalaire DE-A-2 928 249 (D1) et qu'il n'impliquait pas l'activité inventive requise au vu en particulier des documents DE-A-2 747 373 (D2) et DE-A-2 637 198 (D8).

III. Dans une décision intermédiaire prise au sens de l'article 106(3) de la CBE, la Division d'opposition a constaté qu'aucun des motifs d'opposition visés à l'article 100 de la CBE ne s'opposait au maintien du brevet dans sa forme modifiée établie sur la base des documents indiqués dans la notification faite conformément à la règle 58(4) de la CBE du 10 janvier 1986.

IV. La Requérante a formé un recours contre cette décision.

V. A l'issue d'une procédure orale, la Requérante (Opposante) a demandé l'annulation de la décision contestée et la révocation du brevet.

Pour sa part, l'Intimée (Titulaire du brevet) a demandé le rejet du recours et a requis le maintien du brevet sur la base des revendications 1 à 12 présentées à la procédure orale à titre de requête principale et d'une description modifiée comme indiqué dans la notification faite par la Division d'opposition conformément à la règle 58(4) de la CBE du 10 janvier 1986 (requête principale).

Les revendications 1 et 12, seules revendications indépendantes de ce jeu de revendications, s'énoncent comme suit

"1) Catalyseur pour le traitement des gaz d'échappement des moteurs à combustion interne caractérisé en ce qu'il comporte: un support à base d'oxyde réfractaire et une phase active constituée de cérium, de fer, d'au moins un métal choisi parmi le platine et le palladium et d'au moins un métal choisi parmi l'iridium et le rhodium, la teneur en platine et/ou palladium étant comprise entre 0,04 et 0,5 % en poids par rapport au support; la teneur en iri-

oder Rhodium 0,002 bis 0,1 Gew.-%, bezogen auf den Träger, beträgt, das Gewichtsverhältnis von Platin und/oder Palladium zu Iridium und/oder Rhodium zwischen 4 und 40 und vorzugsweise zwischen 7 und 20, der Eisengehalt zwischen 0,1 und 3,5 Gew.-%, bezogen auf den Träger, und der Cergehalt zwischen 0,3 und 4,4 Gew.-%, bezogen auf den Träger, liegt.

12. Verfahren zur Behandlung der Abgase von Verbrennungsmotoren, das insbesondere die Entfernung des größten Teils des Kohlenmonoxids, der unverbrannten Kohlenwasserstoffe und der in diesen Gasen vorliegenden Stickoxide ermöglicht, dadurch gekennzeichnet, daß man den Katalysator nach einem der Patentansprüche 1 bis 11 verwendet."

Die Ansprüche 2 bis 11 nehmen auf den unabhängigen Anspruch 1 Bezug.

Hilfswise beantragte die Beschwerdegegnerin die Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage der von ihr in der mündlichen Verhandlung als Hilfsantrag vorgelegten Ansprüche 1 bis 10 und einer noch anzupassenden Beschreibung (Hilfsantrag)

Der Anspruch 1 des Hilfsantrags unterscheidet sich vom Anspruch 1 des Hauptantrags dadurch, daß er auf einen Träger auf Aluminiumoxidgrundlage beschränkt ist, der thermisch durch Einführung eines Erdalkalimetalls, von Siliciumdioxid oder einer dreiwertigen seltenen Erde stabilisiert wurde.

VI. Die Argumente, die von der Beschwerdeführerin zur Stützung ihres Antrags auf Widerruf des Patents vorgebracht wurden, lassen sich wie folgt zusammenfassen:

a) Zunächst werde in dem Patent die Erfindung, die es zum Gegenstand habe, nicht ausreichend offenbart. Insbesondere enthalte es kein Beispiel für die Zusammensetzung der aktiven Phase eines Katalysators, die Iridium oder Palladium als Edelmetall enthalte; was die übrigen Bestandteile anbelange, so deckten die angegebenen Beispiele keineswegs alle beanspruchten Zusammensetzungsbereiche ab. Infolgedessen sei nicht sicher, daß die angebliche Erfindung im gesamten von den Ansprüchen abgedeckten Bereich ausgeführt werden könne.

b) Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach dem Hauptantrag der Beschwerdegegnerin sei im Hinblick auf die Druckschrift D1 nicht neu; diese offenbare Beispiele für einen Katalysator, der die beanspruchte Zusammensetzung aufweise.

Diese am 24. Januar 1980 veröffentlichte Druckschrift könne nämlich der Gültigkeit des angefochtenen Patents entgegengehalten werden, das einen

the content of iridium and/or rhodium being between 0.002 and 0.1% by weight relative to the support, the ratio of the weight of platinum and/or palladium to the weight of iridium and/or rhodium being between 4 and 40 and preferably between 7 and 20, the content of iron being between 0.1 and 3.5% by weight relative to the support, and the content of cerium being between 0.3 and 4.4% by weight relative to the support.

12. Process for the treatment of the exhaust gases from internal combustion engines, which, in particular, makes it possible to eliminate the greater part of the carbon monoxide, of the unburnt hydrocarbons and of the nitrogen oxides present in these gases, characterised in that the catalyst according to any one of Claims 1 to 11 is used."

Claims 2 to 11 are dependent on independent Claim 1.

The respondents requested in the alternative that the patent be maintained on the basis of Claims 1 to 10 submitted during the oral proceedings as their subsidiary request, and on the basis of a description to be amended (alternative request).

Claim 1 of the subsidiary request differs from Claim 1 of the main request in that it is limited to a support based on alumina, heat-stabilised by introducing into it an alkaline-earth metal, silica and/or a trivalent rare earth.

VI. The arguments advanced by the appellants in support of their request for revocation of the patent can be summarised as follows:

(a) In the first place, the patent does not sufficiently disclose the invention to which it relates. In particular, it gives no examples of the active-phase composition of a catalyst containing the noble metals iridium or palladium and, as regards the other elements, the examples given in no way cover the full range of compositions claimed. As a result, it is not certain whether the alleged invention can be carried out throughout the field covered by the claims.

(b) The subject-matter of Claim 1 according to the respondents' main request is not new having regard to document D1, which discloses examples of a catalyst with the claimed composition.

That document, published on 24 January 1980, is prejudicial to the validity of the contested patent, which has a later filing date and cannot be accorded the

dium et/ou rhodium étant comprise entre 0,002 et 0,1 % en poids par rapport au support; le rapport entre le poids de platine et/ou de palladium et le poids d'iridium et/ou de rhodium étant compris entre 4 et 40 et de préférence entre 7 et 20; la teneur en fer étant comprise entre 0,1 et 3,5 % en poids par rapport au support; et la teneur en cérium est comprise entre 0,3 et 4,4 % en poids par rapport au support.

12) Procédé de traitement des gaz d'échappement des moteurs à combustion interne permettant notamment d'éliminer la majeure partie de l'oxyde de carbone, des hydrocarbures imbrûlés et des oxydes d'azote présents dans ces gaz caractérisé en ce que l'on utilise le catalyseur selon l'une quelconque des revendications 1 à 11."

Les revendications 2 à 11 sont rattachées à la revendication indépendante 1.

A titre subsidiaire, l'Intimée a requis le maintien du brevet sur la base des revendications 1 à 10 présentées à la procédure orale à titre de requête subsidiaire et d'une description à adapter (requête subsidiaire)

La revendication 1 de la requête subsidiaire diffère de la revendication 1 de la requête principale en ce qu'elle est limitée à un support à base d'alumine stabilisée thermiquement en lui introduisant un métal alcalino-terreux, de la silice ou une terre rare trivalente

VI. Les arguments présentés par la Requérante à l'appui de sa requête en révocation du brevet peuvent être résumés de la façon suivante:

a) Le brevet est tout d'abord entaché d'une insuffisance de l'exposé de l'invention qui en fait l'objet. En particulier, il ne comporte aucun exemple de composition de phase active d'un catalyseur comprenant de l'iridium ou du palladium à titre de métal noble, et en ce qui concerne les autres éléments, les exemples donnés ne couvrent nullement la totalité des plages de compositions revendiquées. Par conséquent, il n'est pas certain que l'invention alléguée puisse être réalisée dans l'ensemble du domaine couvert par les revendications.

b) L'objet de la revendication 1 selon la requête principale de l'Intimée n'est pas nouveau au vu du document D1, qui divulgue des exemples de catalyseur présentant la composition revendiquée.

Ce document, publié le 24 janvier 1980, est en effet opposable à la validité du brevet contesté, dont la date de dépôt est postérieure et qui ne peut

späteren Anmeldetag habe und dem der beanspruchte Prioritätstag, der 4. Oktober 1979, nicht zukommen könne, weil die französische Anmeldung, deren Priorität beansprucht werde, nicht die Beschränkung des derzeitigen Anspruchs 1 enthalte, wonach das Gewichtsverhältnis von Platin und/oder Palladium zu Iridium und/oder Rhodium zwischen 4 und 40 und vorzugsweise zwischen 7 und 20 liege.

Es würde hier nicht der Billigkeit entsprechen, wenn ein Anmelder nach dem Prioritätstag einer Anmeldung willkürliche, von dieser Anmeldung nicht gestützte Beschränkungen einführen könnte, um eine Vorwegnahme durch ein zum Stand der Technik gehörendes Dokument (im vorliegenden Fall die Druckschrift D8) zu umgehen, und dennoch der Prioritätstag erhalten bliebe.

c) ...

VII. Dieser Auffassung wurde von der Beschwerdegegnerin widersprochen, die insbesondere die folgenden Argumente geltend machte:

a) Die Offenbarung der Erfindung erfülle die Erfordernisse des Artikels 83 EPÜ, denn zum einen könne ein Fachmann ohne weiteres einen der Festlegung in Anspruch 1 entsprechenden Katalysator im gesamten Bereich der beanspruchten Zusammensetzungen selbst dann herstellen, wenn die Beschreibung des Patents nur einige spezifische Beispiele offenbare. Zum anderen werde das Ziel der Erfindung, die Verbesserung des Abgasverhaltens von polyfunktionellen Katalysatoren bei niedriger Betriebstemperatur, im gesamten beanspruchten Bereich erreicht, wenn auch bei den beschriebenen spezifischen Beispielen in höherem Maße

b) Das im Anspruch 1 angegebene Gewichtsverhältnis von Platin und/oder Palladium zu Iridium und/oder Rhodium fehle zwar in der Prioritätsunterlage, sei aber in diesem Anspruch nur zur besseren Abgrenzung gegenüber einem älteren nationalen Recht aufgenommen worden; dieses zusätzliche Merkmal stütze aber nicht die Patentfähigkeit des Anspruchs 1, die sich aus den übrigen Merkmalen des Anspruchs ergebe. Da diese übrigen Merkmale alle in der Prioritätsunterlage offenbart seien, müsse ihnen die bei der Einreichung beanspruchte Priorität zustehen, und die Druckschrift D1 dürfe ihnen infolgedessen nicht entgegeng gehalten werden.

c)...

Entscheidungsgründe

1. ...

2. ...

3. ...

4. Ausreichende Offenbarung der Erfindung (Art. 100 b) EPÜ)

claimed priority date of 4 October 1979 since the French application whose priority is claimed did not limit current Claim 1, according to which the ratio of the weight of platinum and/or palladium to the weight of iridium and/or rhodium is between 4 and 40 and preferably between 7 and 20

In this connection, it would not be fair to allow an applicant to introduce - after an application's priority date - arbitrary limitations not supported by that application to avoid it being anticipated by a prior art document (in the present case, document D8), whilst retaining the priority date.

(c) ...

VII. This viewpoint was contested by the respondents, who argued, inter alia, as follows:

(a) The invention satisfies the disclosure requirement laid down in Article 83 EPC because, firstly, a person skilled in the art is perfectly capable of reproducing a catalyst corresponding to the definition in Claim 1 using the full range of compositions claimed, even if the description part of the patent discloses only a certain number of specific examples. Secondly, the object of the invention, which is to improve the behaviour of multifunctional catalysts at low temperature, is achieved across the full range claimed, even if to a greater extent for the specific examples described.

(b) Whilst it is true that the ratio of the weight of platinum and/or palladium to the weight of iridium and/or rhodium defined in Claim 1 did not appear in the priority document, that feature was included in the claim simply to delimit it better from a prior national right. The patentability of Claim 1 is not, however, based on that additional feature but derives from the other features of the claim. Since these other features were all disclosed in the priority document, they must benefit from the priority claimed at the time of filing and should not therefore be considered in the light of document D1

(c) ...

Reasons for the Decision

1. ...

2. ...

3. ...

4. Sufficient disclosure of the invention (Article 100(b) EPC)

bénéficiaire de la date de la priorité revendiquée du 4 octobre 1979, puisque la demande française dont la priorité est revendiquée ne comportait pas la limitation de l'actuelle revendication 1, selon laquelle le rapport entre le poids de platine et/ou de palladium et le poids d'iridium et/ou de rhodium est compris entre 4 et 40 et de préférence entre 7 et 20

A ce propos, il ne serait pas équitable de permettre à un déposant d'introduire, postérieurement à la date de priorité d'une demande, des limitations arbitraires non supportées par cette demande pour échapper à une anticipation par un document de l'état de la technique (dans le cas présent le document D8) tout en conservant néanmoins le bénéfice de la date de priorité.

c) ...

VII. Ce point de vue a été contesté par l'intimée, qui a notamment fait valoir les arguments suivants

a) L'exposé de l'invention satisfait à l'exigence de l'article 83 de la CBE parce que, d'une part, l'homme du métier est parfaitement en mesure de réaliser un catalyseur correspondant à la définition de la revendication 1, dans tout le domaine des compositions revendiquées, même si la description du brevet n'expose qu'un certain nombre d'exemples spécifiques. D'autre part, l'objet de l'invention, qui est d'améliorer le comportement des catalyseurs multifonctionnels lorsqu'ils sont utilisés à basse température, est réalisé dans tout le domaine revendiqué, même s'il l'est à un degré plus important pour les exemples spécifiques décrits.

b) S'il est vrai que le rapport entre le poids de platine et/ou de palladium et le poids d'iridium et/ou de rhodium défini dans la revendication 1 n'apparaissait pas dans le document de priorité, cette caractéristique n'a été incluse dans cette revendication que pour mieux la limiter par rapport à un droit national antérieur mais cette caractéristique supplémentaire ne supporte pas la brevetabilité de la revendication 1, qui résulte des autres caractéristiques de la revendication. Ces autres caractéristiques étant toutes divulguées dans le document de priorité, elles doivent bénéficier de la priorité revendiquée lors du dépôt, et le document D1 ne doit par conséquent pas être pris en compte à leur égard

c) ...

Motifs de la décision

1. ...

2. ...

3. ...

4. Exposé suffisant de l'invention (article 100b) de la CBE).

Die Beschwerdeführerin äußerte Zweifel hinsichtlich der ausreichenden Offenbarung der Erfindung in der Beschreibung des in Frage stehenden Patents; als Begründung brachte sie vor, es sei kein Beispiel für die Zusammensetzung der aktiven Phase eines Katalysators angegeben worden, die aus Iridium oder Palladium bestehe, und die angegebenen Beispiele deckten auch nicht alle beanspruchten Zusammensetzungsbereiche ab.

Die Kammer weist zu diesem Punkt darauf hin, daß es nach Regel 27 (1) f) EPÜ ausreicht, einen Weg zur Ausführung der Erfindung im einzelnen anzugeben; dies soll, wo es angebracht ist, durch Beispiele geschehen (siehe beispielsweise die im ABl. EPA nicht veröffentlichte Entscheidung T 87/86 vom 18. Mai 1988).

Im vorliegenden Fall sind mehrere Beispiele angegeben worden, und die Beschwerdeführerin hat selbst Vergleichsversuche durchgeführt, was beweist, daß sie keinerlei Schwierigkeiten hatte, die Erfindung anhand der Offenbarung in der Beschreibung auszuführen; das heißt, daß die Erfindung so ausreichend offenbart war, daß ein Fachmann sie ausführen kann.

Der Einwand der Beschwerdeführerin geht auch vielmehr dahin, daß die Beschwerdegegnerin nicht den Nachweis dafür erbracht habe, daß der beanspruchte Katalysator für alle Kombinationen und alle Prozentsätze, die im Anspruch 1 genannt seien, wirksam sei. Wie bereits ausgeführt, wird aber vom Patentinhaber das Erbringen eines solchen Nachweises nicht verlangt. Es reicht aus, daß es dem Fachmann angesichts des beschriebenen Ausführungswegs und der etwaigen Beispiele glaubhaft erscheint, daß die Erfindung mit den genannten Kombinationen und in den angegebenen Kombinationsbereichen anwendbar ist.

Nach Regel 55 c) EPÜ hat der Einsprechende, der die teilweise Ungültigkeit eines Patents mit der Begründung geltend macht, die Erfindung könne im Hinblick auf bestimmte Zusammensetzungen oder Zusammensetzungsbereiche nicht ausgeführt werden, die zur Begründung vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel anzugeben; das heißt, daß er beispielsweise Versuchsergebnisse vorlegen muß, die die Unwirksamkeit des Katalysators nachweisen; im vorliegenden Fall hat dies die Beschwerdeführerin nicht getan, sondern sie hat lediglich Zweifel geäußert. Unter diesen Umständen kann die Kammer diese Begründung des Antrags auf Widerruf nicht gelten lassen.

5. Wirksamkeit der Inanspruchnahme der Priorität (Art. 88 (3) EPÜ)

Die Beschwerdeführerin hat behauptet, die Priorität der französischen Pa-

The appellants voiced doubts about whether the invention was disclosed sufficiently in the description part of the patent in suit since no examples had been given of the active-phase composition of a catalyst containing iridium or palladium and the examples that were given did not cover the full range of compositions claimed.

The Board would point out in this connection that Rule 27(1)(f) EPC requires only one way of carrying out the invention, using examples where appropriate, to be described in detail. (See, for example, Decision T 87/86 dated 18 May 1988, not published in the EPO Official Journal).

In the present case, several examples were given and the appellants themselves carried out comparative tests, which shows they had no difficulty reproducing the subject-matter of the invention on the basis of what was disclosed in the description, i.e. the invention was disclosed sufficiently for it to be carried out by the skilled person.

What the appellants are in fact objecting to is that the respondents had not proved that the claimed catalyst was active for all combinations and percentages mentioned in Claim 1. However, as pointed out above, the patent proprietor is not required to furnish such proof. It is enough for it to appear plausible to the skilled person - given the described method of carrying out the invention and any examples furnished - that the invention can be carried out with the combinations mentioned and across the range of combinations given.

Under Rule 55(c) EPC, it is for the opponent who invokes the partial invalidity of a patent on the ground that the invention cannot be carried out for certain compositions or ranges of composition to indicate the facts, evidence and arguments presented in support of that ground; in other words, he must, for example, furnish the results of tests proving that the catalyst is not active. The appellants have not done this in the present case: they have merely expressed doubts. Under these circumstances, the Board is unable to accept this ground for revoking the patent.

5. Validity of the priority claimed (Article 88(3) EPC)

The appellants argued that the priority of French patent application No.

La Requérante a exprimé des doutes quant à la suffisance de l'exposé de l'invention contenu dans la description du brevet en cause au motif qu'il n'avait été donné aucun exemple de composition de phase active d'un catalyseur comprenant de l'iridium ou du palladium et que, d'autre part, les exemples donnés ne couvraient pas la totalité des plages de compositions revendiquées.

La Chambre fait observer sur ce point que la règle 27(1)f) de la CBE n'exige que la description détaillée d'un mode de réalisation de l'invention qui, en principe, doit comporter des exemples, s'il y a lieu (voir, par exemple, la décision T 87/86 du 18 mai 1988, non publiée au JO OEB).

Dans le cas présent, plusieurs exemples ont été donnés et la Requérante a elle-même effectué des essais comparatifs, ce qui établit qu'elle n'a eu aucune difficulté à réaliser l'objet de l'invention à partir de l'exposé contenu dans la description, c'est-à-dire que l'invention a été suffisamment exposée pour que l'homme du métier puisse l'exécuter.

En fait, l'objection de la Requérante est plutôt que l'intimée n'aurait pas établi la preuve que le catalyseur revendiqué était actif pour toutes les combinaisons et tous les pourcentages mentionnés dans la revendication 1. Cependant, comme indiqué ci-dessus, il n'est pas requis du titulaire du brevet qu'il apporte une telle preuve. Il suffit qu'au vu du mode de réalisation décrit et des exemples éventuellement donnés il apparaisse plausible à l'homme du métier que l'invention est applicable avec les combinaisons mentionnées, et dans les plages de combinaisons données.

Conformément à la règle 55c) de la CBE, il appartient à l'Opposant qui invoque l'invalidité partielle d'un brevet au motif que l'invention ne serait pas réalisable pour certaines compositions ou plages de compositions d'indiquer les faits et justificatifs invoqués à l'appui de ce motif, c'est-à-dire, par exemple, de fournir des résultats d'essais établissant la preuve de l'inactivité du catalyseur, ce que la Requérante n'a pas fait dans la présente affaire, s'étant bornée à exprimer un doute. Dans ces conditions, la Chambre ne peut retenir ce motif de révocation du brevet.

5. Validité de la revendication de la priorité (article 88(3) de la CBE)

La Requérante a argumenté que la priorité de la demande de brevet fran-

tentanmeldung Nr 7 924 675 sei nicht wirksam in Anspruch genommen worden, denn der Anspruch 1 des europäischen Patents enthalte ein das Gewichtsverhältnis von Platin und/oder Palladium zu Iridium und/oder Rhodium betreffendes Merkmal, das in der französischen Patentanmeldung nicht offenbart sei

Nach Artikel 88 (3) EPÜ umfaßt das Prioritätsrecht nur die Merkmale der europäischen Patentanmeldung, die in der Anmeldung enthalten sind, deren Priorität in Anspruch genommen worden ist

Im vorliegenden Fall folgt hieraus somit, daß die Priorität der französischen Patentanmeldung für alle Merkmale des Anspruchs 1 - ausgenommen das hinzugefügte Merkmal, das gesondert betrachtet wird - wirksam in Anspruch genommen worden ist.

Dieses hinzugefügte Merkmal ist nämlich kein wesentlicher Bestandteil des Gegenstands des Anspruchs 1, der dessen Charakter so verändert hätte, daß man es mit einer gegenüber dem Gegenstand der französischen Patentanmeldung neuen Erfindung zu tun hätte; es stellt vielmehr eine freiwillige Beschränkung des Schutzbereichs dieses Anspruchs dar (vgl. Nr 2 der Entscheidungsgründe der Entscheidung T 73/88 - 3.3.1 vom 7. November 1989, die nicht zur Veröffentlichung im ABI. EPA vorgesehen ist).

Die Kammer kann sich unter diesen Umständen die Argumentation der Beschwerdeführerin in dieser Frage nicht zu eigen machen und vertritt daher die Auffassung, daß die Zwischenliteratur - die Druckschrift D1 -, die von der Beschwerdeführerin allen Merkmalen des Anspruchs 1 des angefochtenen Patents entgegengehalten worden ist, nicht zum Stand der Technik nach Artikel 54 EPÜ gehört und somit nicht berücksichtigt werden muß

6. Auslegung des Anspruchs 1 (Art. 69 EPÜ)

Im Beschwerdeverfahren war die Frage der richtigen Auslegung des Anspruchs 1 insbesondere im Hinblick auf das den Cergehalt des beanspruchten Katalysators betreffende Merkmal Gegenstand zahlreicher Erörterungen. Der Beschwerdegegnerin zufolge betreffe nämlich die im Anspruch 1 angegebene Cermenge nur das Cer, das bei der Umwandlung der Abgase tatsächlich eine aktive Rolle spiele; nicht eingeschlossen seien etwaige geringe Cermengen, die in den Träger zur Verbesserung seiner thermischen Stabilität eingeführt worden seien (Nr. VII c, nicht veröffentlicht). Demgegenüber brachte die Beschwerdeführerin vor, die vom Cer bewirkte thermische Stabilisierung und seine Wirksamkeit bei der Abgasumwandlung seien untrennbar miteinander verbun-

7 924 675 had not been validly claimed, because Claim 1 of the European patent contained a feature relating to the ratio of the weight of platinum and/or palladium to the weight of iridium and/or rhodium not disclosed in the French patent application.

Article 88(3) EPC states that the right of priority covers only those elements of the European patent application which are included in the application whose priority is claimed.

It therefore follows, in the present case, that the priority of the French application was validly claimed for all the features of Claim 1 other than the added feature, considered separately.

That added feature, however, does not represent an essential element of the subject-matter of Claim 1 which would have altered its nature in such a way that the invention was new compared with that to which the French application relates. Instead, it represents simply a voluntary limitation of the scope of that claim (cf. Decision T 73/88 - 3.3.1 dated 7 November 1989, point 2 of the Reasons, not published in the EPO Official Journal).

Under these circumstances, the Board is unable to agree with the appellants' arguments on this point and consequently considers that document D1, published after the priority date and invoked by the appellants against all the features of the contested patent's Claim 1, does not form part of the state of the art as defined in Article 54 EPC and does not therefore need to be considered.

6. Interpretation of Claim 1 (Article 69 EPC)

In the course of the appeal proceedings the correct interpretation to be given to Claim 1 and in particular to the feature relating to the claimed catalyst's cerium content was discussed on a number of occasions. According to the respondents, the quantity of cerium indicated in Claim 1 related only to the cerium that actually played an active part in the conversion of exhaust gases and did not include any small amounts of cerium introduced into the support to improve its thermal stability (point VII(c) above, not published). The appellants, on the other hand, claimed that thermal stabilisation and conversion of the cerium were indissociable, so that the cerium content specified in Claim 1 also covered quantities of cerium introduced primarily to improve the thermal

cais n° 7 924 675 n'aurait pas été valablement revendiquée car la revendication 1 du brevet européen contenait une caractéristique relative au rapport entre le poids de platine et/ou de palladium et le poids d'iridium et/ou de rhodium qui n'était pas divulguée dans la demande de brevet français.

Conformément aux dispositions de l'article 88(3) de la CBE, le droit de priorité ne couvre que les éléments de la demande de brevet européen qui sont contenus dans la demande dont la priorité est revendiquée.

Il s'en suit donc, dans le cas présent, que la priorité de la demande de brevet français a été valablement revendiquée pour toutes les caractéristiques de la revendication 1 à l'exception de la caractéristique ajoutée, considérée indépendamment.

Or, cette caractéristique ajoutée ne présente pas un élément essentiel de l'objet de la revendication 1 qui en aurait modifié la nature de sorte que l'on se trouverait en présence d'une invention nouvelle par rapport à celle qui fait l'objet de la demande de brevet français mais elle constitue seulement une limitation volontaire de la portée de cette revendication (cf. décision T 73/88 - 3 3 1 du 7 novembre 1989, non publiée au JO OEB, point 2 des motifs).

Dans ces conditions, la Chambre ne peut faire sienne l'argumentation de la Requérante sur cette question et considère, par conséquent, que le document intermédiaire D1, cité par la Requérante à l'encontre de l'ensemble des caractéristiques de la revendication 1 du brevet attaqué, ne fait pas partie de l'état de la technique tel que défini à l'article 54 de la CBE et ne doit donc pas être pris en considération.

6. Interprétation de la revendication 1 (article 69 de la CBE)

Lors de la procédure de recours, la question de l'interprétation correcte de la revendication 1 en ce qui concerne plus particulièrement la caractéristique relative à la teneur en cérium du catalyseur revendiqué, a fait l'objet de nombreuses discussions. Selon l'Intimée, en effet, la quantité de cérium indiquée dans la revendication 1 ne concernerait que le cérium présentant effectivement un rôle actif dans la conversion des gaz d'échappement, mais n'incluerait pas d'éventuelles faibles quantités de cérium intégrées au support pour en améliorer la stabilité thermique (point VII c) ci-dessus, non publié). Au contraire, selon la Requérante, l'effet de stabilisation thermique et l'activité de conversion du cérium seraient indissociables, de sorte que la teneur en cérium définie dans la reven-

den; der im Anspruch 1 angegebene Cergehalt umfasse daher auch Cermengen, die in erster Linie zur Verbesserung der thermischen Stabilität der Trägeroberfläche eingeführt worden seien (Nr. VI c, nicht veröffentlicht).

Die Bestimmung in Artikel 69 (1) EPÜ, wonach die Beschreibung und gegebenenfalls die Zeichnungen zur Auslegung der Patentansprüche herangezogen werden müssen, gilt auch im Einspruchsverfahren, wenn es darum geht, den Sinngehalt eines Anspruchs objektiv festzustellen, um die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit seines Gegenstands beurteilen zu können.

Nach Auffassung der Kammer geht aber schon aus der Prüfung des Wortlauts des Anspruchs 1 hervor, daß klar zwischen dem **Träger** auf der Grundlage eines feuerfesten Oxids einerseits und der **aktiven Phase** andererseits unterschieden wird, wobei der genannte Cergehalt ausschließlich in der aktiven Phase enthalten ist. Was den Träger selbst anbelangt, so zeigen der abhängige Anspruch 8 sowie die Beschreibung (S 3, Zeile 64 bis S. 4, Zeile 2), daß er zur Erzielung einer dauerhaften guten thermischen Stabilität behandelt worden sein kann, und zwar durch Einführung eines Erdalkalimetalls, von Siliciumdioxid oder einer dreiwertigen seltenen Erde. In der Beschreibung wird im übrigen als Beispiel auf einen Träger auf der Grundlage eines feuerfesten Oxids im Sinne des Anspruchs 1 verwiesen, der bereits unabhängig von der aktiven Phase Ceroxid (das eine solche dreiwertige seltene Erde darstellt) in Verbindung mit Aluminiumoxid enthält (S. 2, Zeilen 44 bis 47).

Nach Auffassung der Kammer gibt infolgedessen der Anspruch 1, wenn er gemäß Artikel 69 (1) EPÜ in Verbindung mit der Beschreibung ausgelegt wird, einen Katalysator an, bei dem eine Cermenge zwischen 2,5 und 4,4 Gew.-%, bezogen auf den Träger, wirksam zur Abgasumwandlung durch den Katalysator in seiner aktiven Phase beiträgt, wobei etwaige zusätzliche Cermengen, die in dieser Menge zwischen 2,5 und 4,4 % nicht erfaßt sind, darüber hinaus - ebenso wie andere Stabilisierungselemente - in die Struktur des Trägers auf der Grundlage eines feuerfesten Oxids zur Verbesserung seiner thermischen Stabilität eingeführt sein können.

Da die effektive Funktion des Cers eng mit seinem Oxidationszustand zusammenhängt und dieser, wie von der Beschwerdegegnerin überzeugend ausgeführt worden ist, mit spektroskopischen Methoden ermittelt werden kann, ist die Zugehörigkeit einer bestimmten Cermenge entweder zum Träger oder zur aktiven Phase im vorstehend definierten Sinn ein objektiv erkennbares technisches Merkmal je-

stability of the support's surface (point VI(c) above, not published).

The provision in Article 69(1) EPC stipulating that the description and drawings (if any) be used to interpret the claims also applies during opposition proceedings when an objective assessment of the content of a claim has to be made to judge whether its subject-matter is novel and not obvious.

The Board considers that an examination of the wording of Claim 1 reveals a clear distinction between the **support** based on a refractory oxide, on the one hand, and the **active phase** on the other, the cerium content being included only in the active phase. Dependent Claim 8 and the description (page 3, line 64, to page 4, line 2) show that the support itself could have been treated in such a way as to give it good thermal stability with the passage of time by introducing into it an alkaline-earth metal, silica and/or a trivalent rare earth. The description also refers, by way of example, to a support based on a refractory oxide within the meaning of Claim 1, which already includes - that is, independently of the active phase - cerium oxide (one such trivalent rare earth) together with alumina (page 2, lines 44 to 47).

The Board is consequently of the opinion that Claim 1, interpreted in conjunction with the description pursuant to Article 69(1) EPC, defines a catalyst in which a quantity of cerium of between 2.5 and 4.4 % by weight relative to the support actually contributes to the conversion activity of the catalyst in its active phase, it being possible to incorporate any additional amounts of cerium not included in that quantity of between 2.5 and 4.4%, in the same way as other stabilisation elements, into the support structure based on a refractory oxide in order to improve its thermal stability.

Since the function actually performed by cerium is closely linked to its oxidation state and the latter can be determined by spectroscopic methods, as the respondents convincingly put forward, the inclusion of a specific amount of cerium either in the support or in the active phase as defined above is an objectively recognisable technical feature of all catalysts. Consequently, the interpretation adopted does not

dication 1 couvrirait aussi bien des quantités de cérium introduites principalement pour améliorer la stabilité thermique de la surface du support (point VI c) ci-dessus, non publié).

La disposition de l'article 69(1) de la CBE, selon laquelle la description et les dessins (s'il y en a) servant 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.

Or, de l'avis de la Chambre, il résulte de l'examen du libellé même de la revendication 1 qu'il y est établi une claire distinction entre le **support** à base d'oxyde réfractaire d'une part, et la **phase active** d'autre part, la teneur en cérium mentionnée étant exclusivement contenue dans la phase active. En ce qui concerne le support lui-même, la revendication dépendante 8 ainsi que la description (page 3, ligne 64 à page 4, ligne 2) montrent qu'il peut avoir été traité de façon à lui conférer une bonne stabilité thermique au cours du temps en lui introduisant un métal alcalino-terreux, de la silice ou une terre rare trivalente. La description comporte d'ailleurs la référence à titre d'exemple à un support à base d'oxyde réfractaire au sens de la revendication 1, qui comporte déjà, c'est-à-dire indépendamment de la phase active, de l'oxyde de cérium (qui constitue une telle terre rare trivalente) associé à de l'alumine (page 2, lignes 44 à 47).

Par conséquent, de l'avis de la Chambre, la revendication 1 interprétée en liaison avec la description conformément aux dispositions de l'article 69(1) de la CBE définit un catalyseur dans lequel une quantité de cérium comprise entre 2,5 et 4,4 % en poids par rapport au support contribue effectivement à l'activité de conversion du catalyseur dans sa phase active, d'éventuelles quantités supplémentaires de cérium non comptabilisées dans cette quantité comprise entre 2,5 et 4,4 % pouvant en outre, au même titre que d'autres éléments de stabilisation, être intégrées à la structure du support à base d'oxyde réfractaire pour en améliorer la stabilité thermique.

Dans la mesure où la fonction effectivement exercée par le cérium est étroitement liée à son état d'oxydation et que ce dernier peut être déterminé par des méthodes de spectroscopie, comme l'a indiqué l'intimée de manière convaincante, l'appartenance d'une quantité déterminée de cérium soit au support soit à la phase active au sens défini ci-dessus est une caractéristique technique objectivement re-

des Katalysators, so daß die vorgenommene Auslegung der Klarheit der Definition des im Anspruch 1 genannten Gegenstands nicht schadet.

7. Neuheit

...

8. Erfinderische Tätigkeit

...

9. Unter Berücksichtigung der von der Beschwerdegegnerin gemäß ihrem Hauptantrag vorgenommenen Änderungen genügen somit das Patent und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des Übereinkommens, so daß das Patent in dem geänderten Umfang aufrechterhalten werden kann (Art. 102 (3) EPÜ).

Hilfsantrag der Beschwerdegegnerin

10 Da dem Hauptantrag der Beschwerdegegnerin stattgegeben werden konnte, braucht ihr Hilfsantrag unter diesen Umständen nicht geprüft zu werden

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1 Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben

2. Die Sache wird an die Vorinstanz mit der Auflage zurückverwiesen, das Patent auf der Grundlage der folgenden Unterlagen in geändertem Umfang aufrechtzuerhalten:

- Ansprüche 1 bis 12 des in der mündlichen Verhandlung am 24. Juli 1990 gestellten Hauptantrags,

- Beschreibung Seite 2, Zeile 1 bis Seite 8, Zeile 42, dem Bescheid nach Regel 58 (4) EPÜ vom 10 Januar 1986 beigefügt.

detract from the clarity of the definition of subject-matter according to Claim 1.

7. Novelty

...

8. Inventive step

...

9. For these reasons and taking into consideration the amendments made by the respondents according to their main request, the patent and the invention to which it relates meet the requirements of the Convention, so that the patent as amended may be maintained (Article 102(3) EPC).

Respondents' alternative request

10. Under these circumstances, since the respondents' main request can be allowed it is not necessary to examine their alternative request.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The contested decision is set aside.

2. The case is remitted to the department of first instance with the order to maintain the patent as amended, on the basis of the following documents:

- Claims 1 to 12 submitted during oral proceedings on 24 July 1990 as the main request;

- description page 2, line 1. to page 8, line 42, accompanying the communication pursuant to Rule 58(4) EPC issued on 10 January 1986

connaissable de tout catalyseur, de sorte que l'interprétation retenue ne nuit pas à la clarté de la définition de l'objet énoncé à la revendication 1

7. Nouveauté

...

8. Activité inventive

...

9. Pour ces raisons, compte tenu des modifications apportées par l'Intimée selon sa requête principale, le brevet et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux conditions de la Convention, de sorte que le brevet tel qu'il a été modifié peut être maintenu (article 102(3) de la CBE).

Requête subsidiaire de l'Intimée.

10. Dans ces conditions, la requête principale de l'Intimée pouvant être acceptée, il n'est pas nécessaire d'examiner sa requête subsidiaire.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1 La décision contestée est annulée.

2. L'affaire est renvoyée à la première instance avec l'ordre de maintenir le brevet sous une forme modifiée, sur la base des documents suivants:

- revendications 1 à 12 présentées à la procédure orale du 24 juillet 1990 à titre de requête principale:

- description page 2, ligne 1 à page 8, ligne 42 jointe à la notification établie conformément à la règle 58(4) de la CBE du 10 janvier 1986.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.2.2 vom 23. März 1990 T 293/88 - 3.2.2* (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: G Szabo
Mitglieder: K. Stamm
O. Bossung

Patentinhaber/Beschwerdeführer:
DAN-PAL Technical Plastic Industry for Building and Industry

Einsprechender/Beschwerdegegner: Röhm GmbH Chemische Fabrik

Stichwort: Lichtdurchlässige Wandplatten/DAN-PAL

Artikel: 56, 113 (1) und 114 (1) EPÜ

Schlagwort: "Einspruchsverfahren - Prüfung vom Einsprechenden nicht angefochtener Ansprüche - Rechte und Pflichten der Einspruchsabteilung" - "Rückzahlung der Beschwerdegebühr (bejaht)"

Leitsatz

Die Einspruchsabteilung hat davon auszugehen, daß abhängige Ansprüche, die vom Einsprechenden zu keinem Zeitpunkt angefochten worden sind, prima facie gültig sind. Sie hat keinen Grund, an der Gültigkeit der vor der Erteilung erfolgten Prüfung nicht angefochtener Ansprüche zu zweifeln, sofern sich nicht aufgrund offensichtlicher technischer Sachverhalte, die berücksichtigt werden müssen, oder aufgrund des Vorbringens im Verfahren besondere Umstände ergeben (im Anschluß an die Entscheidung T 182/89, ABI. EPA 1991, 391)

Sachverhalt und Anträge

I. Das europäische Patent Nr. 50 462 wurde am 9. Januar 1985 mit einem unabhängigen und neun abhängigen Ansprüchen auf die am 12. Oktober 1981 eingereichte europäische Patentanmeldung 81 304 745.3 erteilt.

II. Am 7. Oktober 1985 wurde gegen das europäische Patent Einspruch eingelegt und sein Widerruf wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit beantragt. ...

III. Mit Entscheidung vom 26. April 1988 widerrief die Einspruchsabteilung das Patent wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit. ...

VII. Die Beschwerdeführerin beantragt die Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage der geänderten Ansprüche 1 bis 9 ...

Decision of Technical Board of Appeal 3.2.2 dated 23 March 1990 T 293/88 - 3.2.2* (Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: G. Szabo
Members: K. Stamm
O. Bossung

Patent proprietor/Appellant:
DAN-PAL Technical Plastic Industry for Building and Industry

Opponent/Respondent: Röhm GmbH Chemische Fabrik

Headword: Light transmitting wall panels/DAN-PAL

Article: 56, 113(1) and 114(1) EPC

Keyword: "Opposition procedure - Examination of claims not objected to by the Opponent - Power and obligation of the Opposition Division" - "Reimbursement of appeal fees (yes)"

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 (following T 182/89, OJ EPO 1991, 391).

Summary of Facts and Submissions

I European patent No. 50 462 was granted on 9 January 1985 with one independent and nine dependent claims in response to European application No 81 304 745 3, filed on 12 October 1981

II. A Notice of Opposition was filed against the European patent on 7 October 1985. The revocation of the patent was requested on the grounds of lack of inventive step. ...

III. In its decision of 26 April 1988 the Opposition Division revoked the patent because of lack of inventive step. ...

VII. The Appellant requests the maintenance of the patent on the basis of amended Claims 1 to 9 ...

Décision de la Chambre de recours technique 3.2.2, en date du 23 mars 1990 T 293/88 - 3.2.2* (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: G. Szabo
Membres: K. Stamm
O. Bossung

Titulaire du brevet/requérant:
DAN-PAL Technical Plastic Industry for Building and Industry

Opposant/Intimé: Röhm GmbH Chemische Fabrik

Référence: Plaques murales transparentes/DAN-PAL

Article: 56, 113(1) et 114(1) CBE

Mot-clé: "Procédure d'opposition - Examen de revendications non contestées par l'opposant - Droits et obligations de la Division d'opposition" - "Remboursement de la taxe de recours (oui)"

Sommaire

La division d'opposition doit supposer la validité a priori de revendications dépendantes qui n'ont jamais été contestées par l'opposant. Elle n'a pas de raison de mettre en doute la validité de l'examen avant délivrance de revendications non contestées, sauf lorsque se présentent des circonstances particulières découlant de faits techniques évidents et non négligeables, ou de moyens invoqués au cours de la procédure (cf décision T 182/89, JO OEB 1991, 391)

Exposé des faits et conclusions

I. Le brevet européen n° 50 462, comportant une revendication indépendante et neuf revendications dépendantes, a été délivré le 9 janvier 1985 suite à la demande européenne n° 81 304 745 3 déposée le 12 octobre 1981.

II. Une opposition a été formée contre le brevet européen en date du 7 octobre 1985, demandant la révocation du brevet pour absence d'activité inventive. ...

III. Par décision en date du 26 avril 1988, la Division d'opposition a révoqué le brevet pour absence d'activité inventive. ...

VII. Le requérant a demandé le maintien du brevet sur la base des revendications 1 à 9 modifiées

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

* This is an abridged version of the decision. A copy of the full text in the language of proceedings may be obtained from the EPO Information Desk in Munich on payment of a photocopying fee of DEM 1.30 per page.

* Seul un extrait de la décision est publié. Une copie de la décision complète dans la langue de la procédure peut être obtenue auprès du service d'information de l'OEB à Munich moyennant versement d'une taxe de photocopie de 1.30 DEM par page.

Außerdem beantragt die Beschwerdeführerin die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wegen eines Verfahrensmangels.

Entscheidungsgründe

5. Rückzahlung der Beschwerdegebühr

5.1 In ihrer Stellungnahme reichte die Patentinhaberin im Einspruchsverfahren hilfsweise einen Anspruchssatz ("A") mit geringfügigen Änderungen im Hinblick auf die Regel 29 (1) EPÜ und später einen zweiten Satz ("B") ohne weitere Änderungen der Hauptansprüche ein. Damit hielt sie am Gegenstand des Anspruchs 1 fest, ohne in diesem Stadium des Verfahrens Änderungen aufzunehmen. Von keiner der Beteiligten wurde eine mündliche Verhandlung beantragt, so daß die Einspruchsabteilung über diesen besonderen Punkt anhand der Anträge und der von der Patentinhaberin genehmigten Fassung entscheiden konnte

Die Patentinhaberin machte jedoch in ihrer Stellungnahme deutlich, daß sie die Aufrechterhaltung "mit den veröffentlichten **oder gegebenenfalls mit im Einspruchsverfahren noch festzulegenden, geänderten Ansprüchen**" beantragte

In ihrer Entscheidung, das Patent ohne vorherigen Bescheid zu widerrufen, läßt die Einspruchsabteilung außer acht, daß die Gültigkeit bisher gar nicht angefochten worden war und unter diesen Umständen billigerweise zumindest eine weitere Gelegenheit hätte geboten werden müssen, um auf diesen Sachverhalt einzugehen.

5.2 Im Einspruchsverfahren hat die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) lediglich die Gültigkeit der Ansprüche 1 bis 6 und 8 angefochten. Damit stand die Gültigkeit der Ansprüche 7,9 und 10 im Verfahren gar nicht zur Debatte. Diese Ansprüche enthalten zusätzliche Merkmale, die in keinem Dokument offenbart waren und damit Gegenstände enthielten, die nicht unbedingt mit den anderen Merkmalen der strittigen, breiteren Ansprüche standen oder fielen.

Die Kammer ist in diesem Punkt der Auffassung, daß **die Einspruchsabteilung davon auszugehen hat, daß abhängige Ansprüche, die vom Einsprechenden zu keinem Zeitpunkt angefochten worden sind, prima facie gültig sind. Sie hat keinen Grund, ander Gültigkeit der vor der Erteilung erfolgten Prüfung der unbeanstandeten Ansprüche zu zweifeln, sofern sich nicht aufgrund offensichtlicher technischer Sachverhalte, die berücksichtigt werden müssen, oder aufgrund des Vorbringens im Verfahren besondere Umstände ergeben (vgl. auch Richtli-**

The Appellant also requests that in view of the procedural violation the fee be reimbursed.

Reasons for the Decision

5 Reimbursement of appeal fee

5.1 In its Counterstatement the Proprietor of the patent submitted in the opposition proceedings an auxiliary set of claims ("A"), with minor modifications in order to comply with Rule 29(1) EPC, and later on a second set ("B") without further modifications to the main claims. Thus, in effect, the proprietor defended the subject-matter of Claim 1 without introducing amendments at that level. No request for an oral proceeding was submitted by either of the parties, and the Opposition Division was therefore entitled to come to a conclusion on that particular point on the basis of the submissions and the text agreed by the proprietor

However, in his Counterstatement the Proprietor made it clear that he requested maintenance "with the claims as published **or with possible amended claims to be determined in the course of the opposition proceedings.**"

The decision of the Opposition Division to revoke the patent without issuing any communication in advance disregards the fact that validity at another level was not challenged at all, and a further opportunity to fall back at least to such position was reasonably to be expected in such circumstances.

5.2 During the opposition procedure the Respondent (Opponent) only challenged the validity of Claims 1 to 6 and 8. Thus, the validity of dependent Claims 7,9 and 10 was not an issue raised in the proceedings. The features of these claims contain additional features which were not disclosed in any documents and were thereby representing subject-matter not necessarily standing or falling together with other features of broader claims under discussion.

It is the view of the Board in this respect that **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 (cf. also Guidelines D-V, 2).** It may also investigate the validity of such claims which are in the same category

Le requérant a également demandé que la taxe soit remboursée pour vice de procédure

Motifs de la décision

5. Remboursement de la taxe de recours

5.1 Dans le contre-mémoire, le titulaire du brevet a déposé, au cours de la procédure, un jeu de revendications à titre subsidiaire ("A") comportant de légères modifications pour satisfaire aux conditions prévues par la règle 29(1) CBE, ainsi que, ultérieurement, un second jeu ("B") sans autres modifications par rapport aux revendications principales. Ce faisant, il a donc défendu l'objet de la revendication 1 sans apporter de modification à ce stade. Aucune des parties n'ayant formulé de requête tendant à recourir à la procédure orale, la Division d'opposition a pu se prononcer sur ce point précis au vu des conclusions et du texte approuvé par le titulaire du brevet.

Toutefois, dans son contre-mémoire, le titulaire du brevet a clairement fait savoir qu'il demandait le maintien "**avec les revendications** telles que publiées **ou éventuellement modifiées** lors de la procédure d'opposition."

La décision de la Division d'opposition de révoquer le brevet sans notification préalable a été prise sans tenir compte du fait que la validité à un autre niveau n'était pas du tout contestée; dans ces circonstances, l'on aurait pu raisonnablement s'attendre à ce qu'une nouvelle possibilité soit au moins accordée pour revenir à cette position.

5.2 Pendant la procédure d'opposition, l'intimé (opposant) a seulement contesté la validité des revendications 1 à 6, et 8. La question de la validité des revendications dépendantes 7,9 et 10 n'a donc pas été soulevée en cours de procédure. Les caractéristiques de ces revendications contiennent des éléments supplémentaires qui n'étaient divulgués dans aucun document et constituaient par conséquent des objets qui n'étaient pas nécessairement solidaires d'autres caractéristiques des revendications litigieuses.

De l'avis de la Chambre, il incombe à la Division d'opposition de supposer en pareil cas **la validité a priori des revendications dépendantes qui n'ont jamais été contestées par l'opposant. Elle n'a aucune raison de douter de la validité de l'examen des revendications non contestées, effectué avant délivrance, à moins qu'il ne se produises des circonstances particulières par suite de faits techniques évidents qui doivent être pris en compte ou de moyens invoqués au cours de la procédure (cf. aussi Directives D-V,2).** En outre, elle peut, en vertu du

nien EPA D-V, 2). Außerdem steht es nach Artikel 114 (1) EPÜ in ihrem Ermessen, die Gültigkeit von Ansprüchen zu prüfen, die derselben Kategorie wie die im Einspruchsverfahren angefochtenen angehören, falls diese zwangsläufig und unmittelbar in Frage gestellt ist.

5.3 Die Sachlage im vorliegenden Fall unterscheidet sich von der der Entscheidung T 9/87, ABI. EPA 1989, 438, zugrunde liegenden; dort sprach die Kammer der Einspruchsabteilung die Pflicht und auch das Recht ab, zusätzliche Sachverhalte zu prüfen. In jenem Fall ging es jedoch um unangefochtene Ansprüche verschiedener Kategorien, die verschiedene Erfindungen betrafen, und nicht - wie im vorliegenden Fall - um Ansprüche, die sich lediglich auf abhängige, engere Aspekte desselben Gegenstands beziehen

5.4 Nach Artikel 113 (1) EPÜ ist es jedoch Aufgabe der Einspruchsabteilung, die Beteiligten auf solche in engem Zusammenhang stehenden zusätzlichen Gegenstände anzusprechen. In ihrem Bescheid hat sie die Beteiligten nicht auf ihre Auffassung bezüglich der - nicht angefochtenen - Ansprüche 7, 9 und 10 hingewiesen. Da keine konkreten Einwände der Prüfungsabteilung vorlagen und das Patent somit in diesem Stadium in geändertem Umfang hätte aufrechterhalten werden können, stellte die unterlassene Unterrichtung aller Beteiligten einen wesentlichen Verfahrensmangel dar, der eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigt.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

...

3. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet

as those attacked in the opposition proceedings, within its own discretion under Article 114(1) EPC, provided their validity is necessarily and directly prejudiced.

5.3 The situation in the present case is distinguished from that in the decision of case T 9/87, OJ EPO 1988, 438, where the Board doubts the obligation and even the power of the Opposition Division to investigate further matters. That case related in fact to unattacked claims of a different category, involving inventions of a different kind, and not, as in the present case, to claims which relate only to dependent narrower aspects of the same subject-matter.

5.4 However, the onus of raising such closely related additional matter with the parties is on the Opposition Division under Article 113(1) EPC. It failed to point out, in a Communication to the parties, its position with regard to Claims 7,9 and 10, which were not challenged. Since the patent might have been maintained in an amended form on the basis of such claims at that stage in the absence of specific objections on the part of the Examining Division, the failure to inform all concerned was a substantial procedural violation and a reimbursement of the appeal fee is justified.

Order

For these reasons it is decided that:

...

3. Reimbursement of the appeal fee is ordered.

pouvoir d'appréciation que lui confère l'article 114(1) CBE, examiner la validité des revendications appartenant à la même catégorie que celles qui sont attaquées dans la procédure d'opposition, pour autant que cette validité soit nécessairement et directement mise en cause.

5.3 La situation en la présente espèce est différente de celle de l'affaire T 9/87, JO OEB 1989, 438, où la Chambre met en doute l'obligation, et même le pouvoir conféré à la Division d'opposition, d'examiner d'autres éléments L'affaire précitée concernait en fait des revendications non contestées d'une catégorie différente, portant sur des inventions d'un type différent et non pas, comme c'est le cas en l'espèce, des revendications touchant uniquement à des aspects dépendants plus restreints du même objet.

5.4 Cependant, en vertu de l'article 113(1) CBE, c'est à la Division d'opposition qu'il incombe d'aborder avec les parties ces éléments supplémentaires si étroitement liés. Dans sa notification aux parties, elle a omis de faire connaître son avis eu égard aux revendications 7,9 et 10, non contestées Etant donné qu'à ce stade le brevet aurait pu être maintenu sous une forme modifiée sur la base de ces revendications, en l'absence d'objections spécifiques de la Division d'examen, le fait de ne pas avoir informé toutes les parties concernées constitue un vice substantiel de procédure justifiant le remboursement de la taxe de recours.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

...

3. Le remboursement de la taxe de recours est ordonné.

**Zwischen-Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.2.1 vom 7. Februar 1991
T 202/89 - 3.2.1
(Amtlicher Text)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: F. Gumbel
Mitglieder: W. Moser
F. Brösamle

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:
SPANSET INTER AG**

Einsprechender: Arova-Mammut AG

**Beitretender/Beschwerdeführer:
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf
Dolezych GmbH & Co. KG**

Stichwort: Beschwerdeberechtigung der Beitretenden/DOLEZYCH

Artikel: 105, 107, 112(1)a EPÜ

Schlagwort: "Beschwerdeberechtigung der Beitretenden" - "Vorlage an die Große Beschwerdekammer"

Leitsatz

Der Großen Beschwerdekammer wird die folgende Rechtsfrage vorgelegt:

Steht dem Beitretenden, der seinen Beitritt zum Einspruchsverfahren (Art 105 EPÜ) während der Beschwerdefrist nach Erlaß der Entscheidung der Einspruchsabteilung wirksam erklärt, die Beschwerde im Sinne des Artikels 107 EPÜ zu?

Sachverhalt und Anträge

I. Auf den Gegenstand der europäischen Patentanmeldung Nr. 83 111 805 4, die am 25. November 1983 unter Inanspruchnahme einer deutschen Priorität vom 6. Dezember 1982 angemeldet worden war, ist am 29. Oktober 1986 das europäische Patent Nr. 0 110 342 erteilt worden

II. Gegen das erteilte Patent hat die Arova-Mammut AG (Einsprechende) am 26. März 1987 Einspruch eingelegt und den Antrag gestellt, das Patent zu widerrufen.

III. Mit Entscheidung vom 4. Januar 1989 hat die Einspruchsabteilung den Einspruch aufgrund des Artikels 102 (2) EPÜ zurückgewiesen. Die Abgabe dieser Entscheidung zur Post als eingeschriebener Brief mit Rückschein erfolgte am gleichen Tag.

IV. Mit Schreiben vom 17. Februar 1989, eingegangen am 18. Februar 1989, hat die Firma Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych GmbH & Co. KG (Beitretende) gemäß Artikel 105 EPÜ den Beitritt zum Einspruchsverfahren erklärt und gleichzeitig Beschwerde eingelegt. Ferner hat die Beitretende am 18. Februar 1989

**Interlocutory decision of Technical Board of Appeal 3.2.1 dated 7 February 1991
T 202/89 - 3.2.1
(Translation)**

Composition of the Board:

Chairman: F. Gumbel
Members: W. Moser
F. Brösamle

**Patent proprietor/Respondent:
SPANSET INTER AG**

Opponent: Arova-Mammut AG

**Intervener/Appellant:
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf
Dolezych GmbH & Co. KG**

Headword: Entitlement of intervener to appeal/DOLEZYCH

Article: 105, 107, 112(1)(a) EPC

Keyword: "Entitlement of intervener to appeal" - "Referral to the Enlarged Board of Appeal"

Headnote

The following point of law is referred to the Enlarged Board of Appeal:

Does a party which gives valid notice of intervention in opposition proceedings (Article 105 EPC) during the period for appeal following the Opposition Division's decision have a right of appeal under Article 107 EPC?

Summary of Facts and Submissions

I. European patent No. 0 110 342 was granted on 29 October 1986 in respect of the subject-matter contained in European patent application No 83 111 805.4 filed on 25 November 1983 claiming the priority of an earlier German application dated 6 December 1982.

II. On 26 March 1987 Arova-Mammut AG (opponent) filed notice of opposition to the patent as granted and requested that the patent be revoked.

III. In a decision dated 4 January 1989, the Opposition Division rejected the opposition on the basis of Article 102(2) EPC. The decision was despatched the same day by registered post with advice of delivery.

IV. In a letter dated 17 February 1989 received on 18 February 1989, Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych GmbH & Co. KG (the intervener) gave notice under Article 105 EPC of intervention in the opposition proceedings and at the same time filed an appeal. On 18 February 1989 the intervener paid the opposition fee and fee for

**Décision intermédiaire de la Chambre de recours technique 3.2.1, en date du 7 février 1991
T 202/89 - 3.2.1
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: F. Gumbel
Membres: W. Moser
F. Brösamle

**Titulaire du brevet/intimé:
SPANSET INTER AG**

Opposant: Arova-Mammut AG

**Intervenant/requérant:
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf
Dolezych GmbH & Co. KG**

Référence: Possibilité pour les tiers intervenants de former un recours/DOLEZYCH

Article: 105, 107, 112(1)a CBE

Mot-clé: "Possibilité pour les intervenants de former un recours" - "Saisine de la Grande Chambre de recours"

Sommaire

La Grande Chambre de recours est saisie de la question de droit suivante

Le tiers qui a valablement produit une déclaration d'intervention dans la procédure d'opposition (article 105 CBE) pendant le délai de recours qui a commencé à courir à compter de la date à laquelle la division d'opposition a rendu sa décision est-il admis à former un recours au sens de l'article 107 CBE?

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 83 111 805 4, déposée le 25 novembre 1983, qui revendiquait la priorité d'une demande allemande en date du 6 décembre 1982, a abouti, le 29 octobre 1986, à la délivrance du brevet européen n° 0 110 342.

II. Le 26 mars 1987, la société Arova-Mammut AG (opposante) a formé opposition à l'encontre du brevet qui avait été délivré et demandé qu'il soit révoqué

III. Par décision en date du 4 janvier 1989, la division d'opposition a rejeté l'opposition en application de l'article 102(2) CBE. La remise de cette décision à la poste par lettre recommandée avec demande d'avis de réception a eu lieu le même jour.

IV. Par lettre en date du 17 février 1989 reçue le 18 février 1989, la société Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych GmbH & Co. KG (intervenante) a produit une déclaration d'intervention dans la procédure d'opposition conformément à l'article 105 CBE et a en même temps formé un recours. Le 18 février 1989, l'intervenante a en

die Einspruchs- und die Beschwerdegebühr entrichtet. Die Beschwerdebeurteilung wurde am 31. März 1989 eingereicht.

Die Einsprechende hat es dagegen unterlassen, Beschwerde einzulegen.

V. Zur Begründung des Beitritts hat die Beitretende vorgetragen, daß die Inhaberin des angefochtenen Patents (SPANSET INTER AG) am 25. Januar 1989 gegen sie eine Verletzungsklage erhoben habe. Eine Kopie der Klageschrift war ihrem Schreiben vom 17. Februar 1989 beigelegt.

VI. Mit Bescheid gemäß Artikel 110 (2) EPÜ vom 17. November 1989 hat die Kammer den Beteiligten ihre vorläufige Auffassung mitgeteilt, daß die Beitretende nicht Verfahrensbeteiligte geworden sei und die Entscheidung der Einspruchsabteilung nach Ablauf der Beschwerdefrist Rechtskraft erlangt habe. Zur Begründung wurde darin u. a. folgendes ausgeführt:

Der Beitritt sei erst während der Beschwerdefrist nach Erlass der Entscheidung der Einspruchsabteilung im Sinne von Artikel 105 (2) EPÜ wirksam geworden. Da die Beitretende somit die Voraussetzungen des Artikels 107, Satz 1 EPÜ nicht erfülle, sei sie nicht zur Beschwerde berechtigt. Auf der anderen Seite habe es die Einsprechende, die - im Gegensatz zu der Beitretenden - an dem zu der Entscheidung führenden Verfahren im Sinne von Artikel 107 Satz 1 EPÜ beteiligt war, unterlassen, innerhalb der Frist gemäß Artikel 108 EPÜ Beschwerde einzulegen. Nach Ablauf dieser Frist sei die Entscheidung der Einspruchsabteilung somit rechtskräftig geworden, weil der Beitretenden die Beschwerde nicht zustand.

VII. Mit Schreiben vom 29. November 1989, eingegangen am 2. Dezember 1989, hat die Beitretende zu dem Bescheid der Kammer Stellung genommen. Darin wird insbesondere folgendes ausgeführt:

- Die Auffassung der Kammer, daß ein Beitretender dann nicht zur Beschwerde berechtigt ist, wenn die Beitrittserklärung innerhalb der Beschwerdefrist nach Erlass der Entscheidung der Einspruchsabteilung erfolgt und im übrigen kein anderer Verfahrensbeteiligter eine zulässige Beschwerde eingelegt hat, finde in Artikel 107 Satz 1 EPÜ keine Stütze. Das Einspruchsverfahren ende nämlich erst dann, wenn die Entscheidung einer Einspruchsabteilung Rechtskraft erlangt hat. Der Beitritt erfolgte somit im vorliegenden Fall während des noch anhängigen Verfahrens. Die Beitretende sei deshalb an dem Einspruchsverfahren beteiligt und durch die Entscheidung der Einspruchsabteilung auch beschwert.

appeal. The statement of grounds for appeal was filed on 31 March 1989.

The opponent did not file an appeal.

V. In support of its intervention, the intervener stated that the proprietor of the contested patent (SPANSET INTER AG) had instituted infringement proceedings against it on 25 January 1989. A copy of the document instituting proceedings accompanied its letter of 17 February 1989.

VI. In a communication under Article 110(2) EPC dated 17 November 1989, the Board informed the parties that its preliminary view was that the intervener had not become a party to the proceedings and the Opposition Division's decision had become final on expiry of the appeal period. It gave *inter alia* the following reasons:

The notice of intervention was only filed pursuant to Article 105(2) EPC during the appeal period after the issue of the decision of the Opposition Division. In such circumstances the intervener did not fulfil the requirements of Article 107, first sentence, EPC, and it is not entitled to appeal. On the other hand, the opponent which - in contrast to the intervener - was a party to the proceedings in which the decision was given within the meaning of Article 107, first sentence, EPC, did not file an appeal within the time limit laid down in Article 108 EPC. On expiry of that time limit, the Opposition Division's decision became final because the intervener had no right of appeal.

VII. In a letter dated 29 November 1989 received on 2 December 1989, the intervener commented on the Board's communication, *inter alia* as follows:

- The Board's view that an intervener is not entitled to appeal if notice of intervention is filed during the appeal period after issue of a decision of the Opposition Division, and furthermore if no other party to the proceedings has filed an admissible appeal is not supported by Article 107, first sentence, EPC. Opposition proceedings end only when an Opposition Division's decision has become final. Thus, in the present case, notice of intervention was filed while proceedings were still pending. The intervener was therefore a party to the opposition proceedings and was also adversely affected by the Opposition Division's decision.

autre acquitté les taxes d'opposition et de recours. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 31 mars 1989.

L'opposante quant à elle n'a pas formé de recours.

V. Pour motiver son intervention, l'intervenante a fait valoir que la titulaire du brevet attaqué (SPANSET INTER AG) avait introduit une action en contrefaçon à son encontre le 25 janvier 1989. Une copie de la requête introductive d'instance était jointe à sa lettre du 17 février 1989.

VI. Par notification en date du 17 novembre 1989, établie conformément à l'article 110(2) CBE, la Chambre a fait savoir aux parties, à titre provisoire, qu'elle estimait que l'intervenante n'était pas devenue partie à la procédure et que la décision de la division d'opposition était passée en force de chose jugée au terme du délai de recours. Dans cette notification, elle dévoilait notamment les arguments suivants

La déclaration d'intervention n'a pris effet au sens de l'article 105(2) CBE que pendant le délai de recours qui a commencé à courir à compter de la date à laquelle la division d'opposition a rendu sa décision. Etant donné que l'intervenante ne remplissait pas de ce fait les conditions requises par l'article 107 CBE, première phrase, elle n'était pas admise à former un recours. D'autre part, l'opposante qui - à la différence de l'intervenante - était partie au sens de l'article 107 CBE, première phrase à la procédure ayant conduit à la décision n'a pas formé de recours dans le délai prévu à l'article 108 CBE. La décision de la division d'opposition est donc passée en force de chose jugée à l'expiration de ce délai, puisque l'intervenante n'était pas admise à former un recours.

VII. Par lettre en date du 29 novembre 1989, reçue le 2 décembre 1989, l'intervenante a pris position à l'égard de la notification de la Chambre. Elle a notamment fait valoir les arguments suivants:

- L'article 107 CBE, première phrase, n'autorise nullement la Chambre à considérer qu'un intervenant ne peut être admis à former un recours dans le cas où il produit sa déclaration d'intervention pendant le délai de recours qui commence à courir après que la division d'opposition a rendu sa décision, aucune autre partie à la procédure n'ayant par ailleurs formé de recours recevable. En effet, la procédure d'opposition ne prend fin qu'au moment où la décision d'une division d'opposition est passée en force de chose jugée. Par conséquent, dans la présente espèce, l'intervention a eu lieu alors que la procédure était encore en instance. L'intervenante est dès lors partie à la procédure d'opposition, et la décision de la division d'opposition ne fait pas droit à ses prétentions.

- Weder Artikel 105 noch 107 EPÜ verlangen ausdrücklich den Beitritt vor der Entscheidung einer Einspruchsabteilung. Das lasse sich auch nicht aus dem Wortlaut des Artikels 107 EPÜ herleiten. Wenn der Gesetzgeber tatsächlich gewollt hätte, daß der Beitritt nach Artikel 105 EPÜ vor der Entscheidung einer Einspruchsabteilung erfolgen muß, hätte er das mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch im Wortlaut zum Ausdruck gebracht.

- Nach deutschem Recht (§ 81 Absatz 2 des Patentgesetzes) könne eine Klage auf Erklärung der Nichtigkeit eines Patents nicht erhoben werden, solange ... ein Einspruchsverfahren anhängig ist. Wenn also der Beitritt gemäß Artikel 105 EPÜ nach der vorläufigen Auffassung der Kammer bereits vor dem 4. Januar 1989 hätte erfolgen müssen (was wegen der erst später zugestellten Verletzungsklage gar nicht möglich war), dann wäre die vermeintliche Patentverletzerin bis zum Ablauf der Beschwerdefrist zur Tatenlosigkeit verurteilt. Sie hätte weder im Rahmen des EPÜ noch des deutschen Patentgesetzes eine Möglichkeit, das Klagepatent anzugreifen. Im Extremfall würde danach der Inhaber eines europäischen Patents ein für den Zeitraum der zwei-monatigen Beschwerdefrist von einer vermeintlichen Patentverletzerin unangreifbares Patent zur Verfügung stehen, jedenfalls soweit sich dessen Wirkung auf die Bundesrepublik Deutschland erstreckt und die vermeintliche Patentverletzerin nicht Einsprechende ist. Das kann der europäische Gesetzgeber nicht gewollt haben. Auch aus diesem Grunde müsse daher der Beitritt nach Artikel 105 EPÜ auch noch nach der Entscheidung einer Einspruchsabteilung mit der Einlegung des Rechtsmittels bzw. der Beschwerde möglich sein.

VIII. Die Beitretende hat hilfsweise den Antrag gestellt, die Rechtsfrage, ob ein Beitretender zur Beschwerde berechtigt ist, wenn der Beitritt zum Einspruchsverfahren erst während der Beschwerdefrist erfolgt, der Großen Beschwerdekammer vorzulegen, falls die Kammer dem Vortrag der Beitretenden nicht folgen sollte.

Die Patentinhaberin und die Einsprechende enthielten sich einer sachlichen Stellungnahme.

Entscheidungsgründe

1. Der Beitritt entspricht den Vorschriften des Artikels 105 EPÜ; er ist seit dem 18. Februar 1989 wirksam (Artikel 105 (2) Satz 2 EPÜ).

Die von der Beitretenden eingelegte Beschwerde entspricht zwar den Artikeln 106 bis 108 und Regeln 1 (1) und

- Neither Article 105 nor Article 107 EPC expressly requires notice of intervention to be filed before the Opposition Division gives its decision. Nor can this be inferred from the wording of Article 107 EPC. Had the legislator really intended notice of intervention under Article 105 EPC to be filed prior to an Opposition Division decision, this would almost certainly have been indicated in the text.

- Under German law (Section 81(2) of the Patent Law), revocation proceedings in respect of a patent cannot be instituted whilst ... opposition proceedings are pending. If, therefore, notice of intervention under Article 105 EPC must have been filed, according to the Board's preliminary view, before 4 January 1989 (which was quite impossible as infringement proceedings were not instituted until later), the assumed infringer would be prevented from taking any action until the appeal period expired. It would have been unable to contest the patent in suit either under the EPC or under the German Patent Law. On that basis, in an extreme case, the proprietor of a European patent would have at his disposal a patent which could not be contested by an assumed infringer for the duration of the two-month appeal period - at any rate insofar as its effect extends to the Federal Republic of Germany and the assumed infringer is not an opponent. This cannot have been intended by the European legislator. For this reason also it must still be possible for a party to intervene under Article 105 EPC by filing an appeal after an Opposition Division has taken its decision.

VIII. The intervener has requested in the alternative that the point of law - i.e. whether an intervener is entitled to appeal if he only intervenes in opposition proceedings during the appeal period - be referred to the Enlarged Board of Appeal, should the Board not follow the intervener's argument.

The patent proprietor and the opponent abstained from making comments as to the merits.

Reasons for the Decision

1. The intervention complies with Article 105 EPC; it is deemed to have been filed on 18 February 1989 (Article 105(2), second sentence, EPC).

Although the appeal filed by the intervener complies with Articles 106 to 108 and Rules 1(1) and 64 EPC, the ques-

- Ni l'article 105 ni l'article 107 CBE n'exigent expressément que l'intervention ait lieu avant que la division d'opposition ne rende sa décision. Rien dans le texte de l'article 107 CBE ne permet de conclure à une telle exigence. Si le législateur avait vraiment voulu que l'on ne puisse intervenir en vertu de l'article 105 CBE qu'avant que la division d'opposition ne rende sa décision, il est presque certain qu'il l'aurait exigé de façon expresse.

- Dans le droit allemand (cf. article 81 2^e paragraphe de la loi sur les brevets), aucune action visant à faire prononcer la nullité d'un brevet ne peut être introduite tant qu'une procédure d'opposition est en instance. Par conséquent, s'il avait fallu que l'intervention visée à l'article 105 CBE ait déjà eu lieu avant le 4 janvier 1989, comme l'estime la Chambre dans son avis provisoire (ce qui était absolument impossible, vu que l'action en contrefaçon n'a été introduite que plus tard), le contrefacteur présumé aurait été condamné à l'inaction jusqu'à l'expiration du délai de recours. Il n'aurait pu attaquer le brevet en litige ni dans le cadre de la CBE, ni dans celui de la loi allemande sur les brevets. Pour prendre un cas extrême, il en résulterait qu'une fois délivré à son titulaire, un brevet européen ne pourrait être attaqué par un contrefacteur présumé pendant les deux mois du délai de recours, pour autant du moins que les effets de ce brevet s'étendent à la République fédérale d'Allemagne et que le contrefacteur présumé ne soit pas opposant. Les auteurs de la CBE ne peuvent avoir voulu cela, et par conséquent, pour cette même raison, même après qu'une division d'opposition a rendu sa décision, il doit encore être possible d'intervenir dans la procédure conformément à l'article 105 CBE en utilisant les voies de droit appropriées, et notamment en formant un recours.

VIII. Pour le cas où la Chambre ne suivrait pas son argumentation, l'intervenante a demandé à titre subsidiaire que la Grande Chambre de recours soit saisie de la question de droit de savoir si un tiers intervenant est admis à former un recours lorsque la déclaration d'intervention dans la procédure d'opposition n'est produite que pendant le délai de recours.

La titulaire du brevet et l'opposante n'ont pas présenté d'observations sur le fond.

Motifs de la décision

1. L'intervention est conforme aux dispositions de l'article 105 CBE; elle a pris effet à compter du 18 février 1989 (article 105(2) CBE, 2^e phrase).

Le recours formé par l'intervenante répond aux conditions requises par les articles 106, 107 et 108 et par les règles

64 EPÜ; es stellt sich jedoch die Frage, ob sie im vorliegenden Fall überhaupt zur Beschwerde berechtigt ist.

2. Es dürfte unbestritten sein, daß der Beitretende, der seinen Beitritt vor Erlass der Entscheidung der Einspruchsabteilung erklärt, beschwerdeberechtigt ist (vgl. unten Abschnitt 5). Grundsätzlich herrscht auch Einigkeit darüber, daß aufgrund von Artikel 105 in Verbindung mit Regel 66 (1) EPÜ der Beitritt auch noch während des Beschwerdeverfahrens erklärt werden kann (vgl. Singer, Kommentar zum europäischen Patentübereinkommen, Carl Heymanns Verlag KG, Köln, Berlin, Bonn, München 1988, Art. 105, Rdn. 4; Schulte, Patentgesetz, 4. Auflage, Carl Heymanns Verlag KG, Köln, Berlin, Bonn, München 1987, § 59, Rdn. 83; Entscheidung T 338/89 v. 10.12.1990, Abschnitt 4). Kontrovers ist dagegen die Frage, ob dem Beitretenden die Beschwerde auch dann zusteht, wenn der Beitritt während der Beschwerdefrist erfolgt (vgl. unten Abschnitt 6).

3. Die Antwort auf die Frage, ob der Beitretende zur Beschwerde auch dann berechtigt ist, wenn der Beitritt erst während der Beschwerdefrist rechtswirksam erklärt wird, hängt in entscheidendem Maße von der Auslegung des Artikels 107 EPÜ ab.

4. Gemäß Artikel 107 EPÜ steht die Beschwerde nur denjenigen zu, die einerseits an dem Verfahren beteiligt waren, das zu der Entscheidung geführt hat, und andererseits durch diese Entscheidung beschwert sind. Verfahrensbeteiligung und Beschwerde sind mithin für die Beschwerdelegitimation konstitutiv. Im Zuge der Auslegung dieser Begriffe sollte jedoch auch der "*ratio legis*" des Artikels 105 EPÜ hinreichend Beachtung geschenkt werden.

5. Artikel 105 (1) EPÜ bestimmt, daß der Verletzungsbeklagte auch **nach** Ablauf der Einspruchsfrist dem Einspruchsverfahren beitreten kann. Gemäß Artikel 105 (2) EPÜ wird der Beitritt im übrigen als Einspruch behandelt, soweit in der Ausführungsordnung nichts anderes festgelegt ist. Das bedeutet, daß der Beitretende grundsätzlich auch berechtigt ist, das Rechtsmittel der Beschwerde zu ergreifen. Regel 57 (4) EPÜ (als einzige Vorschrift der Ausführungsordnung, die sich auf den Beitritt bezieht) steht dem nicht entgegen. Im übrigen ist der Sinn ("*ratio legis*") des Artikels 105 EPÜ darin zu sehen, dem Verletzungsbeklagten die Möglichkeit zu eröffnen, zur Wahrung seiner legitimen Interessen gegenüber dem Verletzungskläger und Patentinhaber einem bereits an-

tion arises as to whether it is in fact entitled to appeal in the present case.

2. It can hardly be disputed that an intervener who files notice of intervention before the Opposition Division gives its decision is entitled to appeal (see 5 below). It is also generally agreed that on the basis of Article 105 in conjunction with Rule 66(1) EPC notice of intervention may still be filed during appeal proceedings (cf. Singer, *Kommentar zum europäischen Patentübereinkommen*, Carl Heymanns Verlag KG, Cologne, Berlin, Bonn, Munich, 1989, Art. 105, point 4; Schulte, *Patentgesetz*, 4th edition, Carl Heymanns Verlag KG, Cologne, Berlin, Bonn, Munich, 1987, Section 59, point 83; decision T 338/89 dated 10 December 1990, point 4). Rather more controversial is the question whether the intervener also has a right of appeal if he intervenes during the appeal period (see 6 below).

3. How this question is answered depends primarily on the interpretation given to Article 107 EPC.

4. Under Article 107 EPC, only such persons may appeal who on the one hand were a party to the proceedings which resulted in a decision, and on the other hand are adversely affected by the decision. Being a party to proceedings and being adversely affected are therefore the criteria determining entitlement to file an appeal. Sufficient attention, however, should also be paid to the object and intention of Article 105 EPC when these concepts are interpreted.

5. Article 105(1) EPC provides that the party against whom infringement proceedings have been instituted may intervene in the opposition proceedings even **after** the opposition period has expired. Under Article 105(2) EPC, the intervention is thereafter treated as an opposition, subject to any exceptions laid down in the Implementing Regulations. This means that the intervener is also entitled, in principle, to seek redress by filing an appeal. Rule 57(4) EPC, the only provision of the Implementing Regulations which refers to intervention, does not preclude this. The sense of Article 105 EPC (its object and intention) should moreover be interpreted as giving the party against whom infringement proceedings have been instituted the opportunity to intervene in opposition pro-

1(1) et 64 CBE, mais il se pose la question de savoir si l'intervenante est admise à former un recours dans le cas présent.

2. Il paraît incontestable que l'intervenant qui produit sa déclaration d'intervention avant que la division d'opposition ne rende sa décision est admis à former un recours (cf. point 5 ci-après). En principe, l'on s'accorde également à reconnaître qu'en vertu de l'article 105 ensemble la règle 66(1) CBE, la déclaration d'intervention peut encore être produite au stade de la procédure de recours (cf. Singer, *Kommentar zum europäischen Patentrecht*, Carl Heymanns Verlag KG, Cologne, Berlin, Bonn, Munich, 1989, art. 105, note 4; Schulte, *Patentgesetz*, 4^{ème} édition, Carl Heymanns Verlag KG, Cologne, Berlin, Bonn, Munich, 1987, § 59, note 83; décision T 338/89 en date du 10 décembre 1990, point 4). Par contre, la question de savoir si le tiers intervenant est admis à former un recours même lorsqu'il n'est intervenu que pendant le délai de recours est sujette à controverse (cf. point 6 ci-après).

3. L'interprétation qu'il convient de donner de l'article 107 CBE est déterminante pour la réponse à donner à cette question.

4. Aux termes de l'article 107 CBE, seules peuvent recourir contre une décision les personnes qui étaient parties à la procédure ayant conduit à cette décision d'une part, pour autant que cette décision n'ait pas fait droit à leurs prétentions d'autre part. Pour qu'une personne puisse former un recours, il est donc indispensable qu'elle soit partie à la procédure et que la décision contestée n'ait pas fait droit à ses prétentions. Toutefois, lors de l'interprétation de ces concepts, il conviendrait également d'accorder suffisamment d'importance à la raison d'être ("*ratio legis*") de l'article 105 CBE.

5. L'article 105(1) CBE stipule que le défendeur en contrefaçon peut intervenir dans la procédure d'opposition même **après** l'expiration du délai d'opposition. Aux termes du paragraphe 2 de ce même article, l'intervention est assimilée à une opposition, sous réserve des dispositions du règlement d'exécution, ce qui signifie que l'intervenant est en tout état de cause également fondé à utiliser cette voie de droit qu'est le recours. La règle 57(4) CBE (seule disposition du règlement d'exécution ayant trait à l'intervention) ne fait pas obstacle à une telle assimilation. En outre, il y a lieu de considérer que la raison d'être de l'article 105 CBE (sa "*ratio legis*"), c'est la volonté de donner au défendeur en contrefaçon la possibilité d'intervenir dans une procédure d'opposition déjà en instance, en

hängigen Einspruchsverfahren beizutreten, um dadurch gegebenenfalls auf die Durchführung von in der Regel viel kostspieligeren Nichtigkeitsverfahren auf nationaler Ebene verzichten zu können

6. Hinsichtlich der Frage, welche Voraussetzungen bezüglich des Zeitpunkts des Beitritts sowie der Beschwer erfüllt sein müssen, damit dem Beitretenden aufgrund von Artikel 107 EPÜ die Beschwerde zusteht, ist folgendes auszuführen

6.1 Singer (a.a.O., Art. 105, Rdn. 4, letzter Abschnitt) vertritt die Auffassung, daß dem Beitretenden die Beschwerde dann nicht zusteht, wenn er den Beitritt während der Beschwerdefrist erklärt (vgl. auch Prüfungsrichtlinien des EPA, Teil D, Abschnitt VII.7, wo dieselbe Meinung vertreten wird). Im Gegensatz dazu ist Schulte (a.a.O., § 59, Rdn. 83) der Ansicht, daß die Beschwerdelegitimation in diesem Fall besteht. Beide Autoren unterließen es jedoch, soweit ersichtlich, ihre Meinungen näher zu begründen.

6.2 In der Lehre wird zwischen formeller und materieller Beschwer unterschieden. **Formelle** Beschwer besteht dann, wenn beispielsweise die angefochtene Entscheidung der Einspruchsabteilung von dem im Einspruchsverfahren gestellten Antrag abweicht. Dagegen genügt es im Falle der **materiellen** Beschwer, daß die Entscheidung der Einspruchsabteilung in ihrer Wirkung für einen Beteiligten am Einspruchsverfahren nachteilig ist, ohne daß dabei auf dessen im Einspruchsverfahren gestellten Antrag abgestellt wird

6.3 Ganz allgemein ist davon auszugehen, daß der Einsprechende nur dann im Sinne von Artikel 107 EPÜ beschwert und mithin zur Beschwerde legitimiert ist, wenn die angefochtene Entscheidung der Einspruchsabteilung von dem im Einspruchsverfahren gestellten Antrag abweicht (**formelle** Beschwer; vgl. Abschnitt 6.2 oben). Im Gegensatz dazu kann der Patentinhaber beschwert sein, ohne daß er im Einspruchsverfahren einen Antrag gestellt hat, von dem die angefochtene Entscheidung abweicht (**materielle** Beschwer, vgl. Abschnitt 6.2 oben). Tatsächlich ist im Falle eines Widerrufs des europäischen Patents durch die Einspruchsabteilung realistischere von der Existenz eines "stillschweigenden" Antrags des Patentinhabers im Einspruchsverfahren auszugehen, das Patent in seiner erteilten Form auf-

ceedings already pending, in order to preserve his legitimate interests vis-à-vis the party instituting infringement proceedings and the patent proprietor, as a means of avoiding the generally far more costly revocation proceedings at national level.

6. In connection with the questions which arise as to the requirements which have to be met if an intervener is to have a right of appeal under Article 107 EPC, both regarding the time of filing of intervention and as to when a person is adversely affected, the Board would comment as follows:

6.1 Singer (loc.cit., Art. 105, point 4, last paragraph) takes the view that the intervener does not have a right of appeal if he files notice of intervention during the appeal period (cf. also Part D, Chapter VII, point 7 of the Guidelines for Examination in the EPO, where the same opinion is expressed). Schulte (loc. cit., Section 59, point 83), on the other hand, holds that a right of appeal exists in this case. Neither commentator, however, appears to have gone into the reasons for his particular view

6.2 The teaching makes a distinction between when a person is adversely affected **formally** and substantively. The former situation exists, for example, when the Opposition Division's contested decision departs from the request filed in opposition proceedings. In contrast, however, a person is adversely affected **substantively** if the Opposition Division's decision has an adverse effect on a party to opposition proceedings without taking into account his request filed during opposition proceedings

6.3 As a general rule, it has to be assumed that the opponent is adversely affected within the meaning of Article 107 EPC and therefore entitled to appeal only if the Opposition Division's contested decision departs from the request made during opposition proceedings (adversely affected **formally**; see 6.2 above). In contrast to this, the patent proprietor may be adversely affected without having filed a request in the opposition proceedings from which the contested decision departs (adversely affected **substantively**; see paragraph 6.2 above). In actual fact, if the Opposition Division revokes a European patent, it may realistically be assumed that the patent proprietor has "implicitly" requested during the opposition proceedings that the patent be maintained as granted (action implying intention, in place of a

vue de défendre ses intérêts légitimes mis en cause par le demandeur en contrefaçon titulaire du brevet, et de lui permettre ainsi de renoncer, le cas échéant, à introduire une procédure nationale en nullité, en général beaucoup plus onéreuse.

6. Quant à la question de savoir quelles sont les conditions requises pour que l'intervenant soit admis à former un recours en vertu de l'article 107 CBE (date de l'intervention - décision n'ayant pas fait droit aux prétentions de l'intervenant), la Chambre rappelle que:

6.1 Singer (loc. cit., art. 105. note 4, dernier alinéa) soutient que l'intervenant n'est pas admis à former un recours s'il ne produit sa déclaration d'intervention que pendant le délai de recours (c'est ce même point de vue qui est défendu dans les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, partie D, point VII 7). A l'inverse, Schulte (loc. cit., § 59, point 83) estime que l'intervenant est admis dans ce cas à former un recours. Mais, pour autant que l'on puisse en juger, aucun de ces deux auteurs n'a pris le soin de justifier plus en détail sa position.

6.2 La doctrine fait la distinction entre les prétentions auxquelles il n'est pas fait droit d'un point de vue formel et les prétentions auxquelles il n'est pas fait droit pour le fond. Il n'est pas fait droit d'un point de vue **formel** aux prétentions lorsque, par exemple, la décision attaquée de la division d'opposition est en désaccord avec la requête déposée au cours de la procédure d'opposition. Par contre, pour que l'on puisse considérer qu'il n'a pas été fait droit **pour le fond** aux prétentions, il suffit que la décision de la division d'opposition ait des effets défavorables pour l'une des parties à la procédure d'opposition sans qu'elle soit pour autant une réponse à une requête présentée par celle-ci pendant la procédure d'opposition.

6.3 D'une façon générale, il faut considérer que ce n'est que lorsque la décision attaquée de la division d'opposition est en désaccord avec la requête déposée au cours de la procédure d'opposition (prétentions auxquelles il n'est pas fait droit d'un point de vue **formel**; cf. point 6.2 ci-dessus) qu'il n'est pas fait droit aux prétentions de l'opposant au sens de l'article 107 CBE et que l'opposant est admis par conséquent à former un recours. A l'inverse, il se peut qu'il n'ait pas été fait droit aux prétentions du titulaire de brevet, alors que celui-ci n'a pas présenté au cours de la procédure d'opposition de requête avec laquelle la décision attaquée serait en désaccord (prétentions auxquelles il n'a pas été fait droit **pour le fond**, cf. point 6.2 ci-dessus). En fait, lorsque le brevet européen est révoqué par la division d'opposition, il

rechtzuerhalten (sog. konkludentes Verhalten, das eine Willenserklärung in Form eines schriftlichen Antrags ersetzt).

declaration of intention in the form of a written request).

convient d'être réaliste et de partir du principe selon lequel il existe, pendant la procédure d'opposition, une requête "tacite" de la part du titulaire de brevet visant à faire maintenir le brevet tel qu'il a été délivré ("manifestation implicite" de la volonté, tenant lieu de déclaration de volonté présentée sous la forme d'une requête écrite).

6.4 Die rechtliche Situation des Beitretenden, der seinen Beitritt erst während der Beschwerdefrist erklären kann (weil die Verletzungsklage nicht früher erhoben worden ist), schließt eine formelle Beschwerde aus, weil der Beitretende unter diesen Umständen nicht in der Lage ist, im Einspruchsverfahren vor Erlass der Entscheidung einen Antrag zu stellen. Wird jedoch im Einspruchsverfahren das europäische Patent in einer Form aufrechterhalten, die den Verletzungsprozeß - oder genauer gesagt die Klagebegehren des Verletzungsklägers und Patentinhabers - nicht gegenstandslos macht, so wäre es andererseits abwegig zu behaupten, der Beitretende und Verletzungsbeklagte sei nicht im Sinne von Artikel 107 EPÜ beschwert. Da der Beitretende gleichzeitig Beklagter in dem vom Patentinhaber angestrengten Verletzungsprozeß ist, kann dessen rechtliche Situation durchaus mit derjenigen des Patentinhabers im Falle eines Widerrufs des europäischen Patents (vgl. Abschnitt 6.3 oben) verglichen werden.

6.4 In the legal situation of an intervener who is only able to file notice of intervention during the appeal period (because infringement proceedings were not instituted earlier) such a person cannot be adversely affected formally because he was unable in such circumstances to file a request during the opposition proceedings. If, however, during opposition proceedings the European patent is maintained in a form which does not invalidate the infringement suit - or, more accurately, the claim made by the party, and patent proprietor, instituting infringement proceedings - it would, on the other hand, be wrong to maintain that the intervener and party accused of infringement was not adversely affected within the meaning of Article 107 EPC. Since the intervener is simultaneously defendant in the infringement suit brought by the patent proprietor, his situation legally is fully comparable to that of the patent proprietor whose European patent is revoked (see 6.3 above)

6.4 Dans le cas où l'intervenant ne peut produire sa déclaration d'intervention que pendant le délai de recours (parce que l'action en contrefaçon n'a pas été introduite auparavant), il ne peut être considéré qu'il n'a pas été fait droit d'un point de vue formel à ses prétentions, puisque l'intervenant ne peut dans ces conditions présenter sa requête au cours de la procédure d'opposition avant que la décision ne soit rendue. Toutefois, si le brevet européen est maintenu lors de la procédure d'opposition dans une forme qui ne rende pas sans objet la procédure en contrefaçon, ou plus précisément ment les requêtes du demandeur en contrefaçon et titulaire du brevet, il serait faux par contre de prétendre que l'intervenant et défendeur en contrefaçon ne peut considérer qu'il n'a pas été fait droit à ses prétentions au sens de l'article 107 CBE. Etant donné que l'intervenant est également défendeur dans la procédure en contrefaçon intentée par le titulaire du brevet, sa situation juridique est tout à fait comparable à celle du titulaire de brevet dans le cas d'une révocation du brevet européen (cf. point 6.3 ci-dessus).

Daraus folgt aber, daß materielle Beschwerde (vgl. Abschnitt 6.2 oben) als Erfordernis der Beschwerdelegitimation auch in diesem Fall genügen sollte.

It follows from the above that if a person is adversely affected substantively (see 6.2 above), an appeal should be possible in this case as well.

Par conséquent, pour qu'il puisse être admis à former un recours, il devrait suffire, là encore, qu'il n'ait pas été fait droit pour le fond à ses prétentions (cf. point 6.2 ci-dessus)

6.5 Geht man davon aus, daß dem Beitretenden die Beschwerde auch dann zusteht, wenn lediglich materielle Beschwerde vorliegt, so stellt sich ferner die Frage, wie der in Artikel 107 EPÜ genannte Begriff "... an dem Verfahren beteiligt waren, das zu der Entscheidung geführt hat ..." auszulegen ist. Den Materialien zu diesem Artikel ist in dieser Hinsicht nichts zu entnehmen. Zieht man jedoch den Sinn und Zweck von Artikel 105 EPÜ (vgl. Abschnitt 5 oben) in Betracht, und berücksichtigt man ferner, daß das Einspruchsverfahren erst nach Ablauf der Beschwerdefrist endet, so läßt sich durchaus die Meinung vertreten, daß dem Beitretenden, der den Beitritt nicht vor Erlass der Entscheidung der Einspruchsabteilung, sondern erst während der Beschwerdefrist erklären kann, die Beschwerde ebenfalls zustehen sollte. Auf der anderen Seite ist einzuräumen, daß der Wortlaut des Artikels 107 EPÜ ("... an dem Verfahren

6.5 If it is assumed that the intervener also has a right of appeal where he is only adversely affected substantively, the question then arises how to interpret the wording in Article 107 EPC that reads "Any party to proceedings adversely affected by a decision...". Nothing may be inferred in this respect from the literature on this Article. If, however, the object and purpose of Article 105 EPC (see 5 above) and also the fact that opposition proceedings end only when the appeal period expires are taken into consideration, it may very well be held that the intervener who is unable to file notice of intervention before the Opposition Division has given its decision but only during the appeal period, should likewise be entitled to appeal. On the other hand, it has to be conceded that the aforementioned wording of Article 107 EPC would appear to exclude an intervener who was not a party to the opposition proceedings before the

6.5 Si l'on part du principe selon lequel l'intervenant est admis à former un recours même lorsque c'est simplement du point de vue du fond qu'il n'a pas été fait droit à ses prétentions, il se pose alors la question de savoir comment interpréter l'expression "... partie à la procédure ayant conduit à une décision ..." utilisée à l'article 107. Les documents préparatoires relatifs à cet article ne nous apprennent rien à ce sujet. Si l'on considère toutefois l'esprit et le but de l'article 105 CBE (cf. point 5 ci-dessus), et que de surcroît l'on parte du principe que la procédure d'opposition ne prend fin qu'à l'expiration du délai de recours, l'on peut tout à fait soutenir que l'intervenant qui ne peut produire sa déclaration d'intervention que pendant le délai de recours, après que la division d'opposition a rendu sa décision, devrait lui aussi être admis à former un recours. D'un autre côté, il faut bien convenir que le texte de l'article 107 CBE (" ...

beteiligt war, das zu der Entscheidung geführt hat ...") die Beschwerdebe-
rechtigung des Beitretenden, der am
Einspruchsverfahren vor Erlaß der Ent-
scheidung der Einspruchsabteilung
nicht beteiligt war, eher auszuschlie-
ßen scheint.

7 Aus diesen Ausführungen erhellt,
daß der Rechtsfrage, ob dem Beitre-
tenden, der seinen Beitritt zum Ein-
spruchsverfahren erst während der Be-
schwerdefrist erklärt, die Beschwerde
ebenfalls zusteht, grundsätzliche Be-
deutung zukommt. Die Kammer hält
daher eine Prüfung und autoritative
Entscheidung dieser Rechtsfrage
durch die Große Beschwerdekammer
für notwendig.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschie- den:

Gestützt auf Artikel 112 (1) a) EPÜ wird
der Großen Beschwerdekammer die
folgende Rechtsfrage vorgelegt:

"Steht dem Beitretenden, der seinen
Beitritt zum Einspruchsverfahren (Arti-
kel 105 EPÜ) während der Beschwer-
defrist nach Erlaß der Entscheidung
der Einspruchsabteilung wirksam er-
klärt, die Beschwerde im Sinne des Ar-
tikels 107 EPÜ zu?"

Opposition Division issued its decision
being entitled to appeal.

7. It is evident from these comments
that the question as to whether the
party who only files notice of interven-
tion in opposition proceedings during
the appeal period also has a right of
appeal is an important point of law.
The Board therefore considers it
necessary for the Enlarged Board of
Appeal to examine this point of law
and take an authoritative decision.

Order

For these reasons it is decided that:

By virtue of Article 112(1)(a) EPC, the
following point of law is referred to the
Enlarged Board of Appeal:

"Does a party which gives valid notice
of intervention in opposition proceed-
ings (Article 105 EPC) during the
period for appeal following the Oppo-
sition Division's decision have a right
of appeal under Article 107 EPC?"

partie à la procédure ayant conduit à
une décision ...") semble plutôt ex-
clure la possibilité du recours dans le
cas où l'intervenant n'était pas partie à
la procédure d'opposition avant que la
division d'opposition ne rende sa déci-
sion.

7. Ce raisonnement fait apparaître l'im-
portance fondamentale de la question
de savoir si le tiers qui ne produit sa
déclaration d'intervention dans la pro-
cédure d'opposition que pendant le
délai de recours est lui aussi admis à
former un recours. La Chambre estime
par conséquent qu'il est indispensable
de faire examiner cette question de
droit par la Grande Chambre de re-
cours, qui devra rendre à ce sujet une
décision faisant autorité

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

Conformément à l'article 112(1)a) CBE,
la question de droit suivante est sou-
mise à la Grande Chambre de recours

"Le tiers qui a valablement produit une
déclaration d'intervention dans la pro-
cédure d'opposition (art. 105 CBE)
pendant le délai de recours qui a com-
mencé à courir à compter de la date à
laquelle la division d'opposition a ren-
du sa décision est-il admis à former un
recours au sens de l'article 107 CBE ?"

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.4.1 vom 3. Juli 1990
T 603/89 - 3.4.1
 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

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

Anmelder: Beattie, John Robert

Stichwort: Anzeiger/BEATTIE

Artikel: 52 (1), (2) d) und (3) EPÜ

Schlagwort: "Wiedergabe von Informationen als solchen"

Leitsätze

I. Besteht der Gegenstand eines Anspruchs aus einer Mischung aus technischen (hier ein Anzeiger) und nicht-technischen Bestandteilen (hier Informationen über die Töne der Tasten eines Tasteninstrumentes), so ist der Gegenstand als Ganzes nach Artikel 52 (2) und (3) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgeschlossen, wenn die Mischung keine technischen Mittel zur Lösung einer technischen Aufgabe einsetzt.

II. Die Verbesserung einer Lehrmethode ist keine technische Aufgabe, sondern eine Verbesserung eines Verfahrens für eine gedankliche Tätigkeit.

Decision of Technical Board of Appeal 3.4.1 dated 3 July 1990
T 603/89 - 3.4.1
 (Official Text)

Composition of the Board:

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

Applicant: Beattie, John Robert

Headword: Marker/BEATTIE

Article: 52(1), (2)(d) and (3) EPC

Keyword: "Presentations of information as such"

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

Décision de la Chambre de recours technique 3.4.1, en date du 3 juillet 1990
T 603/89 - 3.4.1
 (Traduction)

Composition de la Chambre:

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

Demandeur: Beattie, John Robert

Référence: Echelle-repère/BEATTIE

Article: 52(1), (2)d) et (3) CBE

Mot-clé: "Présentations d'informations en tant que telles"

Sommaire

I. Lorsque l'objet d'une revendication consiste en un ensemble d'éléments, les uns techniques (en l'espèce, une échelle-repère) et les autres non techniques (des informations concernant les tons associés aux touches d'un instrument à clavier), cet objet considéré dans son ensemble est exclu de la brevetabilité en vertu de l'article 52(2) et (3) CBE si l'ensemble ne met pas en oeuvre des moyens techniques pour résoudre un problème technique.

II. L'amélioration d'une méthode d'enseignement ne pose pas un problème technique mais équivaut au perfectionnement d'une méthode d'exécution d'activités intellectuelles.

(51) G09B 15/02

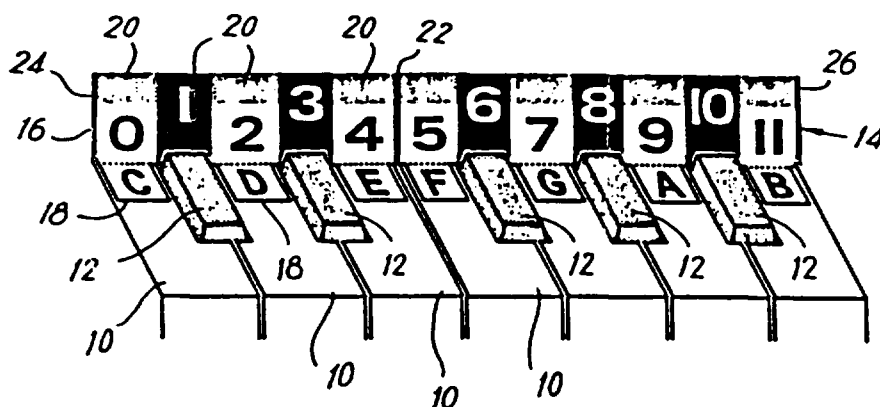
(81) AT, BE, CH, LI, DE, FR, GB, IT, LU, NL, SE

(71) (72) BEATTIE, John, Robert

(54) Music teaching apparatus and method

(11) WO 87/00952

(21) PCT/US85/01507
 85 904 189.9



(57) Abstract

An apparatus and method for teaching writing and performing on keyboard instruments or stringed instruments (28) having fretted fingerboards (30). The apparatus includes a marker (14) or a series of markers adapted for use on the keyboard (10-12) or fretboard (30) of the instrument. Displayed upon the marker in register with each key (10-12) of the keyboard instrument or location on the fretboard of the stringed instrument is a chromatic semi-tone number (20) assigned to the pitch sounded by each key or fretboard location. Also displayed upon the marker, in register with appropriate keys (10) on the keyboard or locations on the fretboard, is the letter designation (18) of the C-major diatonic scale. The method, adapted for use in combination with the apparatus, comprises superimposing the assigned chromatic semi-tone numbers on the traditional diatonic note heads of a musical score, and utilizing the marker to correlate the keyboard or fretboard with the musical score, thereby enabling the user to read the musical score, and perform it upon the keyboard or fretboard, more easily and accurately.

III. Ein vermuteter Widerspruch zwischen den Richtlinien und der voraussichtlichen Entscheidung einer Beschwerdekammer ist kein Grund zur Befassung der Großen Beschwerdekammer

Sachverhalt und Anträge

I. Die europäische Patentanmeldung Nr. 85904 189.9 (Veröffentlichungsnummer WO 87/00952) wurde mit Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts zurückgewiesen.

II. Der Entscheidung lagen die am 10. Februar 1989 eingereichten Ansprüche 1 - 13 zugrunde

III. Die Zurückweisung wurde damit begründet, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 im Hinblick auf die Offenbarung der Druckschrift

D1: US-A-1 725 844

nicht neu im Sinne des Artikels 54 EPÜ und außerdem nach Artikel 52 (2) c) und d) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sei. Die Prüfungsabteilung vertrat die Auffassung, daß die vom Anmelder erfundene und beanspruchte Kombination aus diatonischer und chromatischer Notation unter die im Übereinkommen angegebene Ausnahmen von der Patentierbarkeit falle, da das Erlernen von Musik an sich eine gedankliche Tätigkeit und die Notation an sich die Wiedergabe von Informationen sei.

IV. Gegen diese Entscheidung wurde Beschwerde eingelegt; gleichzeitig wurden am 28. August 1989 die geänderten Ansprüche 1 - 6 und die Beschreibungsseiten 1 - 24 eingereicht. Der geänderte Anspruch 1 lautete wie folgt:

"1. Anzeiger zur Erleichterung des Lesens und Spielens von Noten auf einem Tasteninstrument mit einer Standardtastatur mit zwölf Tasten pro Oktave, von denen sieben weiße und fünf schwarze sind, der zusammen mit einem System zur Darstellung von schriftlich aufgezeichneter Musik verwendet wird, das über den herkömmlichen heptatonischen Notenköpfen dodekaphonische Zahlen angibt, wobei der Anzeiger ein Grundelement, das aus einem dünnen Material geformt und so angepaßt ist, daß es vertikal hinter den schwarzen und auf den weißen Tasten des Tasteninstrumentes ruht, wobei auf dem Grundelement vertikal zu jeder der zwölf schwarzen und weißen Tasten eine Zahl angezeigt ist, die die chromatische Halbtonhöhe jeder schwarzen und weißen Taste dodekaphonisch wiedergibt, sowie sich vom unteren Ende des Grundelements in Höhe jeder der sieben weißen Tasten horizontal nach vorne erstreckende Laschen umfaßt, wobei auf jeder horizontalen Lasche die Buchstabenbezeichnung C, D, E, F, G, A oder B angegeben ist, die die von jeder weißen

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

Summary of Facts and Submissions

I. European patent application No. 85 904 189.9 (publication number WO 87/00952) was refused by decision of the Examining Division of the European Patent Office

II. The decision was based on Claims 1 to 13 filed on 10 February 1989.

III. The reason given for the refusal was that the subject-matter of Claim 1 was lacking novelty within the meaning of Article 54 EPC in view of the disclosure in document:

D1: US-A-1 725 844,

and, furthermore, was excluded from patentability in view of Article 52(2)(c) and (d) EPC. The Examining Division considered that the combined diatonic and chromatic notation devised and claimed by the applicant fell within the exclusions stated in the Convention, the learning of music per se being a mental act, and the notation per se being a presentation of information.

IV. An appeal was lodged against this decision, accompanied by a revised set of Claims 1-6 and description pages 1-24 filed on 28 August 1989 of which Claim 1 reads as follows

"1. A marker for facilitating the reading and playing of music on a keyboard instrument having a standard keyboard with twelve keys per octave of which seven are white and five are black, said marker to be used with a system of display for written music which shows dodecatonic numbers superimposed upon the traditional heptatonic note-heads, said marker comprising a body portion formed from a thin material and adapted to rest vertically behind the black keys and upon the white keys of said keyboard instrument, said body portion having displayed thereon in vertical register with each of said twelve black and white keys a number representing dodecatonically the chromatic semitone pitch sounded by each said black and white key, and tabs extending horizontally forward from the lower edge of said body portion and registering with each of said seven white keys, each of said horizontal tabs having displayed thereon the letter designation C, D, E, F, G, A or B representing heptatonically the diatonic scale degree pitch sounded by each said white key, the said vertical

III. Une présumée contradiction entre les Directives et une décision qu'une chambre de recours a l'intention de rendre ne constitue pas un motif permettant de saisir la Grande Chambre de recours.

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 85 904 189.9 (publiée sous le n° WO 87/00952) a été rejetée par décision de la division d'examen de l'Office européen des brevets.

II. Cette décision a été rendue sur la base des revendications 1 à 13 déposées le 10 février 1989.

III. La demande a été rejetée au motif que l'objet de la revendication 1 était dépourvu de nouveauté au sens où l'entend l'article 54 CBE, vu la divulgation faite dans le document

D1: US-A-1 725 844,

et était en outre exclu de la brevetabilité en vertu des articles 52(2)(c) et 52(2)(d) CBE. La division d'examen a considéré que le système combinant une notation diatonique et une notation chromatique, tel que conçu et revendiqué par le demandeur, était un objet exclu de la brevetabilité, conformément à la Convention, l'apprentissage de la musique en soi étant une activité intellectuelle, et la notation en soi étant une présentation d'informations.

IV. Un recours a été formé contre cette décision; un jeu de revendications modifié 1 à 6 ainsi que des pages modifiées 1 à 24 de la description ont été déposés le 28 août 1989; la première de ces revendications est rédigée comme suit:

"1. Echelle-repère facilitant la lecture de la musique et permettant de jouer plus aisément sur un instrument à clavier classique ayant douze touches par octave, sept blanches et cinq noires, ladite échelle-repère étant utilisée avec un système de représentation de la musique écrite, qui comprend les chiffres de la série dodécaphonique superposés aux notes traditionnelles de l'heptatonique, et comportant une partie rigide et mince, placée verticalement derrière les touches noires et par-dessus les touches blanches dudit instrument à clavier, ladite partie rigide affichant verticalement, dans le prolongement de chacune des douze touches blanches et noires, un chiffre de la série dodécaphonique choisi pour représenter la hauteur de son de chaque demi-ton de la gamme chromatique émis par chacune des douze touches blanches et noires, et étant munie de languettes horizontales orientées vers l'avant à partir du bord inférieur de ladite partie rigide, dans le prolongement de chacune des sept touches blanches, chacune des dites languettes horizontales portant

Taste angeschlagene Tonhöhe der diatonischen Tonskala heptatonisch wiedergibt, wobei die zwölf vertikalen dodekaphonischen Zahlenbezeichnungen den sieben horizontalen heptatonischen Buchstabenbezeichnungen gegenübergestellt sind und so nicht nur die chromatische, aus zwölf Halbtönen bestehende Struktur der Tastatur und der Musik, sondern gleichzeitig auch die diatonische Siebentonstruktur der Tastatur und Musik linear und gleichmäßig wiedergeben, so daß beide Strukturtypen leicht visuell zu erfassen sind, dabei gelten folgende Definitionen:

HEPTATONISCH. Abgeleitet von der griechischen Bezeichnung für "sieben" und "Ton". Eine **heptatonische** Darstellung der Tonhöhe wird hier wie folgt definiert: Es gibt pro Oktave sieben unabhängige oder "primäre" Einheiten sowie fünf abhängige oder "sekundäre" Einheiten, die modifizierte Versionen der sieben primären darstellen. In diesem System werden die primären Einheiten als untereinander gleichwertig, die sekundären Einheiten hingegen als den primären Einheiten untergeordnet angesehen. So würde z. B. "D#/Eb" als abhängige, sekundäre Einheit gelten, die ihren unmittelbaren Nachbarn "D" und "E" untergeordnet ist.

DODEKAPHONISCH. Abgeleitet von der griechischen Bezeichnung für "zwölf" und "Ton". Eine **dodekaphonische** Darstellung der Tonhöhe wird hier wie folgt definiert: Es gibt zwölf unabhängige Einheiten pro Oktave, jedoch keine abhängigen Einheiten, die als modifizierte Versionen anderer Einheiten auftreten, also keine Unterscheidung zwischen "primär" und "sekundär". Bei einem solchen System gibt es keine Einheiten, die anderen gegenüber als untergeordnet gelten; alle sind gleichwertig. "3" zum Beispiel würde als unabhängige, primäre Einheit gelten, die ihren unmittelbaren Nachbarn "2" und "4" gleichwertig ist."

Die Ansprüche 2 bis 6 sind auf Anspruch 1 rückbezogen.

V. In einem Bescheid, der gemäß Artikel 11 (2) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern zur Vorbereitung der vom Beschwerdeführer beantragten mündlichen Verhandlung erging, teilte die Kammer diesem mit, sie vertrete vorläufig die Auffassung, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 eine Mischung aus technischen und nicht-technischen Bestandteilen darstelle, wobei die letzteren in der Wiedergabe von Informationen bestünden. In früheren Entscheidungen - insbesondere in der Entscheidung T 26/86, ABI. EPA

twelve dodecatonic number designations juxtaposed with the said horizontal seven heptatonic letter designations giving linear and regular expression to the chromatic semitone twelve-pitch structure of the keyboard and of music and, simultaneously, linear and regular expression to the diatonic scale degree seven-pitch structure of the keyboard and of music, thereby rendering both types of structure easy to visualize, where the following definitions apply:

HEPTATONIC. From the Greek derivations for "seven" and "tone". A **heptatonic** representation of musical pitch is herein defined as one in which there are seven independent, or "primary", entities per octave, plus five dependent, or "secondary", entities which show up as modified versions of the primary seven. In such a hierarchy the primary entities are seen as coequal among themselves and the secondary entities are seen as conceptually subordinate to the primary entities. As an example, "D#/Eb" would be considered a dependent, secondary entity conceptually subordinate to its immediate neighbors "D" and "E".

DODECATONIC. From the Greek derivations for "twelve" and "tone". A **dodecatonic** representation of musical pitch is herein defined as one in which there are twelve independent entities showing up as modified versions of any other entities, and therefore no "primary" vs. "secondary" distinction. In such a hierarchy there are no entities which can be seen as subordinate to any others, all are coequal. As an example, "3" would be considered an independent, primary entity conceptually coequal with its immediate neighbors "2" and "4"."

Claims 2 to 6 are referred back to Claim 1.

V. In a communication made in accordance with Article 11 (2) of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal in preparation for the oral proceedings requested by the Appellant, the Board informed the latter that it was provisionally of the opinion that the subject-matter of Claim 1 represented a mix of technical and non-technical elements, the latter consisting in a presentation of information. It was noted that following the Board's earlier decisions - in particular T 26/86, OJ EPO 1988,19 - a claim which con-

une des lettres C, D, E, F, G, A et B (do, ré, mi...) de la série heptatonique qui représentent la hauteur de son de chacun des degrés de la gamme diatonique émis par chacune desdites touches blanches, lesdits douze chiffres verticaux de la série dodécaphonique étant juxtaposés auxdites sept lettres horizontales de la série heptatonique pour donner une expression linéaire et régulière à la structure chromatique à douze demi-tons du clavier et de la musique en même temps qu'une expression linéaire et régulière à la structure diatonique à sept degrés du clavier et de la musique, facilitant de ce fait la visualisation des deux types de structure, les définitions suivantes s'appliquant:

HEPTATONIQUE Terme dérivé du grec, signifiant à "sept tons". Une représentation **heptatonique** d'une suite musicale de hauteurs de son est définie ici comme une représentation comprenant sept entités indépendantes, ou "primaires", par octave, plus cinq entités dépendantes, ou "secondaires" qui apparaissent comme des versions modifiées des sept primaires. Dans une telle hiérarchie, les entités primaires sont considérées comme égales entre elles et les entités secondaires comme fondamentalement subordonnées aux entités primaires. Par exemple, "D#/Eb" serait considéré comme une entité secondaire dépendante, fondamentalement subordonnée à ses entités voisines immédiates "D" et "E".

DODECAPHONIQUE. Terme dérivé du grec, signifiant à "douze tons". Une représentation **dodécaphonique** d'une suite musicale de hauteurs de son est définie ici comme une représentation comprenant douze entités indépendantes par octave sans entités dépendantes apparaissant comme des versions modifiées d'autres entités, donc sans qu'il y ait de distinction entre entités "primaires" et "secondaires". Dans une telle hiérarchie, il n'y a aucune entité pouvant être considérée comme subordonnée à d'autres; toutes sont égales entre elles. Par exemple, "3" serait considéré comme une entité primaire indépendante, fondamentalement égale à ses entités voisines immédiates "2" et "4"."

Les revendications 2 à 6 renvoient à la revendication 1.

V. Par une notification faite conformément à l'article 11(2) du règlement de procédure des chambres de recours, en vue de la préparation de la procédure orale demandée par le requérant, la Chambre a informé celui-ci qu'elle estimait à ce stade que l'objet de la revendication 1 représentait un ensemble d'éléments, les uns techniques et les autres non techniques, ces derniers consistant en une présentation d'informations. Il a été relevé que, suivant les décisions antérieures de la Chambre, en particulier T 26/86, JO OEB

1988, 19 - habe sie festgestellt, daß ein Anspruch, der aus einer Mischung aus technischen und nichttechnischen Merkmalen bestehe, nicht nach Artikel 52 (2) und (3) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sei, wenn sich die zugrundeliegende Erfindung technischer Mittel bediene. Eine Verwendung technischer Mittel sei jedoch nicht schon dann gegeben, wenn eine technische Komponente vorhanden sei; sie bedeute vielmehr, daß die Mischung eine technische Aufgabe löse, d. h. in der konkreten Vorrichtung eine technische Wirkung hervorrufe. Die Merkmale des Anspruchs 1 der vorliegenden Anmeldung bezögen sich auf die Wiedergabe von Informationen und wirkten sich nicht auf die physikalischen Merkmale der Vorrichtung, sondern nur auf die Gedanken des Schülers aus. Die beabsichtigte Verbesserung der Lernfähigkeit eines Schülers sei als Gedankenschritt zu sehen.

Außerdem unterscheide sich der Gegenstand des Anspruchs 1 von dem aus der Entgegenhaltung D1 bekannten Anzeiger nicht durch irgendein technisches Merkmal, sondern nur durch seine informationsbezogenen Eigenschaften, d. h. dadurch, daß die herkömmliche Notation, wie sie bei dem bekannten Anzeiger verwendet werde, durch eine dodekaphonische Zahlenskala ersetzt werde

VI. Es fand eine mündliche Verhandlung statt, in der der Beschwerdeführer zum Schluß folgende Anträge stellte:

1. Die angefochtene Entscheidung solle aufgehoben und auf der Grundlage folgender Unterlagen ein Patent erteilt werden:

Ansprüche 1 - 6, eingereicht am 28. August 1989

Beschreibung Seiten 1 - 24, eingereicht am 28. August 1989

Zeichnungen Blatt 1/5 in der veröffentlichten Fassung
Blatt 2/5 gestrichen

Blatt 3/5 bis 5/5, mit den von ursprünglich 4a bis 7 in 3a bis 6 umnummerierten Abbildungen (Hauptantrag)

2 Folgende Frage solle der Großen Beschwerdekammer vorgelegt werden:

"Muß eine Erfindung, die aus einer Mischung aus technischen und nicht-technischen Merkmalen besteht, eine rein technische Aufgabe lösen?" (Hilfsantrag)

VII. Zur Stützung seines Hauptantrags machte der Beschwerdeführer im wesentlichen folgendes geltend:

a) Nach der Entscheidung T 26/86 sei eine Erfindung unabhängig von der Prüfung auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit für die Zwecke des Artikels 52 EPÜ in ihrer Gesamtheit zu würdigen,

sists of a mix of technical and non-technical elements was not considered as being excluded from patentability under Article 52(2) and (3) EPC, if the corresponding invention was using technical means. Use of technical means was however not to be seen simply in the presence of a technical component but meant that the mix solved a technical problem, i.e. produced a technical effect in the concrete apparatus. The features of Claim 1 of the present application relating to the presentation of information did not seem to have any effect on the physical features of the apparatus but only acted on the student's mind. The intended improvement of the learning capabilities of a student was held to be a mental step.

Furthermore, the subject-matter of Claim 1 differed from the marker known from document D1 in no technical feature but only in its information-related characteristics, i.e. in the fact that classical staff notation provided on the known marker was replaced by a dodecatonic numeric scale.

VI. Oral proceedings were held, at the end of which the Appellant requested:

(1) that the decision under appeal be set aside and a patent be granted on the basis of the following documents:

Claims 1 to 6, filed on 28 August 1989, **description** pages 1 to 24 filed on 28 August 1989, **drawings** sheet 1/5 as published, sheet 2/5 deleted, sheet 3/5 to 5/5 with Figures 4a to 7 renumbered to Figures 3a to 6 (Main request);

(2) that the following question be referred to the Enlarged Board:

"If an invention consists of a mix of technical and non-technical features, must the invention then solve a pure technical problem?" (Auxiliary request).

VII. In support of his main request, the Appellant argued essentially as follows:

(a) Following decision T 26/86, an invention should be for the application of Article 52 EPC, considered as a whole without any weighting of the claimed technical and non-technical

1988, 19, une revendication consistant en un ensemble d'éléments, les uns techniques et les autres non techniques, n'est pas considérée comme portant sur un objet exclu de la brevetabilité au titre des articles 52(2) et 52(3) CBE si l'invention fait appel à des moyens techniques. Cependant, l'utilisation de moyens techniques, loin de se résumer simplement à la présence d'un élément technique, signifie que l'ensemble des éléments résout un problème technique, c'est-à-dire qu'il produit un effet technique dans l'appareil considéré concrètement. Selon la Chambre, les caractéristiques de la revendication 1 de la présente demande relative à la présentation d'informations ne semblaient avoir aucun effet sur les propriétés physiques de l'appareil mais uniquement sur l'esprit de l'élève. La Chambre a ajouté que l'amélioration des capacités d'apprentissage d'un élève, telle qu'elle était recherchée, relevait à son avis d'une démarche intellectuelle.

En outre, l'objet de la revendication 1 ne se distinguait de l'échelle-repère définie dans le document D1 non pas du point de vue de ses caractéristiques techniques mais uniquement de par ses caractéristiques relatives à des informations, la distinction résidant dans le fait que le système de notation classique sous forme de portées figurant sur l'échelle-repère connue avait été remplacé par une gamme numérique dodécaphonique.

VI A l'issue d'une procédure orale, le requérant a demandé:

1) que la décision attaquée soit annulée et qu'un brevet soit délivré sur la base des documents suivants

Revendications 1 à 6, déposées le 28 août 1989, **description** pages 1 à 24, déposées le 28 août 1989, **dessins** feuille 1/5 telle que publiée, feuille 2/5 Supprimée, feuilles 3/5 à 5/5, les figures 4a à 7 étant renumérotées pour constituer les figures 3a à 6 (requête principale);

2) que la Grande Chambre de recours soit saisie de la question suivante

"Si une invention présente un ensemble de caractéristiques techniques combinées à des caractéristiques non techniques, doit-elle résoudre un problème purement technique?" (requête subsidiaire).

VII. A l'appui de sa requête principale, le requérant a développé essentiellement les arguments suivants

a) Conformément à la décision T 26/86, une invention devrait, pour l'application de l'article 52 CBE, être considérée comme un tout sans aucune pondération des caractéristiques techniques et

wobei die beanspruchten technischen und nichttechnischen Merkmale nicht gewichtet werden müßten. Da die hier beanspruchte Erfindung technische Merkmale aufweise, nämlich einen Anzeiger, der auf der Tastatur angebracht werde, den Tasten Informationen zuzuordne und Raum für bestimmte Symbole biete, sei die Kombination dieser Merkmale mit einem neuen Notationssystem daher nicht nach Artikel 52 (2) und (3) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgeschlossen, selbst wenn die technischen Merkmale an sich zugegebenermaßen nicht als neu oder erfindnerisch betrachtet werden könnten. Für die Zwecke der Prüfung auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit müsse jedoch der gesamte Inhalt des Anspruchs herangezogen werden, d. h. die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit könnten nur auf die nichttechnischen Merkmale gestützt werden.

b) Das Europäische Patentübereinkommen schließe technische Lehrmittel nicht von der Patentierbarkeit aus. Es wäre auch nicht im Sinne des Übereinkommens, wenn eine solche Vorrichtung nach Artikel 52 (2) und (3) EPÜ als nicht patentierbar angesehen würde, weil die beanspruchten Merkmale (etwa in Anspruch 1) dem Schüler den Lernprozeß erleichterten und damit die technische Verwendbarkeit der Vorrichtung verbesserten.

c) In den Prüfungsrichtlinien heiße es in Teil C-IV, 2.3 ausdrücklich wie folgt: "Die Anordnung oder Art und Weise der Wiedergabe kann im Unterschied zu dem Informationsgehalt sehr wohl ein patentierbares technisches Merkmal darstellen." Für die Information als solche, d. h. für die heptatonischen Buchstaben und die dodekaphonischen Zahlen, werde kein Schutz begehrt, sondern nur für den Anzeiger, auf dem sie stünden. Dieser sei mit den in dem oben genannten Kapitel der Richtlinien aufgeführten Beispielen für eine patentierbare Wiedergabe von Informationen vergleichbar, die ein technisches Merkmal aufwiesen, nämlich "ein Telegrafengerät oder ein Nachrichtensystem, das durch die Verwendung eines besonderen Codes zur Wiedergabe der Buchstaben gekennzeichnet ist (z. B. Puls-Code-Modulation); ein Meßinstrument, das zur Wiedergabe der durch Messen ermittelten Informationen eine besondere Kurve aufzeichnet". Im vorliegenden Fall lägen die technischen Merkmale in der Bereitstellung von Platz für die Zeichen, in der Anordnung, aus der hervorgehe, daß die Buchstaben und Zahlen die gleiche Bedeutung hätten, sowie in der Tatsache, daß sie beide eine lineare Reihe bildeten, die sich auf die physikalische Anordnung der Tasten beziehe.

features, independently from the examination for novelty and inventive step. Hence, since in the present case the claimed invention comprised technical features, i.e. a marker, which fits on the keyboard, brings information into relation with the keys and offers space for certain symbols, the combination of these features with a new notation system was not excluded from patentability by Article 52(2) and (3) EPC even if the technical features per se could admittedly be considered as not novel or inventive. However, for the examination of novelty and inventive step the whole content of the claim had to be considered, i.e. the novelty and inventiveness could be founded on the non-technical features only.

(b) The European Patent Convention does not exclude a teaching apparatus from patentability. Moreover, it would be inconsistent with the intention of this Convention that such an apparatus could be considered as not patentable under Article 52(2) and (3) EPC, because the claimed features (as in present Claim 1) improve the learning process of the student and thus the technical usability of the apparatus.

(c) The Guidelines for Examination explicitly state in Part C-IV, 2.3: "The arrangement or manner of presentation, as distinguished from the information content, may well constitute a patentable technical feature." No protection is sought for the information as such, i.e. for the heptatonic letters or for the dodecatonic numbers but for the marker carrying them. This marker is comparable with the examples for a patentable presentation of information having a technical feature given in the above chapter of the Guidelines, i.e. "a telegraph apparatus or communication system characterised by a particular code to present the characters (e.g. pulse code modulation) or a measuring instrument designed to produce a particular form of graph for representing the measured information". In the present case, the technical features have to be seen in the provision of space for the signs; in the arrangement showing that said letters and numbers have identical meanings and in the fact that they both form a linear sequence related to the physical organisation of the keyboard.

non techniques revendiquées, indépendamment de l'examen quant à la nouveauté et à l'activité inventive. Par conséquent, étant donné que, en l'espèce, l'invention revendiquée comprend des caractéristiques techniques, c'est-à-dire une échelle-repère qui s'adapte au clavier, fournit des informations en relation avec les touches et offre de la place pour certains symboles, la combinaison de ces caractéristiques et d'un nouveau système de notation n'est pas exclue de la brevetabilité en vertu de l'article 52(2) et (3) CBE, même si les caractéristiques techniques en soi peuvent, il est vrai, être considérées comme non nouvelles ou non inventives. Cependant, pour l'examen quant à la nouveauté et à l'activité inventive, il faut considérer le contenu de la revendication dans son ensemble, autrement dit la nouveauté et l'activité inventive peuvent être fondées uniquement sur les caractéristiques non techniques.

b) La Convention sur le brevet européen n'exclut pas de la brevetabilité les appareils didactiques. En outre, le fait qu'un tel appareil puisse être considéré comme non brevetable en vertu de l'article 52(2) et (3) CBE contredirait l'intention de la Convention; en effet les caractéristiques revendiquées (comme dans la revendication 1 actuelle) améliorent le processus d'apprentissage de l'élève et donc les possibilités d'utilisation technique de l'appareil.

c) Les Directives relatives à l'examen précisent explicitement, dans la partie C-IV, 2.3, que "la façon de présenter une information, pour autant qu'elle soit distincte du contenu de l'information, peut parfaitement constituer une caractéristique technique brevetable". Une protection est recherchée, non pour l'information en tant que telle, c'est-à-dire pour les lettres de l'heptatonique ou les chiffres de la série dodecaphonique, mais pour l'échelle-repère qui les porte. Cette échelle-repère s'apparente aux exemples ci-dessus des Directives - de présentation d'informations brevetable ayant une caractéristique technique: "un télégraphe ou un système de communication caractérisé par l'utilisation d'un code particulier pour représenter les caractères (par exemple, une modulation par impulsions codées) ou un instrument de mesure permettant d'obtenir une forme particulière de graphique représentant les données mesurées". Dans la présente espèce, les caractéristiques techniques résident dans l'aménagement d'espace pour les signes, dans la disposition montrant que lesdits chiffres et lettres ont des significations identiques et dans le fait qu'ils forment une séquence linéaire en rapport avec l'organisation physique du clavier.

d) In den Richtlinien, C-IV, 2.2 heie es ausdrcklich: "Ist beispielsweise der Anspruch auf ein bekanntes gewerbliches Erzeugnis mit einem aufgemalten Muster oder bestimmten aufgedruckten Informationen gerichtet, so besteht der Beitrag zum Stand der Technik in der Regel nur in einer sthetischen Formschpfung oder Wiedergabe von Informationen." Der in Anspruch 1 beanspruchte Anzeiger trage weder schmckende Zeichen, noch htten die darauf angegebenen Zahlen und Zeichen irgendeinen Informationsgehalt, d. h. sie bezeichneten weder ein bestimmtes Gedicht noch ein Musikstck

e) Wende man die Aussage der Richtlinien auf den in Anspruch 1 beanspruchten Anzeiger an, so ergebe sich eindeutig, da Anspruch 1 eine Erfindung definiere, die nach Artikel 52 (2) und (3) EP patentierbar sei. Da die Anmelder in der Regel vor Einreichung einer europischen Patentanmeldung die in den Richtlinien genannten Patentierungskriterien nachschlgen, sollten die Beschwerdekammern der Lehre der Richtlinien folgen. Sonst wren diese fr die ffentlichkeit irrefhrend.

Entscheidungsgrnde

1. Die Beschwerde ist zulssig

2. Hauptantrag

2.1 Der Gegenstand des Anspruchs 1 besteht im wesentlichen aus

a) "einem Anzeiger, der ein **Grundelement**, das aus einem dnnen Material geformt und so angepat ist, da es vertikal hinter den schwarzen und auf den weien Tasten eines Tasteninstrumentes ruht, sowie **Laschen** umfat, die sich vom unteren Ende des Grundelements in Hhe jeder der sieben weien Tasten horizontal nach vorne erstrecken;

b) die Laschen tragen die **Buchstaben** C, D, E, F, G, A oder B, welche "die von jeder weien Taste angeschlagene Tonhhe heptatonisch wiedergeben";

c) das Grundelement gibt vertikal zu jeder der schwarzen und weien Tasten eine Zahl an, "die die chromatische Halbtonhhe jeder schwarzen und weien Taste dodekaphonisch wiedergibt";

d) die Zahlen und die Buchstaben sind einander "gegenbergestellt" und "leicht visuell zu erfassen".

Der brige Wortlaut des Anspruchs 1 betrifft im wesentlichen eine Definition der Begriffe "heptatonisch" und "dodekaphonisch".

(d) It is explicitly stated in the Guidelines, Part C-IV, 2.2: "if a claim is for a known manufactured article having a painted design or certain written information on its surface, the contribution to the art is as a general rule merely an aesthetic creation or presentation of information." The marker claimed in Claim 1 neither carries signs of ornamental character nor have its numbers and signs any informational content, i.e. they characterise no particular poem or musical piece.

(e) Thus, applying the language of the Guidelines on the marker claimed in Claim 1, it follows clearly that Claim 1 defines an invention which is patentable under Article 52(2) and (3) EPC. Because the applicants usually consult the criteria for patentability in the Guidelines before filing a European patent application, the Appeal Boards should follow the teaching of the Guidelines. Otherwise, the Guidelines would be misleading for the public.

Reasons for the Decision

1. The appeal is admissible.

2. Main request

2.1 The subject-matter of Claim 1 consists essentially of:

(a) "A marker, comprising a **body portion** formed from a thin material and adapted to rest vertically behind the black keys and upon the white keys of a keyboard instrument and **tabs** extending horizontally forward from the lower edge of said body portion and registering with each of the seven white keys";

(b) the tabs display the **letters**: C, D, E, F, G, A or B, "representing heptatonically the scale degree pitch sounded by each said white key"; and

(c) the body portion displays in vertical register with each of the black and white keys a **number** "representing dodecatonically the chromatic semitone pitch sounded by each said black and white key";

(d) numbers and letters being " juxtaposed" and "easy to visualize".

The remaining wording of Claim 1 mainly concerns a definition of the terms "heptatonic" and "dodecatonic".

d) Il est dit explicitement dans les Directives, partie C-IV, 2.2, que "si la revendication a pour objet un article manufactur connu portant sur sa surface un dessin peint ou une information crite, la contribution apporte  l'tat de la technique rside, en rgle gnrale, uniquement en une cration esthtique ou en une prsentation d'informations". L'chelle-repre revendique dans la revendication 1 ne prsente aucun signe  caractre dcoratif, et ses chiffres et signes n'ont aucun **contenu** informationnel, c'est--dire qu'ils ne caractrisent aucun pome ou morceau de musique particuliers.

e) Ainsi, si l'on applique les termes des Directives  l'chelle-repre revendique dans la revendication 1, il en rsulte sans aucune ambigut que cette revendication dfinit une invention qui est brevetable en vertu de l'article 52(2) et (3) CBE. Etant donn que les demandeurs se rfrent ordinairement aux critres de brevetabilit noncs dans les Directives avant de dposer une demande de brevet europen, il appartient aux chambres de recours d'observer l'enseignement que contiennent les Directives, faute de quoi, ces dernires pourraient induire le public en erreur.

Motifs de la dcision

1. Le recours est recevable.

2 Requite principale

2.1 L'objet de la revendication 1 comprend essentiellement:

a) "une chelle-repre comportant une **partie rigide** et mince, place verticalement derrire les touches noires et par-dessus les touches blanches d'un instrument  clavier, et des **languettes** horizontales orientes vers l'avant  partir du bord infrieur de ladite partie rigide, dans le prolongement de chacune des sept touches blanches";

b) les languettes portant les **lettres** C, D, E, F, G, A et B, "de la srie heptatonique qui reprsentent la hauteur de son de chacun des degrs de la gamme mis par chacune des dites touches blanches", et

c) la partie rigide affichant verticalement, dans le prolongement de chacune des touches blanches et noires, un **chiffre** "de la srie dodcaphonique choisi pour reprsenter la hauteur de son de chaque demi-ton de la gamme chromatique mis par chacune des dites touches blanches et noires";

d) les chiffres et lettres tant " juxtaposs" et "facilitant la visualisation".

Le reste du texte de la revendication 1 consiste principalement en une dfinition des termes "heptatonique" et "dodcaphonique".

2.2 Teil a) des Anspruchs 1 enthält die physikalischen Merkmale dieses Anspruchs und bildet dessen technische Bestandteile, der Beschwerdeführer bestreitet nicht, daß sie aus der Entgegnung D1 bekannt sind.

2.3 Teil b), der bereits aus der Entgegnung D1 bekannt ist, sowie die Teile c und d des Anspruchs 1 beziehen sich auf die gegebenen Informationen und bilden die nichttechnischen Bestandteile des Anspruchs.

2.4 Der Beschwerdeführer argumentiert im wesentlichen wie folgt:

(i) Die Erfindung beziehe sich auf eine Mischung aus technischen und nicht-technischen Bestandteilen und sei deshalb auch dann nicht nach Artikel 52 EPÜ von der Patentierbarkeit ausgeschlossen, wenn die Neuheit des Gegenstands des Anspruchs in den nicht-technischen Merkmalen liege.

(ii) Auch wenn die Auffassung vertreten wurde, daß die Mischung eine technische Wirkung hervorrufen müsse, weil sie sonst von der Patentierung ausgeschlossen wäre, erfülle die vorliegende Erfindung diese Bedingung, weil bei ihr die technische Wirkung in der Erzielung eines verbesserten Lehrmittels und einer verbesserten Lehrmethode liege.

2.5 Die Kammer stimmt mit dem Beschwerdeführer darin überein, daß der Gegenstand eines "gemischten" Anspruchs zumindest dann nicht nach Artikel 52 (2) und (3) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgeschlossen ist, wenn die nichttechnischen Merkmale mit den bekannten technischen so zusammenwirken, daß eine technische Wirkung entsteht. Daher ist die Kammer der Auffassung, daß die Mischung nicht von der Patentierbarkeit ausgeschlossen ist, wenn zwischen den technischen und den nichttechnischen Merkmalen eine Wechselwirkung besteht und die Mischung als Ganzes eine technische Aufgabe löst (siehe die bereits erwähnte Entscheidung T 26/86). Fehlt eine solche Wechselwirkung - etwa weil die technischen Merkmale nur Träger für die nichttechnischen Merkmale sind, aber ansonsten nicht mit ihnen zusammenwirken -, so werden in der Erfindung keine technischen Merkmale verwendet, und sie kann deshalb nicht patentiert werden (siehe T 158/88, ABI. EPA 1991, 566). Besteht mit anderen Worten der Gegenstand eines Anspruchs aus einer Mischung aus technischen (hier einem Anzeiger) und nichttechnischen Bestandteilen (hier Informationen über die Töne der Tasten eines Tasteninstrumentes), so ist der Gegenstand als Ganzes nach Artikel 52 (2) und (3) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgeschlossen, wenn die Mischung keine technischen Mittel zur Lösung einer technischen Aufgabe einsetzt.

2.2 Part (a) of Claim 1 contains the physical features of Claim 1 and forms the technical elements of the claim and it has not been contested by the Appellant that they are known from D1.

2.3 Part (b), already known from D1, and parts (c) and (d) of Claim 1 relate to the information presented and form the non-technical elements of the claim

2.4 The Appellant has essentially argued on the following lines:

(i) the invention relates to a mix of technical and non-technical elements and is therefore not excluded from patentability under Article 52 EPC even if the novelty of the subject-matter of the claim lies in the non-technical elements;

(ii) even if it was considered necessary that the mix, in order not to be excluded from patentability, should produce a technical effect, this condition was met by the present invention in which the technical effect was the obtaining of an improved teaching instrument and the realisation of an improved teaching method.

2.5 The Board agrees with the Appellant that the subject-matter of a "mix" claim is not excluded from patentability under Article 52(2) and (3) EPC when, but only when, the non-technical elements interact with the known technical elements in order to produce a technical effect. Thus, the Board considers that when there is an interaction between the technical and non-technical elements, and the mix as a whole solves a technical problem, it is not excluded from patentability (see decision T 26/86 already cited). In the absence of such an interaction - when the technical elements are only a support for the non-technical elements but do not otherwise co-operate therewith - the invention does not make use of technical means and cannot therefore be granted (see T 158/88, OJ EPO 1991, 566). In other words, 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.

2.2 La partie (a) de la revendication 1 contient les caractéristiques physiques et constitue les éléments techniques de la revendication, et le requérant n'a pas contesté que ces caractéristiques sont connues d'après le document D1

2.3 La partie (b), déjà connue d'après le document D1, et les parties (c) et (d) de la revendication 1 portent sur les informations présentées et constituent les éléments non techniques de la revendication.

2.4 Pour l'essentiel, les arguments du requérant sont les suivants:

i) L'invention concerne un ensemble d'éléments, les uns techniques et les autres non techniques, et n'est donc pas exclue de la brevetabilité en vertu de l'article 52 CBE, même si la nouveauté de l'objet de la revendication réside dans les éléments non techniques;

ii) A supposer qu'il soit considéré comme nécessaire que l'ensemble produise un effet technique pour ne pas être exclu de la brevetabilité, cette condition est remplie par la présente invention où l'effet technique réside dans l'obtention d'un instrument d'enseignement amélioré et dans la mise en oeuvre d'une méthode d'enseignement améliorée.

2.5 La Chambre estime tout comme le requérant que l'objet d'une revendication "mixte" n'est pas exclu de la brevetabilité en vertu de l'article 52(2) et (3) CBE, mais uniquement si les éléments non techniques agissent réciproquement avec les éléments techniques connus de manière à produire un effet technique. Ainsi, la Chambre considère que lorsqu'il existe une interaction entre les éléments techniques et non techniques et que l'ensemble de ces éléments résout un problème technique, cet ensemble n'est pas exclu de la brevetabilité (cf. décision T 26/86 déjà citée). En l'absence d'une telle interaction - lorsque les éléments techniques ne font que servir de support aux éléments non techniques et ne coopèrent en aucune autre façon avec eux - l'invention ne met pas en oeuvre des moyens techniques et aucun brevet ne peut donc être délivré (cf. T 158/88, JO OEB 1991, 566). En d'autres termes, lorsque l'objet d'une revendication consiste en un ensemble d'éléments techniques (en l'espèce, une échelle-repère) et non techniques (des informations concernant les tons associés aux touches d'un instrument à clavier), cet objet considéré dans son ensemble est exclu de la brevetabilité en vertu de l'article 52(2) et (3) CBE si l'ensemble ne met pas en oeuvre des moyens techniques pour résoudre un problème technique.

2.6 Im vorliegenden Fall haben die Anzeige der dodekaphonischen Zahlen (Merkmal c), ihre Zuordnung zu den heptatonischen Buchstaben (Merkmal b) und ihre leichte visuelle Erfassung (Merkmal d) keine Auswirkung auf die physikalischen Eigenschaften oder auf die mechanische Funktionsweise der dreidimensionalen Anzeigerstruktur aus Grundelement und Laschen (Merkmal a). Diese bekannte Anzeigerstruktur ist nur ein Träger für die oben genannten Informationen und wirkt sich nicht auf sie aus (Merkmale b bis c). Da keine Wechselwirkung innerhalb der beanspruchten Mischung eintritt, kommen also auch keine technischen Mittel zum Einsatz.

2.7 Der Beschwerdeführer hat geltend gemacht, daß diese Auslegung des Anspruchs 1 nicht richtig sei und daß die technische Wirkung in der Bereitstellung eines neuen Lehrmittels und einer neuen Lehrmethode zu sehen sei.

2.8 Zwar ist ein technisches Lehrmittel ein technischer Gegenstand, im vorliegenden Fall liegt jedoch der Beitrag der Erfindung zur Verwirklichung dieser Vorrichtung nur im Inhalt der angezeigten Informationen und nicht in der Vorrichtung selbst, die zum Stand der Technik gehört. Mit anderen Worten: Das von der Erfindung gelöste Problem besteht in der Verbesserung einer Lehrmethode. Im Gegensatz zum Beschwerdeführer ist die Kammer der Auffassung, daß es sich bei der beabsichtigten Verbesserung um die Verbesserung eines Verfahrens für eine gedankliche Tätigkeit handelt. Somit wird auch mit der geänderten Mischung keine technische Aufgabe gelöst.

2.9 Aus diesen Gründen vertritt die Kammer die Auffassung, daß der Anspruch 1 nicht gewährbar ist. Die Ansprüche 2 bis 6 hängen vom Anspruch 1 ab und sind deshalb ebenfalls nicht gewährbar.

3. Hilfsantrag

3.1 Der Beschwerdeführer hat beantragt, daß die unter Nummer VI 2 aufgeführte Frage der Großen Beschwerdekammer vorgelegt wird, falls die Kammer Anspruch 1 des Hauptantrags für nach Artikel 52 EPÜ von der Patentierbarkeit ausgeschlossen hält.

3.2 Zur Stützung dieses Antrags hat der Beschwerdeführer vorgebracht, daß die Richtlinien, Teil C-IV, 2 seiner Ansicht nach im Widerspruch zu der von der Kammer in ihrem Bescheid vertretenen Auffassung stünden, wonach eine Mischung aus technischen und nichttechnischen Merkmalen von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sei, wenn die technischen Merkmale bereits bekannt seien, es sei denn, die Mischung löse eine technische Aufgabe.

2.6 In the present case, the display of dodecatonic numbers (feature c), their juxtaposition with heptatonic letters (feature b) and their easy visualisation (feature d) have no effect on the physical properties nor on the mechanical functioning of the three-dimensional marker structure with body portion and tabs (feature a). This known marker structure only forms a support for the above-mentioned information and has also no effect on the information (features b to c). Hence, due to the lack of any interaction within the claimed mix, no technical means are used.

2.7 The Appellant has argued that this interpretation of Claim 1 was not correct and that the technical effect of the mix was to be seen in the realisation of a new teaching apparatus and method.

2.8 A teaching apparatus is certainly a technical subject-matter but, in the present case, the contribution of the purported invention to the realisation of the apparatus resides only in the content of the displayed information and not in the apparatus itself which belongs to the state of the art. In other words, the problem solved by the purported invention resides in an improvement of a teaching method. Contrary to the opinion of the Appellant, the Board considers that the intended improvement is an improvement of a method for performing mental acts. Thus, no technical problem is solved by the changed mix.

2.9 For the above reasons the Board considers that Claim 1 is not allowable. Claims 2 to 6 depend on Claim 1 and are therefore also not allowable.

3. Auxiliary request

3.1 The Appellant has requested that the question mentioned in point VI(2) hereinabove be submitted to the Enlarged Board of Appeal in the event that the Board considers Claim 1 of the main request to be excluded from patentability under Article 52 EPC.

3.2 In support of this request, the Appellant has submitted that, in his opinion, the Guidelines Part C-IV, 2 were in contradiction with the view expressed by the Board in its communication that a mix composed of technical and non-technical elements was excluded from patentability - when the technical elements were already known - except when the mix did solve a technical problem.

2.6 En l'espèce, l'affichage de chiffres de la série dodécaphonique (caractéristique c), la juxtaposition de ceux-ci avec des lettres de la série heptatonique (caractéristique b) et leur bonne visualisation (caractéristique d) n'ont aucun effet sur les propriétés physiques ni sur le fonctionnement mécanique de la structure tridimensionnelle de l'échelle-repère comportant une partie rigide et des languettes (caractéristique a). Cette structure connue ne fait que servir de support aux informations mentionnées ci-dessus et n'a pas non plus d'effet sur celles-ci (caractéristiques b et c). Aussi, vu l'absence de toute interaction au sein de l'ensemble revendiqué, aucun moyen technique n'est mis en oeuvre.

2.7 Le requérant a allégué que cette interprétation de la revendication 1 n'était pas correcte et qu'il fallait voir l'effet technique de l'ensemble dans l'obtention d'un appareil et d'une méthode d'enseignement qui étaient nouveaux.

2.8 S'il est vrai qu'un appareil d'enseignement est un objet technique, la contribution de la prétendue invention à l'obtention de l'appareil réside néanmoins, en l'espèce, uniquement dans le contenu des informations affichées et non dans l'appareil lui-même, lequel fait partie de l'état de la technique. Autrement dit, le problème posé, dont la solution est apportée par la prétendue invention, est d'améliorer une méthode d'enseignement. Contrairement au requérant, la Chambre estime que l'amélioration visée est un perfectionnement d'une méthode d'exécution d'activités intellectuelles. Aucun problème technique n'est donc résolu par l'ensemble modifié.

2.9 Considérant ce qui précède, la Chambre estime que la revendication 1 n'est pas admissible. Les revendications 2 à 6 dépendent de la revendication 1 et ne sont donc pas non plus admissibles.

3 Requête subsidiaire

3.1 Le requérant a demandé que la Grande Chambre de recours soit saisie de la question énoncée au point VI 2), dans le cas où la Chambre considérerait l'objet de la revendication 1 correspondant à la requête principale comme étant exclu de la brevetabilité en vertu de l'article 52 CBE.

3.2 A l'appui de cette requête, le requérant a fait valoir qu'à son avis les Directives, partie C-IV, 2, sont en contradiction avec le point de vue exprimé par la Chambre dans sa notification, selon lequel un ensemble constitué d'éléments techniques et non techniques est exclu de la brevetabilité - lorsque les éléments techniques sont déjà connus - sauf si l'ensemble résout effectivement un problème technique.

3.3 Die Beschwerdekammer stellt zunächst fest, daß "die Richtlinien" nicht rechtsverbindlich sind. Maßgebend für die Arbeit im Europäischen Patentamt sind letztlich in erster Linie das Europäische Patentübereinkommen selbst und in zweiter Linie die Auslegung des Übereinkommens durch die Beschwerdekammern und die Große Beschwerdekammer (Richtlinien, Allgemeine Einleitung, 1.2).

3.4 Die Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (Art. 15) sieht folgendes vor: Weicht eine Kammer von der sich aus den Richtlinien ergebenden Auslegung des Übereinkommens ab, "so begründet sie dies, wenn ihrer Meinung nach diese Begründung zum Verständnis der Entscheidung beitragen kann."

3.5 Deshalb ist ein vermuteter Widerspruch zwischen den Richtlinien und der voraussichtlichen Entscheidung einer Beschwerdekammer kein Grund zur Befassung der Großen Beschwerdekammer.

3.6 Die Kammer stellt jedoch fest, daß zwischen der Begründung unter Nummer 2, wonach der Anspruch 1 nach dem Hauptantrag als nicht patentierbar anzusehen ist, und den Richtlinien bei richtiger Auslegung eigentlich kein Widerspruch besteht.

3.7 In den beiden vom Beschwerdeführer genannten Beispielen aus den Richtlinien (siehe Nr. VII c)) wirkt das nichttechnische Merkmal der Mischung mit dem technischen so zusammen, daß eine technische Wirkung entsteht, durch die eine technische Aufgabe gelöst wird. Bei dem Nachrichtensystem muß der Code (nichttechnisches Merkmal) mit dem System (Puls-Code-Modulation) zusammenwirken, damit sich dessen Funktionsweise ändert, z. B. um die Wahrscheinlichkeit von Übertragungsfehlern zu verringern, was ein technisches Problem darstellt; bei dem Meßinstrument muß das nichttechnische Merkmal (eine besondere Art der Datenverarbeitung) mit dem Instrument zusammenwirken, damit eine technische Wirkung entsteht (eine besondere Kurve zur Wiedergabe der gemessenen Informationen, wodurch wiederum eine technische Aufgabe gelöst wird, nämlich z. B. die Verbesserung der Wiedergabegenauigkeit).

3.8 In den Richtlinien (Teil C-IV, 2.2) wird folgendes festgestellt:

"... sollte sich der Prüfer unabhängig von Form oder Kategorie des Patentanspruchs auf dessen Inhalt konzentrieren, um festzustellen, welchen Beitrag zum Stand der Technik der beanspruchte Gegenstand als Ganzes tatsächlich leistet. Hat dieser Beitrag kei-

3.3 The Board of Appeal observes at first that "the Guidelines" do not have the binding authority of a legal text. For the ultimate authority on practice in the European Patent Office, it is necessary to refer firstly to the European Patent Convention itself and secondly to the interpretation put upon the Convention by the Boards of Appeal and the Enlarged Board of Appeal (Guidelines, General Introduction 1.2).

3.4 The Rules of Procedure of the Boards of Appeal (Art. 15) provide that when a Board disagrees with the interpretation of the Convention given in the Guidelines, it should "state the grounds for its action if it considers that this decision will be more readily understood in the light of such grounds".

3.5 Therefore a supposed contradiction between the Guidelines and an intended decision of a Board of Appeal is no ground for referring the question to the Enlarged Board.

3.6 The Board observes nevertheless that there is in fact no contradiction between the reasons given in point 2 hereinabove to consider the Claim 1 according to the main request as excluded from patentability and the Guidelines properly interpreted.

3.7 In fact, in both examples given in the Guidelines and cited by the Appellant (see point VII(c)) the non-technical element of the mix interacts with the technical element to produce a technical effect which solves a technical problem. In the case of the communication system, the code (non-technical element) must interact with the system (pulse code modulation means) in order to modify its operation, e.g. to reduce the probability of transmission errors which is a technical problem; in the case of a measuring instrument, the non-technical element (i.e. a special processing of the data) must interact with the instrument in order to produce a technical effect (a particular form of graph representing the measured information, which in turn solves a technical problem, e.g. improves the representation accuracy).

3.8 As stated in the Guidelines (Part C-IV, 2.2)

"The examiner should disregard the form or kind of claim and concentrate on its content in order to identify the real contribution which the subject-matter claimed, considered as a whole, adds to the known art. If this contribution is not of a technical

3.3 La Chambre de recours fait observer tout d'abord que "les Directives" n'ont pas le caractère contraignant de dispositions légales. Pour déterminer, en dernier ressort, la procédure à suivre à l'Office européen des brevets, il est nécessaire de se référer d'abord à la Convention sur le brevet européen proprement dite et ensuite à l'interprétation que les chambres de recours et la Grande Chambre de recours donnent de la Convention (Directives, Introduction générale, 1.2)

3.4 Le règlement de procédure des chambres de recours (art. 15) prévoit que lorsqu'une chambre est en désaccord avec l'interprétation de la Convention donnée par les Directives, elle doit indiquer "les motifs de son choix lorsque, à son avis, cela facilite la compréhension de la décision".

3.5 Par conséquent, une présumée contradiction entre les Directives et une décision qu'une chambre de recours a l'intention de rendre ne constitue pas un motif permettant de saisir la Grande Chambre de recours.

3.6 Cela dit, la Chambre fait observer qu'il n'y a en réalité aucune contradiction entre, d'une part, les motifs qu'elle expose au point 2 pour considérer l'objet de la revendication 1 selon la requête principale comme exclu de la brevetabilité et, d'autre part, les Directives lorsque celles-ci sont correctement interprétées.

3.7 En effet, dans les deux exemples donnés dans les Directives et cités par le requérant (voir point VIIc)), l'élément non technique de l'ensemble entre en interaction avec l'élément technique pour produire un effet technique qui résout un problème technique. Dans le cas du système de communication, le code (élément non technique) doit agir réciproquement avec le système (dispositif de modulation par impulsions codées) afin de modifier son fonctionnement, ce qui consisterait par exemple à réduire la probabilité d'erreurs de transmission, d'où l'existence d'un problème technique; dans le cas d'un instrument de mesure, une interaction doit s'exercer entre l'élément non technique (c'est-à-dire un traitement spécial des données) et l'instrument pour produire un effet technique (une forme particulière de graphique représentant les données mesurées) qui, à son tour, résout un problème technique, par exemple celui d'améliorer la précision de la représentation.

3.8 Les Directives précisent ce qui suit (partie C-IV, 2.2):

"L'examineur devrait faire abstraction de la forme ou de la catégorie de la revendication et concentrer son attention sur son contenu afin de déterminer quelle contribution réelle l'objet revendiqué, considéré dans son ensemble, apporte à l'état de la techni-

nen technischen Charakter, so liegt keine Erfindung im Sinne von Artikel 52 (1) vor."

Diese Ansicht deckt sich voll und ganz mit der unter Nummer 2 wiedergegebenen Auffassung der Beschwerdekammer.

3.9 Die Kammer ist ferner der Auffassung, daß auch sonst kein Grund dazu besteht, die vom Beschwerdeführer vorgebrachte Frage der Großen Beschwerdekammer vorzulegen.

3.10 Nach Artikel 112 (1) EPÜ befähigt die Beschwerdekammer auf Antrag eines Beteiligten die Große Beschwerdekammer, wenn sie dies für erforderlich hält, um eine einheitliche Rechtsanwendung zu sichern oder weil die Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung ist. Keine dieser beiden Voraussetzungen ist hier erfüllt. Die Kammer folgt hier der früheren Entscheidung der Beschwerdekammer 3.5.1 vom 5. September 1988, T 115/85, ABI EPA 1990, 30 sowie ihren eigenen früheren Entscheidungen T 26/86, ABI EPA 1988, 19 und T 158/88, ABI EPA 1991, 566; damit ist eine einheitliche Rechtsanwendung in der Grundsatzfrage gewährleistet, wie Erfindungen zu behandeln sind, in denen Merkmale verwendet werden, die an sich nach Artikel 52 (2) und (3) EPÜ nicht patentierbar sind. Die Frage des Beschwerdeführers kann zweifellos als Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung eingestuft werden. Sie braucht der Großen Beschwerdekammer jedoch nicht vorgelegt zu werden, weil sich die Beschwerdekammer bei der Verhandlung des vorliegenden Falles in der Lage sieht, die Beantwortung dieser Frage zweifelsfrei aus dem Übereinkommen abzuleiten; siehe auch Entscheidung J 05/81, ABI EPA 1982, 155. Aus diesen Gründen hält die Kammer eine Entscheidung der Großen Beschwerdekammer nicht für erforderlich und weist den Hilfsantrag des Beschwerdeführers zurück.

Entscheidungsformel:

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen

character, there is no invention within the meaning of Article 52(1)."

These views correspond exactly with the opinion expressed by the Board in point 2.

3.9 The Board considers also that there is no other ground for referring the question submitted by the Appellant to the Enlarged Board of Appeal

3.10 According to Article 112(1) EPC, following a request from a party to the appeal, a Board of Appeal should refer a question to the Enlarged Board of Appeal if it considers that a decision is required in order to ensure uniform application of the law, or if an important point of law arises. Both prerequisites are not met in the present case. The Board follows with the present decision the earlier decision of Board 3.5.1 dated 5 September 1988, T 115/85, OJ EPO 1990, 30, as well as its own earlier decisions T 26/86, OJ EPO 1988, 19 and T 158/88, OJ EPO 1991, 566 and ensures thus a uniform application of the law in the important point of law concerning inventions, which make use of features which are per se not patentable under Article 52(2) and (3) EPC. The Appellant's question can, no doubt, be regarded as an important point of law. However, this question does not need to be referred to the Enlarged Board of Appeal because the Board of Appeal hearing the present case considers itself able to answer it beyond any doubt by reference to the Convention; see also decision J 05/81, OJ EPO 1982, 155. For these reasons, the Board deems a decision of the Enlarged Board of Appeal as not necessary and the Appellant's auxiliary request is refused.

Order

For these reasons it is decided that:

The appeal is dismissed

que. Si cette contribution n'a aucun caractère technique, il n'y a pas d'invention au sens de l'article 52, paragraphe 1".

Cette façon de traiter la question va tout à fait dans le sens indiqué par la Chambre au point 2.

3.9 La Chambre estime enfin qu'aucun autre motif ne justifie que la Grande Chambre de recours soit saisie de la question soumise par le requérant

3.10 En application de l'article 112(1) CBE, à la suite d'une requête de l'une des parties, une chambre de recours doit saisir la Grande Chambre de recours lorsqu'une décision est nécessaire pour assurer une application uniforme du droit ou si une question de droit d'importance fondamentale se pose. En l'espèce, aucune de ces deux conditions n'est satisfaite. Dans la présente affaire, la Chambre statue dans le même sens que la chambre 3.5.1 dans sa décision T 115/85 du 5 septembre 1988, JO OEB 1990, 30, et s'aligne sur ses propres décisions T 26/86, JO OEB 1988, 19, et T 158/88, JO OEB 1991, 566; elle assure donc une application uniforme du droit en ce qui concerne le traitement de la question de droit d'importance fondamentale soulevée par les inventions qui mettent en jeu des caractéristiques en soi non brevetables en vertu de l'article 52(2) et (3) CBE. S'il est parfaitement vrai que la question soumise par le requérant peut être considérée comme une question de droit d'importance fondamentale, il n'y a cependant pas lieu de saisir la Grande Chambre de recours puisque la chambre de recours devant laquelle l'affaire est pendante s'estime en mesure de déduire de la Convention une réponse dépourvue d'ambiguïté; voir aussi décision J 05/81, JO OEB 1982, 155. Par conséquent, la Chambre estime qu'il n'est pas nécessaire de saisir la Grande Chambre de recours; la requête subsidiaire du requérant est donc rejetée

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

Le recours est rejeté

Zwischen-Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.4.2 vom 15. März 1991
T 604/89 - 3.4.2*
 (Amtlicher Text)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: E. Turrini
 Mitglieder: C. V. Payraudeau
 W. W. Hofmann

Patentinhaber/Beschwerdegegner:
 Krohne AG

Einsprechender/Beschwerdeführer:
 3) Coors Porcelain Company
 4) Morgan Matroc Limited
 5) Danfoss A/S
 6) Rosemount Inc.

Stichwort: Beschwerdegebühren/
 KROHNE

Artikel: 107,112(1) a) EPÜ

Regel: 67 EPÜ

Schlagwort: "Rückzahlung der Beschwerdegebühren" - "Vorlage an die Große Beschwerdekammer"

Leitsatz

Der Großen Beschwerdekammer wird folgende Rechtsfrage zur Entscheidung vorgelegt: "Wenn mehrere Beteiligte an einem Verfahren vor dem EPA Beschwerde eingelegt und die entsprechenden Beschwerdegebühren entrichtet haben, hat dann das EPA die Verpflichtung, die Beschwerdegebühren an alle Beschwerdeführer, außer an den ersten, zurückzubezahlen, auch wenn die Voraussetzungen der Regel 67 EPÜ nicht erfüllt sind?"

Sachverhalt und Anträge

I. In der Entscheidung vom 15. November 1990 beschloß die Beschwerdekammer in der Frage einer eventuellen Rückzahlung aller derjenigen Beschwerdegebühren, die erst nach der als erste eingegangenen Gebühr entrichtet worden sind, das Verfahren getrennt von der in der Sache ergangenen Entscheidung schriftlich weiterzuführen.

II. Diese schriftliche Fortsetzung des Verfahrens wurde damit begründet, daß die Beschwerdekammer 3.3.1 in der Entscheidung T 73/88 vom 7. November 1989 entgegen der bisherigen Praxis der Beschwerdekammern die Rückzahlung derjenigen Beschwerdegebühr angeordnet hatte, die für die später eingegangene von zwei Beschwerden bezahlt worden war.

Die im vorliegenden Fall zuständige Kammer habe jedoch Zweifel, ob das EPÜ eine Basis dafür böte, anders als gemäß der bisherigen Praxis der Beschwerdekammern vorzugehen.

Um nicht die Entscheidung in der Sa-

Interlocutory decision of Technical Board of Appeal 3.4.2 dated 15 March 1991
T 604/89 - 3.4.2*
 (Translation)

Composition of the Board:

Chairman: E. Turrini
 Members: C. V. Payraudeau
 W. W. Hofmann

Patent proprietor/Respondent:
 Krohne AG

Opponent/Appellant:
 (3) Coors Porcelain Company
 (4) Morgan Matroc Limited
 (5) Danfoss A/S
 (6) Rosemount Inc.

Headword: Appeal fees/KROHNE

Article: 107,112(1)(a) EPC

Rule: 67 EPC

Keyword: "Reimbursement of appeal fees" - "Referral to the Enlarged Board of Appeal"

Headnote

The following point of law is referred to the Enlarged Board of Appeal for decision: "Where several parties to proceedings before the EPO have filed appeals and paid the corresponding appeal fees, is the EPO obliged to refund appeal fees to all appellants except the first, even if the requirements of Rule 67 EPC have not been met?"

Summary of Facts and Submissions

I. On the question of possible reimbursement of all those appeal fees paid after the first appeal fee had been received, the Board of Appeal, in its decision dated 15 November 1990, decided to continue proceedings in written form separately from the decision taken in the matter

II. The grounds given for continuing the proceedings in written form were that Board of Appeal 3.3.1, in its decision T 73/88 dated 7 November 1989, had ruled, contrary to previous Board practice, that the appeal fee which had been paid in respect of the later-filed of two appeals should be refunded.

However, the Board concerned with the present case doubted whether the EPC provided a basis for proceeding any differently to previous Board practice.

So as not to delay a decision in the

Décision intermédiaire de la Chambre de recours technique 3.4.2, en date du 15 mars 1991
T 604/89 - 3.4.2*
 (Traduction)

Composition de la Chambre

Président: E. Turrini
 Membres: C. V. Payraudeau
 W. W. Hofmann

Titulaire du brevet/intimé: Krohne AG

Opposant/requérant:
 3) Coors Porcelain Company
 4) Morgan Matroc Limited
 5) Danfoss A/S
 6) Rosemount Inc.

Référence: Taxes de recours/
 KROHNE

Article: 107,112(1)a) CBE

Règle: 67 CBE

Mot-clé: "Remboursement des taxes de recours" - "Saisine de la Grande Chambre de recours"

Sommaire

La question de droit ci-après est soumise à la Grande Chambre de recours: "Lorsque plusieurs parties à une procédure devant l'OEB ont formé recours en acquittant chacune la taxe correspondante, l'OEB est-il tenu de rembourser cette taxe à tous les requérants à l'exception du premier, même si les conditions énoncées à la règle 67 CBE ne sont pas remplies?"

Exposé des faits et conclusions

I. Dans sa décision du 15 novembre 1990, la Chambre de recours a décidé, en ce qui concerne un éventuel remboursement de toutes les taxes de recours acquittées après réception de la première taxe, de poursuivre la procédure par écrit, séparément de la décision rendue quant au fond.

II. Cette poursuite par écrit de la procédure a été décidée au motif que, contrairement à la pratique suivie jusqu'ici par les chambres de recours, la Chambre de recours 3.3.1 avait ordonné dans sa décision T 73/88 du 7 novembre 1989 le remboursement de la taxe de recours acquittée pour celui des deux recours formé en dernier.

La chambre compétente dans la présente espèce doute cependant que l'on puisse se fonder sur la CBE pour s'écarter de la pratique suivie par les chambres de recours.

Pour ne pas retarder la décision sur le

* Die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G 2/91 ist in diesem Heft auf Seite 206 veröffentlicht

* The decision of the Enlarged Board of Appeal G 2/91 is published in this issue on page 206

* La décision de la Grande Chambre de recours G 2/91 est publiée dans ce numéro à la page 206

che zu verzögern, habe die Kammer sich für die schriftliche Fortsetzung des Verfahrens bezüglich dieser Frage entschieden

III. In einem Bescheid teilte die Kammer den Parteien mit, daß sie angesichts dieser widersprüchlichen Rechtsprechung die Absicht habe, die Große Beschwerdekammer mit dieser Frage zu befassen.

IV. Von den Parteien nahm nur die Beschwerdeführerin und Einsprechende 6) Stellung zu diesem Bescheid. Diese beantragt die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

Entscheidungsgründe

1. Im vorliegenden Fall haben vier Parteien (Einsprechende) Beschwerde eingelegt, und jede der Beschwerdeführerinnen hat die entsprechende Beschwerdegebühr entrichtet

2. Gemäß der bisherigen Praxis der Beschwerdekammern wäre die Bezahlung aller dieser vier Gebühren als rechtlich begründet anzusehen, sowie auch als den Interessen der Beschwerdeführerinnen dienend, insbesondere bei Zurückziehung des Einspruchs oder der Beschwerde durch die zeitlich erste Beschwerdeführerin oder bei Unzulässigkeit dieser Beschwerde. Es würde keine Rückzahlung irgendeiner dieser Gebühren angeordnet, da auch der in Regel 67 EPÜ vorgesehene Fall nicht vorliegt.

3. Im Gegensatz hierzu hat die Kammer 3.3.1 in der Sache T 73/88 entschieden, daß alle Beschwerdegebühren außer der als erste entrichteten Gebühr zurückbezahlt werden sollten. Diese Entscheidung wurde damit begründet, daß die später entrichteten Gebühren umsonst bezahlt worden seien, weil gemäß Artikel 107 EPÜ alle Parteien des Verfahrens vor der ersten Instanz zwangsläufig Beteiligte am Beschwerdeverfahren seien, sobald eine Beschwerde eingelegt worden sei

4. Es liegen deshalb der Beschwerdekammer zwei widersprüchliche Rechtsprechungen vor. Die Beschwerdekammer hält in diesem Fall eine Entscheidung der Großen Beschwerdekammer zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung für erforderlich (Art. 112 (1) a) EPÜ).

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Der Großen Beschwerdekammer wird folgende Rechtsfrage zur Entscheidung vorgelegt:

"Wenn mehrere Beteiligte an einem Verfahren vor dem EPA Beschwerde eingelegt und die entsprechenden Beschwerdegebühren entrichtet haben, hat dann das EPA die Verpflichtung, die Beschwerdegebühren an alle Beschwerdeführer, außer an den ersten, zurückzubezahlen, auch wenn die Voraussetzungen der Regel 67 EPÜ nicht erfüllt sind?"

matter, the Board decided to continue proceedings in the present case in written form.

III. The Board informed the parties in a communication that in view of such conflicting case law it proposed to refer the matter to the Enlarged Board of Appeal.

IV. Of the parties, only the Appellant and Opponent (6) commented on this communication, requesting that the appeal fee be reimbursed.

Reasons for the Decision

1. In the present case four parties (opponents) have filed appeals, and each of the appellants has paid the corresponding appeal fee.

2. In accordance with previous Board practice, payment of all these four fees would be regarded as legally justified, and also as serving the appellants' interests, particularly if the first appellant to file an opposition or appeal were to withdraw it or if the appeal were inadmissible. A Board would not order reimbursement of any of these fees, as the case provided for in Rule 67 EPC does not apply.

3. In contrast, Board 3.3.1 decided in case T 73/88 that all appeal fees except the first fee paid should be refunded. The reasoning behind this decision was that the fees paid subsequently had been paid to no purpose, because under Article 107 EPC all parties to the proceedings before the first instance automatically became parties to the appeal proceedings as soon as an appeal was filed.

4. Two conflicting examples of case law are therefore before the Board of Appeal. The Board considers in the present case that a decision of the Enlarged Board of Appeal is required in order to ensure uniform application of the law (Article 112(1)(a) EPC).

Order

For these reasons it is decided that:

The following point of law is referred to the Enlarged Board of Appeal for decision:

"Where several parties to proceedings before the EPO have filed appeals and paid the corresponding appeal fees, is the EPO obliged to refund appeal fees to all appellants except the first, even if the requirements of Rule 67 EPC have not been met?"

fond, la Chambre a décidé de poursuivre par écrit la procédure en la matière.

III. Dans une notification, la Chambre a informé les parties qu'elle avait l'intention, compte tenu de cette jurisprudence contradictoire, de saisir la Grande Chambre de recours de cette question.

IV. De toutes les parties, seuls le requérant et l'opposant 6) ont répondu à cette notification, ce dernier demandant le remboursement de la taxe de recours

Motifs de la décision

1. Dans la présente espèce, quatre parties (opposants) ont formé un recours, et chacun des requérants a acquitté la taxe correspondante.

2. Conformément à la pratique actuelle des chambres de recours, le paiement de ces quatre taxes devrait être considéré à la fois comme fondé en droit et utile aux intérêts des requérants, notamment en cas de retrait de l'opposition ou du recours par le premier requérant ou en cas d'irrecevabilité de ce recours. Le remboursement de l'une quelconque de ces taxes ne serait pas ordonné, puisque le cas prévu à la règle 67 CBE n'est pas constitué.

3. Contrairement à cette pratique, la chambre 3.3.1 statuant dans l'affaire T 73/88 a décidé que toutes les taxes de recours, sauf la taxe acquittée la première, devaient être remboursées, au motif que les taxes ultérieurement acquittées l'ont été inutilement, l'article 107 CBE disposant que toute partie à la procédure devant la première instance est forcément partie à la procédure de recours dès lors qu'un recours a été formé.

4. La Chambre se trouve donc en présence de deux jurisprudences contradictoires. Elle estime qu'une décision de la Grande Chambre de recours est nécessaire en l'espèce, afin d'assurer une application uniforme du droit (article 112(1)a) CBE)

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

La question de droit ci-après est soumise à la Grande Chambre de recours:

"Lorsque plusieurs parties à une procédure devant l'OEB ont formé recours en acquittant chacune la taxe correspondante, l'OEB est-il tenu de rembourser cette taxe à tous les requérants à l'exception du premier, même si les conditions énoncées à la règle 67 CBE ne sont pas remplies?"

MITTEILUNGEN DES EUROPÄISCHEN PATENTAMTS

Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patent- amts vom 22. Oktober 1991 über die beschleunigte Bear- beitung europäischer Patent- anmeldungen ["Sieben Maß- nahmen"]*

Aufgrund des ständig steigenden Arbeitsanfalls haben sich beim EPA Recherchen- und Prüfungsrückstände eingestellt. Während der Rückstand bei der Recherche bis Ende 1992 vollständig abgebaut sein wird, wird der Abbau des Rückstands in der Sachprüfung noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Um Anmeldern entgegenzukommen, denen an einer raschen Recherche oder Prüfung gelegen ist, hat das Amt 1988 ein aus sieben Maßnahmen bestehendes Programm zur rascheren Bearbeitung europäischer Patentanmeldungen eingeführt (siehe Mitteilungen des Präsidenten des EPA vom 6. Dezember 1988, ABI. EPA 1989, 40 und 17. November 1989, ABI. EPA 1989, 523).

Die bisherige Beteiligung an diesem Programm macht deutlich, daß seine Vorteile den Anmeldern immer noch zu wenig bekannt sind. Die Anmelder werden daher an die sieben - inzwischen weiter verbesserten - Maßnahmen (siehe Maßnahmen 5 und 6) erinnert und ermutigt, davon Gebrauch zu machen.

Maßnahme 1

Antrag auf beschleunigte Recherche/ Prüfung

Anmelder, die ein berechtigtes Interesse an einer beschleunigten Recherche und/oder Prüfung haben, können dies mit einer formlosen schriftlichen Erklärung unter Angabe der Gründe kundtun. Das Amt wird sich bemühen, solchen Anträgen zu entsprechen.

Maßnahme 2

Europäische Erstanmeldungen

Europäische Patentanmeldungen, für die keine Priorität beansprucht wird (Erstanmeldungen), werden vorrangig bearbeitet. Das Amt hat alle erforderlichen Vorkehrungen getroffen, um zu gewährleisten, daß die **Recherchenberichte zu Erstanmeldungen den Anmeldern spätestens 9 Monate nach dem Anmeldetag vorliegen.**

* Wiederverlautbarung der zuerst in ABI EPA 1991, 601 veröffentlichten Mitteilung

INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

Notice of the President of the European Patent Office dated 22 October 1991 concerning accelerated prosecution of European patent applications ["Seven Measures"]*

Due to an ever increasing workload, search and examination backlogs have built up in the EPO. While the backlog in search will be cleared entirely by the end of 1992, it will take somewhat longer to clear that in substantive examination.

In an effort to assist applicants requiring rapid search or examination the Office has, since 1988, operated a programme of seven measures designed to ensure quicker processing of European patent applications (see Notices of the President of the EPO of 6 December 1988, OJ EPO 1989, 40 and 17 November 1989, OJ EPO 1989, 523).

A review of participation in that programme indicates that applicants are not yet fully aware of its advantages. Applicants are therefore reminded of the seven measures which have been further improved (see Measures 5 and 6) and are encouraged to make use of them.

Measure 1

Request for accelerated search/ examination

Applicants with a legitimate interest in accelerated search and/or examination may simply request this by a reasoned statement in writing. The Office will then endeavour to comply.

Measure 2

European first filing

European patent applications claiming no priority (first filings) are given top priority. The Office has taken all steps necessary to ensure that **search reports for first filings are available to applicants no later than 9 months from the filing date.**

* Republication of the notice first published in OJ EPO 1991.601

COMMUNICATIONS DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

Communiqué du Président de l'Office européen des bre- vets, en date du 22 octobre 1991, relatif au traitement ac- céléré des demandes de bre- vet européen ["Sept me- sures"]*

L'augmentation constante de la charge de travail a entraîné des arriérés au niveau de la recherche et de l'examen à l'OEB. Alors que l'arriéré de recherche sera entièrement résorbé à la fin de l'année 1992, celui d'examen ne pourra être résorbé que dans quelque temps

Soucieux d'assister les demandeurs qui souhaitent une recherche ou un examen rapide, l'Office a mis en oeuvre, depuis 1988, un programme en sept mesures conçu pour assurer un traitement plus rapide des demandes de brevet européen (voir communiqués du Président de l'OEB du 6 décembre 1988, JO OEB 1989, 40 et du 17 novembre 1989, JO OEB 1989, 523).

La participation à ce programme ayant fait apparaître que les demandeurs ne connaissaient pas encore suffisamment ses avantages, le présent communiqué leur rappelle ces sept mesures, auxquelles de nouvelles améliorations ont été apportées (voir 5^e et 6^e mesures), et les encourage à y recourir.

1^{re} mesure

Requête en recherche/examen accé- léré

Les demandeurs qui ont un intérêt légitime à une exécution accélérée de la recherche et/ou de l'examen peuvent en faire la demande au moyen d'une déclaration écrite motivée. L'Office s'efforcera alors de leur donner satisfaction.

2^e mesure

Premier dépôt européen

Les demandes de brevet européen ne revendiquant pas une priorité (premiers dépôts) font l'objet d'un traitement prioritaire. L'Office a pris toutes les dispositions nécessaires pour garantir que **les demandeurs disposent des rapports de recherche concernant les premiers dépôts au plus tard neuf mois à compter de la date de dépôt.**

* Nouvelle publication du communiqué dont le texte est paru pour la première fois au JO OEB 1991.601.

Es wird daran erinnert, daß eine europäische Erstanmeldung für eine im Prioritätsjahr eingereichte europäische Nachanmeldung prioritätsbegründend ist; sie eröffnet also nach Artikel 87 bis 89 EPÜ ebenso und im selben Umfang ein Prioritätsrecht (sog. "innere Priorität") wie eine Erstanmeldung bei einem nationalen Amt (s. Richtlinien für die Prüfung im EPAC-V, 1.3).

Eine europäische Erstanmeldung ist ferner für Nachanmeldungen prioritätsbegründend, die im Prioritätsjahr in einem Verbandsland der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums eingereicht werden (s. Art. 4.A (2) PVÜ und Art. 66 EPÜ).

Maßnahme 3

Sachliche Reaktion auf den Recherchenbericht

Der Anmelder kann die Bearbeitung der europäischen Anmeldung in der Sachprüfung ferner beschleunigen, wenn er einen **schriftlichen Antrag auf beschleunigte Prüfung stellt und zugleich auch in der Sache** auf den Recherchenbericht reagiert, ohne den ersten Bescheid der Prüfungsabteilung abzuwarten. Reaktion in der Sache bedeutet entweder eine begründete Stellungnahme oder eine sachdienliche Änderung der Ansprüche, im letzteren Fall sollte der Anmelder angeben, warum seiner Auffassung nach durch die Änderungen die Ansprüche gegenüber den im Recherchenbericht aufgeführten Dokumenten patentierbar werden

Maßnahme 4

Frühzeitige Stellung des Prüfungsantrags

Das Verfahren wird beschleunigt, wenn der Anmelder frühzeitig Prüfungsantrag stellt (Art. 94 EPU) und gleichzeitig vorbehaltlos auf die Anforderung des EPA nach Artikel 96 EPÜ verzichtet (s. Richtlinien für die Prüfung im EPAC-VI, 1.1.2). Dieser Verzicht, der zu einer rascheren Weiterleitung der Anmeldung an die Prüfungsabteilung führt, kann bereits bei Einreichung der europäischen Patentanmeldung (s. Formblatt für den Erteilungsantrag, S. 5, Pkt. B 8) oder später in einer gesonderten Mitteilung an das EPA erklärt werden

Durch frühzeitige Stellung des Prüfungsantrags entstehen dem Anmelder keine Nachteile. Die Prüfungsgebühr wird in voller Höhe oder zu 75 % zurückerstattet, wenn die Anmeldung, z. B. aufgrund des Recherchenberichts, zurückgenommen wird oder auch zurückgewiesen wird oder als zurückgenommen gilt, bevor sie in die Zuständigkeit der Prüfungsabteilung übergegangen ist oder die Sachprüfung begonnen hat (Art 10b Gebührenordnung).

Applicants are reminded that a European first filing is a proper basis for claiming priority in respect of a subsequent European patent application filed within the priority year, i.e. it gives rise to a priority right ("internal priority") in accordance with Articles 87 to 89 EPC in the same way and to the same extent as a first filing with a national Office (see Guidelines for Examination in the EPO, C-V, 1.3).

A European first filing is also a proper basis for claiming priority in respect of subsequent patent applications filed within the priority year in any country which is a party to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property (see Article 4.A(2) of the Paris Convention and Article 66 EPC).

Measure 3

Substantive response to the search report

The applicant can speed up processing at the examination stage by making a **written request for accelerated examination accompanied by a substantive response** to the search report without awaiting the first communication from the Examining Division. A substantive response means either reasoned observations or appropriate amendments to the claims, in which case the applicant should indicate why the amendments are considered to render the claims patentable over the documents cited in the search report.

Measure 4

Early request for examination

An early request for examination (Article 94 EPC), accompanied by an unconditional waiver of the invitation by the EPO under Article 96 EPC (see Guidelines for Examination in the EPO, C-VI, 1.1.2), further accelerates the procedure. This waiver, which causes the application to be forwarded more rapidly to the Examining Division, may be made on filing the European patent application (see Request for Grant form, page 5, point B8) or later in a separate communication to the EPO.

An early request for examination is of no disadvantage to the applicant. The examination fee will be refunded in full or at a rate of 75% if, in the light of the search report for instance, the application is withdrawn, or is deemed withdrawn or refused before the Examining Division has assumed responsibility or before substantive examination has begun (Article 10b Rules relating to Fees).

Il est rappelé que la priorité d'un premier dépôt européen peut être revendiquée pour une demande de brevet européen ultérieure, déposée au cours de l'année de priorité; il donne en effet naissance à un droit de priorité (dite "priorité interne") conformément aux articles 87 à 89 CBE, de la même façon et dans la même mesure qu'un premier dépôt effectué auprès d'un office national (cf. Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, C-V, 1.3).

Un premier dépôt européen donne également naissance à un droit de priorité pour des demandes de brevet ultérieures, déposées au cours de l'année de priorité dans un pays partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (cf. article 4A(2) de la Convention de Paris et article 66 CBE).

3^e mesure

Réponse sur le fond au rapport de recherche

Le demandeur peut en outre accélérer le traitement de la demande au stade de l'examen quant au fond en présentant **avec la requête écrite en examen accéléré une réponse sur le fond** au rapport de recherche, sans attendre la première notification de la division d'examen. Parréponse sur le fond, on entend soit des observations motivées, soit des modifications pertinentes apportées aux revendications, auquel cas le demandeur devrait indiquer pourquoi il considère que ces modifications rendent les revendications brevetables par rapport aux documents cités dans le rapport de recherche.

4^e mesure

Requête en examen présentée très tôt

La procédure est accélérée si le demandeur présente très tôt la requête en examen (article 94 CBE) et s'il renonce en même temps sans aucune réserve à recevoir l'invitation émise par l'OEB en vertu de l'article 96 CBE (cf. Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, C-VI, 1.1.2). Cette renonciation, qui entraîne un transfert accéléré de la demande à la division d'examen, peut être formulée dès le dépôt de la demande de brevet européen (cf. formulaire de requête en délivrance, page 5, point B8) ou ultérieurement, dans une communication séparée adressée à l'OEB.

Une requête en examen présentée très tôt n'entraîne pas d'inconvénients pour le demandeur. La taxe d'examen sera remboursée intégralement ou à 75 % si la demande est retirée, par exemple au vu du rapport de recherche, réputée retirée ou rejetée avant que la division d'examen ne soit devenue compétente ou avant que l'examen quant au fond n'ait commencé (article 10ter du règlement relatif aux taxes).

Maßnahme 5*Rasche Übermittlung des ersten Prüfungsbescheids*

Ist ein gültiger Antrag auf beschleunigte Prüfung (Maßnahmen 1 und 3) gestellt worden, **so wird sich das Amt nach Kräften bemühen, dem Anmelder den ersten Prüfungsbescheid innerhalb von 4 Monaten nach Eingang der Anmeldung bei der Prüfungsabteilung oder des Antrags auf beschleunigte Prüfung zu übermitteln, je nachdem, welcher Zeitpunkt der spätere ist.**

Die Anmeldung wird der Prüfungsabteilung unverzüglich zugeleitet, sobald sie zuständig geworden ist. Dies ist der Fall, wenn ein gültiger Prüfungsantrag (Art. 94 EPÜ) gestellt worden ist, d. h. sowohl ein schriftlicher Antrag vorliegt (der durch das vorgedruckte Kreuz in Feld 5 bereits im Formblatt für den Erteilungsantrag enthalten ist) als auch die Prüfungsgebühr entrichtet worden ist. Hat der Anmelder frühzeitig einen unbedingten Prüfungsantrag gestellt (s. Maßnahme 4), so ist dies bereits dann der Fall, wenn der Recherchenbericht dem Anmelder zugeht (s. Richtlinien für die Prüfung im EPA C-VI, 1.1.2)

Maßnahme 6*Unverzügliche ernsthafte Erwiderung des Anmelders*

Voraussetzung für eine raschere Sachprüfung ist es, daß der Anmelder den Bescheid der Prüfungsabteilung unverzüglich ernsthaft erwidert (s. Richtlinien für die Prüfung im EPA C-VI, 2). Die Erwiderung soll präzise und umfassend auf alle von der Prüfungsabteilung angesprochenen Punkte eingehen; nur so kann diese den Fall schneller zum Abschluß bringen. **Die Prüfungsabteilung wird sich nach Kräften bemühen, auf eine solche Erwiderung innerhalb von 3 Monaten nach ihrem Eingang zu antworten.** Zudem sollte eine Verlängerung der Erwidierungsfrist nach Regel 84 EPÜ nur dann beantragt werden, wenn dies unbedingt erforderlich ist.

Maßnahme 7*Beschleunigte Bearbeitung in der Erteilungsphase*

Ist die Anmeldung erteilungsreif und hat der Anmelder die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ erhalten, so kann er das Verfahren bis zur tatsächlichen Erteilung des europäischen Patents beträchtlich verkürzen, wenn er der Fassung, in der das Patent erteilt werden soll, unverzüglich zustimmt und keine weiteren Änderungen der Anmeldung beantragt (s. Richtlinien für die Prüfung im EPA C-VI, 4.9 und Mitteilung des Vizepräsidenten GD 2 vom 20. September 1988, ABl. EPA 1989, 43)

Measure 5*Rapid issue of the first examination report*

When a valid request for accelerated examination (Measures 1 and 3) has been filed, **the Office will make every effort to issue the first examination report within 4 months of receipt of the application by the Examining Division or of receipt of the request for accelerated examination, whichever is the later.**

The application is forwarded without delay to the Examining Division once it has become responsible. This is the case when a valid request for examination (Article 94 EPC) is present, i.e. when both the written request (already signified in the Request for Grant form by a preprinted cross in its section 5) has been filed and the examination fee paid. If the applicant has filed an early and unconditional request for examination (see measure 4) this is already the case when the search report is transmitted to him (see Guidelines for Examination in the EPO, C-VI, 1.1.2).

Measure 6*Prompt bona fide response by the applicant*

A precondition for accelerated examination is a prompt bona fide response by the applicant to the Examining Division communication (see Guidelines for Examination in the EPO, C-VI, 2). Such response should deal precisely with all of the points raised by the Division which only then can bring the case to a quicker conclusion. **The Division will make every effort to reply to such response within 3 months of its receipt** Furthermore a request under Rule 84 EPC for an extension of time in which to make the response should not be made unless absolutely necessary.

Measure 7*Accelerated processing at the grant stage*

If the application is in order for grant and the applicant has received the communication under Rule 51(4) EPC, the procedure up to actual grant of the European patent can be shortened considerably if the applicant approves without delay the text in which it is intended to grant the patent and does not request further amendments to the application (see Guidelines for Examination in the EPO, C-VI, 4.9 and Notice from the Vice-President, DG 2, dated 20 September 1988, OJ EPO 1989, 43).

5^e mesure*Envoi rapide de la première notification de l'examinateur*

Lorsqu'une requête valable en examen accéléré (1^{re} et 3^e mesures) a été présentée, **l'Office fera tout son possible pour envoyer la première notification de l'examinateur dans les quatre mois suivant la date de réception de la demande de brevet par la division d'examen ou suivant la date de réception de la requête en examen accéléré, la plus tardive des deux dates étant déterminante.**

La demande est transmise sans délai à la division d'examen une fois que celle-ci est devenue compétente. C'est le cas lorsqu'une requête en examen valable (article 94 CBE) a été présentée, c'est-à-dire lorsque ladite requête a été déposée par écrit (cette requête est déjà incluse dans le formulaire de requête en délivrance sous la forme d'une croix préimprimée au point 5) et que la taxe d'examen a été acquittée. Si le demandeur a présenté une requête en examen très tôt et sans aucune réserve (cf. 4^e mesure), la division d'examen devient compétente dès que le rapport de recherche a été notifié au demandeur (cf. Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, C-VI, 1.1.2).

6^e mesure*Réponse rapide et consciencieuse du demandeur*

Pour qu'un examen quant au fond soit accéléré, il est nécessaire que le demandeur réponde vite et consciencieusement à la notification de la division d'examen (cf. Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, C-VI, 2), c'est-à-dire qu'il traite de façon précise et détaillée tous les points soulevés, c'est indispensable pour que la division d'examen règle plus rapidement son cas. **La division fera tout son possible pour donner suite à cette réponse dans les trois mois suivant sa réception.** Par ailleurs, une requête en prorogation du délai de réponse prévu à la règle 84 CBE ne doit être présentée qu'en cas de nécessité absolue.

7^e mesure*Traitement accéléré au stade de la délivrance*

Lorsque la demande est sur le point de donner lieu à la délivrance du brevet, et que le demandeur a reçu la notification établie conformément à la règle 51(4) CBE, la procédure allant jusqu'à la délivrance du brevet européen peut être considérablement raccourcie si le demandeur approuve sans délai le texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet, et s'il ne demande pas que de nouvelles modifications soient apportées à la demande (cf. Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB C-VI, 4.9 et Communiqué du Vice-Président chargé de la DG 2 en date du 20 septembre 1988, JO OEB 1989, 43).

Hinweis für PCT-Anmelder betreffend die Schnittstelle zwischen der internationalen Phase und der regionalen Phase vor dem EPA als ausgewähltem Amt nach dem PCT

1. Es wird Bezug genommen auf die im ABl. EPA 1991, 328, 329 veröffentlichten Hinweise für PCT-Anmelder betreffend Fristen und Verfahrenshandlungen vor dem EPA als Bestimmungsamt beziehungsweise ausgewähltem Amt, insbesondere auf Abschnitt B, sowie auf die im ABl. EPA 1992, 58 veröffentlichte Rechtsauskunft Nr 18/92 über Handlungen, die der "auswärtige" Anmelder von Euro-PCT-Anmeldungen gegenüber dem EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltem Amt selbst vornehmen kann.

2. Beantragt der Anmelder die internationale vorläufige Prüfung gemäß Kapitel II PCT gegen Ende des 19. Monats nach dem Prioritätsdatum der internationalen Anmeldung und wird das EPA dadurch zum ausgewählten Amt, so kommt es vor, daß mehrere Wochen vergehen, bis das Internationale Büro den Antrag erhält und das EPA über seine Benennung als ausgewähltes Amt gemäß Artikel 31 (7) und Regel 61.2 PCT benachrichtigt.

3. Falls in der Zwischenzeit auch die in Regel 104b (1) EPÜ festgelegte Frist von 21 Monaten abgelaufen ist, nimmt das EPA, das sich als Bestimmungsamt ansieht, die Mitteilungen gemäß Regel 85a und ggf. Regel 69 EPÜ (EPA-Formblätter 1217 und 1205) vor, mit denen es den Anmelder zur Entrichtung der nationalen Gebühr innerhalb der Nachfrist auffordert oder einen Rechtsverlust feststellt, weil die Handlungen zur Einleitung der regionalen Phase beim EPA als Bestimmungsamt in der Regel nicht vorgenommen worden sind.

4. Hat der Anmelder weder Wohnsitz noch Sitz in einem Vertragsstaat des EPÜ und hat er noch keinen beim EPA zugelassenen Vertreter bestellt, so werden die vorstehend unter Nummer 3 genannten Mitteilungen aus den in der Rechtsauskunft Nr. 18/92 dargelegten Gründen dem Anmelder selbst (und nicht seinem für die internationale Phase zuständigen Vertreter) zugestellt.

5. Sobald das EPA die Benachrichtigung über seine Benennung als ausgewähltes Amt erhält, unterrichtet es, sofern die vorstehend unter Nummer 3 genannten Mitteilungen bereits erfolgt sind, den Anmelder, daß diese Mitteilungen hinfällig sind, weil die Frist zur Vornahme der für die Einleitung der regionalen Phase vorgeschriebenen Handlungen gemäß Regel 104b EPÜ dann erst nach 31 Monaten abläuft (EPA-Formblatt 1215).

Information for PCT applicants concerning the interface between the international phase and the regional phase before the EPO as elected Office under the PCT

1. PCT applicants are referred to the information concerning time limits and procedural steps before the EPO as designated and elected Office published in OJ EPO 1991, 328, 329 (especially Section B). and to Legal Advice No 18/92 (OJ EPO 1992, 58) regarding the procedural steps a "non-resident" Euro-PCT applicant may himself take before the EPO as designated or elected Office.

2. Where an applicant requests international preliminary examination under PCT Chapter II towards the end of the 19th month as from the priority date of the international application, with the EPO thus becoming the elected Office, it can take several weeks before the International Bureau receives the demand and can notify the EPO of its election under Article 31(7) and Rule 61.2 PCT.

3. If in the meantime the 21-month period under Rule 104b(1) EPC has also expired, the EPO - regarding itself as designated Office - issues the communications pursuant to Rule 85a and, where applicable, Rule 69 EPC (EPO Forms 1217 and 1205), requesting the applicant to pay the national fee within the period of grace or noting a loss of rights, because generally the necessary steps for entry into the regional phase before the EPO as designated Office will not have been taken.

4. If the applicant has neither a residence nor his principal place of business in an EPC Contracting State and has not yet appointed an authorised professional representative, the EPO - for the reasons explained in Legal Advice No 18/92 - addresses the communications referred to in point 3 above to the applicant himself (and not his representative for the international phase).

5. Once the EPO is informed of its election, if it has already issued the communications referred to in point 3 above it tells the applicant to ignore them, because the period for taking the steps for entry into the regional phase is increased under Rule 104b EPC to 31 months (EPO Form 1215).

Avis aux déposants PCT concernant l'interface entre la phase internationale et la phase régionale devant l'OEB agissant en qualité d'Office élu au sens du PCT

1. Il est fait référence aux avis aux déposants concernant les délais et les actes de procédure à accomplir devant l'OEB agissant en qualité d'Office désigné ou élu, publiés au JO OEB 1991, 328, 329 plus particulièrement aux chapitres B, ainsi qu'à l'avis juridique n° 18/92 relatif aux actes que le déposant "non-résident" de demandes euro-PCT peut accomplir lui-même devant l'OEB agissant en qualité d'Office désigné ou d'Office élu, publié au JO OEB 1992, 58.

2. Lorsque le déposant demande l'examen préliminaire international, conformément au chapitre II PCT, vers la fin du 19^e mois à compter de la date de priorité de la demande internationale, l'OEB devenant dès lors Office élu, il arrive qu'il s'écoule plusieurs semaines avant que le Bureau international reçoive la demande et puisse notifier à l'OEB son élection conformément à l'article 31.7) et la règle 61.2 PCT.

3. Si, entretemps, le délai de 21 mois prévu à la règle 104ter (1) CBE a aussi expiré, l'OEB, se considérant comme Office désigné, procède aux notifications prévues à la règle 85bis et, le cas échéant, 69 CBE (Formulaires OEB 1217 et 1205), invitant le demandeur à acquitter la taxe nationale dans le délai supplémentaire ou constatant une perte de droit, puisque le déposant n'a, en règle générale, pas accompli les actes nécessaires à l'entrée dans la phase régionale auprès de l'OEB en tant qu'Office désigné.

4. Lorsque le demandeur n'a ni domicile, ni siège sur le territoire de l'un des États contractants de la CBE et qu'il n'a pas encore constitué de mandataire agréé près l'OEB, l'Office, pour les raisons exposées dans le renseignement juridique n° 18/92 adresse les notifications visées au point 3 ci-dessus au demandeur lui-même (et non pas au représentant du demandeur, compétent pour la phase internationale).

5. Dès que l'OEB est informé de son élection et que les notifications selon le point 3 ci-dessus ont été déjà effectuées, il informe le demandeur d'ignorer ces notifications, puisque le délai pour effectuer les actes d'entrée dans la phase régionale est reporté à l'expiration du délai de 31 mois, conformément à la règle 104ter CBE (Formulaire OEB 1215).

6 Anmelder, die eine der unter Nummer 3 angesprochenen Mitteilungen erhalten, obwohl sie innerhalb von 19 Monaten nach dem Prioritätsdatum der internationalen Anmeldung einen Antrag auf internationale vorläufige Prüfung gestellt haben, **werden gebeten, das EPA hiervon in Kenntnis zu setzen**, damit es seinerseits klären kann, weshalb es noch nicht über seine Benennung als ausgewähltes Amt benachrichtigt wurde.

6. Applicants who receive one of the communications referred to in point 3 above even though they have filed a demand for international preliminary examination before the expiry of 19 months from the priority date **are invited to inform the EPO accordingly** so that it can check why it has not yet been notified of its election.

6 Les demandeurs qui reçoivent une notification telle que mentionnée au point 3 ci-dessus alors qu'ils ont déposé une demande d'examen préliminaire internationale avant l'expiration du délai de 19 mois à compter de la date de priorité de la demande internationale, **sont invités à en informer l'OEB**, afin que celui-ci puisse, à son tour, vérifier pourquoi il n'a pas été encore averti de son élection.

KORRIGENDUM

Die Mitteilung über die Besetzung der Großen Beschwerdekammer und der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts im Geschäftsjahr 1992 (ABI EPA 1992, 73) wird wie folgt berichtigt:

Auf den Seiten 74, 75 und 76 ist unter

- "c) Technische Beschwerdekammer 3.2.1 (Mechanik)",
 - "d) Technische Beschwerdekammer 3.2.2 (Mechanik)",
 - "e) Technische Beschwerdekammer 3.2.3 (Mechanik)",
 - "f) Technische Beschwerdekammer 3.2.4 (Mechanik)",
 - "g) Technische Beschwerdekammer 3.2.5 (Mechanik)",
- und unter
- "h) Technische Beschwerdekammer 3.3.1 (Chemie)",
 - "i) Technische Beschwerdekammer 3.3.2 (Chemie)",
 - "j) Technische Beschwerdekammer 3.3.3 (Chemie)",

die Angabe "Mitglieder nach Artikel 160 (2) EPÜ" zu **ergänzen** durch "L. Lewis (GB)".

CORRIGENDUM

The Notice concerning the composition of the Enlarged Board of Appeal and the Boards of Appeal of the European Patent Office in the 1992 working year (OJ EPO 1992, 73) is corrected as follows:

On pages 74, 75 and 76 under

- "(c) Technical Board of Appeal 3.2.1 (Mechanics)",
 - "(d) Technical Board of Appeal 3.2.2 (Mechanics)",
 - "(e) Technical Board of Appeal 3.2.3 (Mechanics)",
 - "(f) Technical Board of Appeal 3.2.4 (Mechanics)",
 - "(g) Technical Board of Appeal 3.2.5 (Mechanics)",
- and under
- "(h) Technical Board of Appeal 3.3.1 (Chemistry)",
 - "(i) Technical Board of Appeal 3.3.2 (Chemistry)",
 - "(j) Technical Board of Appeal 3.3.3 (Chemistry)",

the name "L. Lewis (GB)" should be **added** to the list of "Members appointed under Article 160(2) EPC"

CORRIGENDUM

Le Communiqué relatif à la composition de la Grande Chambre de recours et des chambres de recours de l'Office européen des brevets pour l'année d'activité 1992 (JO OEB 1992, 73) est corrigé comme suit:

Aux pages 74, 75 et 76 sous

- "c) Chambre de recours technique 3.2.1 (Mécanique)",
 - "d) Chambre de recours technique 3.2.2 (Mécanique)",
 - "e) Chambre de recours technique 3.2.3 (Mécanique)",
 - "f) Chambre de recours technique 3.2.4 (Mécanique)",
 - "g) Chambre de recours technique 3.2.5 (Mécanique)",
- et sous
- "h) Chambre de recours technique 3.3.1 (Chimie)",
 - "i) Chambre de recours technique 3.3.2 (Chimie)",
 - "j) Chambre de recours technique 3.3.3 (Chimie)",

le nom "L. Lewis (GB)" doit être **ajouté** à la liste des "Membres nommés en application de l'article 160(2) CBE".

VERTRETUNG

**Liste
der beim
Europäischen Patentamt
zugelassenen Vertreter***

REPRESENTATION

**List of
professional
representatives before
the European Patent Office***

REPRESENTATION

**Liste des
mandataires agréés
près l'Office
européen des brevets***

CH Schweiz / Switzerland / Suisse**Löschungen / Deletions / Radiations**

Essoe, Zoltan (CH) - R. 102(1)
Boltshauser & Partner AG
Kirchgasse 5
CH-9500 Wil SG

Horak, Erich Alois (AT) - R. 102(1)
Markenabteilung CIBA-GEIGY AG
CH-4002 Basel

Hugot, Alain (FR) - cf. GB

Lamoureux, Bernard Jean (FR) - R. 102(1)
ICB
Passage Max. Meuron 6
CH-2001 Neuchâtel

DE Deutschland / Germany / Allemagne**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Mäder, Winfried (DE)
Klöckner-Moeller GmbH
Hein-Moeller-Straße 7-11
W-5300 Bonn

Fischer, Eberhard (DE) - R. 102(1)
Nürnberger Straße 41
O-8027 Dresden

Frick, Jürgen (DE) - R. 102(1)
Kottmeierstraße 74
O-1160 Berlin

Änderungen / Amendments / Modifications

Klein, Otto (DE)
Hoechst AG
Werk Gendorf
W-8269 Burgkirchen 2

Grafe, Frank (DE) - R. 102(1)
Altnaundorf 36
O-8122 Radebeul

Hoefs, Peter (DE) - R. 102(1)
Rabensteiner Straße 13
O-1143 Berlin

Matthes, Klaus (DE)
MAN Roland Druckmaschinen AG
Stadtbachstraße 1
W-8900 Augsburg 1

Jüngling, Siegfried (DE) - R. 102(1)
Judithstraße 14
O-6000 Suhle

Mayr, Eugen (DE)
Robert-Bosch-GmbH
Patentabteilung
Postfach 30 02 20
W-7000 Stuttgart

Kersten, Andrea (DE) - R. 102(1)
Poetenweg 18
O-7143 Lützschena

Weigel, Rolf (DE)
Crednerstraße 40
O-7039 Leipzig

Lange, Eckart (DE) - R. 102(1)
Spielhagenstraße 93
O-3031 Magdeburg

Liedtke, Gerhard (DE) - R. 102(2)a
Mittelbruchzeile 74a
W-1000 Berlin 51

Löschungen / Deletions / Radiations

Baar, Gerhard (DE) - R. 102(1)
Südstraße 19
O-9272 Gersdorf

Minge, Angelika (DE) - R. 102(1)
Poetenweg 18
O-7143 Lützschena

Bederke, Werner (DE) - R. 102(1)
R.-Breitscheid - Straße 28
O-1330 Schwedt/Oder

Nagel, Monika (DE) - R. 102(1)
Hufelandstraße 43
O-1055 Berlin

Bennemann, Frank (DE) - R. 102(1)
Institut für Technologie der Polymere
Hohe Straße 6
Postschließfach 411
O-8012 Dresden

Pachurka, Heinz (DE) - R. 102(1)
Berliner Platz 1/0103
O-2790 Schwerin

* Alle in der Liste der zugelassenen Vertreter eingetragenen Personen sind Mitglieder des Instituts
EPI-Generalsekretariat
Erhardtstraße 27,
W-8000 München 2.
Tel. 089/2017080.
Tx 5/216834.
FAX 089/2021548

* All persons on the list of professional representatives are members of the Institute
EPI General Secretariat
Erhardtstrasse 27,
W-8000 Munich 2.
Tel 089/2017080.
Tx 5/216834.
FAX 089/2021548

* Toute personne inscrite sur la liste des mandataires agréés est membre de l'Institut
EPI-Secrétariat général
Erhardtstrasse 27,
W-8000 Munich 2,
Tél 089/2017080.
Tx. 5/216834,
FAX 089/2021548.

- Püschel, Christian (DE) - R. 102(1)
 Bauinvest GmbH
 Architektur- und Ingenieurbüro
 Hospitalstraße 20
 O-8060 Dresden
- Rettig, Klaus (DE) - R. 102(1)
 Am Walperloh 3
 O-6090 Schmalkalden
- Riemer, Wolfgang (DE) - R. 102(1)
 Karl-Marx-Straße 46
 O-7543 Lübbenau
- Schindhelm, Norbert (DE)
 Tettaustraße 51
 O-6401 Heinersdorf
- Schlögel, Franz (DE) - R. 102(1)
 RFT Rundfunk-Fernseh-
 Telekommunikation AG
 Löderburger Straße 94
 O-3250 Straßfurt
- Schmidt, Heinz (DE) - R. 102(1)
 Triftstraße 10
 O-1273 Petershagen
- Schreiber, Wilhelm (DE) - R. 102(1)
 Lenzhalde 45
 W-7000 Stuttgart 1
- Schubert, Herbert (DE)
 Friedrich-Wolf-Straße 45
 O-2300 Stralsund
- Städter, Werner (DE)
 Inselhof 5
 O-1585 Potsdam
- Stenzel, Rolf (DE) - R. 102(1)
 Patentanwalt Rolf Stenzel
 Grenzstraße 20
 Postfach 96
 O-8080 Dresden
- Tenzel, Ingrid (DE) - R. 102(1)
 Rudolf- Breitscheid-Straße 64
 O-7254 Machern
- Titze, Hubert (DE) - R. 102(1)
 Kirchhausenerstraße 16
 W-7100 Heilbronn 6
- Wehrum, Günter (DE) - R. 102(1)
 Schweizer Straße 40
 O-8010 Dresden
- Wille, Eberhard (DE) - R. 102(1)
 Waldstraße 6
 O-1330 Schwedt/Oder
- Windischbauer, Herbert (DE) - R. 102(1)
 Forstenrieder Allee 49
 W-8000 München 71
- Worm, Wilfried (DE) - R. 102(1)
 Hans-Kollwitz-Straße 5
 O-2760 Schwerin
- Zimmermann, Gisela (DE) - R. 102(1)
 Pappelstraße 11
 O-8270 Coswig

DK Dänemark / Denmark / Danemark

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Wulff, Peter Samuel (DK)
 c/o Neuro Search
 Smedeland 26
 DK-2600 Glostrup

Liborius, Inge (DK)
 Vangeporten 3
 DK-2920 Charlottenlund

Nielsen, Leif (DK)
 c/o Lehmann & Ree A/S
 Ryesgade 3
 DK-8000 Aarhus C

Änderungen / Amendments / Modifications

Brock-Nannestad, George (DK)
 Resedavej 40
 DK-2820 Gentofte

FR Frankreich / France

Änderungen / Amendments / Modifications

Bonneau, Gérard (FR)
 Cabinet Lavoix S.A.
 2, Place d'Estienne d'Orves
 F-75441 Paris Cédex 09

Rochet, Michel (FR)
 Elf Atochem S.A.
 Département Propriété Industrielle
 4-8, Cours Michelet
 Cédex 42
 La Défense 10
 F-92091 Paris La Défense

Sueur, Thierry (FR)
 35, rue de la Frette
 F-95240 Corneilles en Parisis

GB Vereinigtes Königreich/ United Kingdom/ Royaume-Uni**Eintragungen/ Entries/ Inscriptions**

Freeman, Jacqueline Carol (GB)
W.P. Thompson & Co
High Holborn House
52-54 High Holborn
GB-London WC1V 6RY

Harris, Ian (GB)
c/o D Young & Co
21 London Road
GB-Southampton SO1 2AD

Hugot, Alain (FR)
Unilever plc
Patent Division
Quarry Road East
GB-Bebington, Wirral L63 3JW

Änderungen / Amendements / Modifications

Arnold, Carol Alice (GB)
Shell
International Petroleum Company Limited
Patents, Licensing & Trade Marks Division
PO Box 662
GB-London SE1 7NE

Bennett, David Arthur Horder (GB)
Shell
International Petroleum Company Limited
Patents, Licensing & Trade Marks Division
PO Box 662
GB-London SE1 7NE

Buller, Richard Frederick (GB)
Shell
International Petroleum Company Limited
Patents, Licensing & Trade Marks Division
PO Box 662
GB-London SE1 7NE

Davis, Ian Ellison (GB)
Shell
International Petroleum Company Limited
Patents, Licensing & Trade Marks Division
PO Box 662
GB-London SE1 7NE

Florence, Julia Anne (GB)
SmithKline Beecham
Corporate Patents
Mundells
GB-Welwyn Garden City, Herts AL7 1EY

Frost, Hubert Samuel (GB)
32 Wood Fen Road
Littleport, Ely
GB-Cambridge

Gaythwaite, Denys Miles (GB)
Bird & Bird
90 Fetter Lane
GB-London EC4A 1JP

Harriss, David (GB)
Bird & Bird
90 Fetter Lane
GB-London EC4A 1JP

Hunter, Keith Roger Ian (GB)
Shell
International Petroleum Company Limited
Patents, Licensing & Trade Marks Division
PO Box 662
GB-London SE1 7NE

Kosmin, Gerald Emmanuel (GB)
Kosmin Associates
7 Lapstone Gardens
GB-Kenton, Harrow HA3 ODZ

Norcliffe, Kenneth Adrian (GB)
33 Delph Lane
Netherton
GB-Huddersfield, West Yorkshire HD4 7JA

Oulton, Richard John (GB)
R.J. Oulton & Co.
Midland Bank House
13 Parliament Street
GB-Hull, North Humberside HU1 2AP

Overton, John Michael (GB)
Shell
International Petroleum Company Limited
Patents, Licensing & Trade Marks Division
PO Box 662
GB-London SE1 7NE

Sharman, Thomas (GB)
Ciba-Geigy plc
Patent Department
Central Research
Hulley Road
GB-Macclesfield, Cheshire SK102NX

Sparrow, Kenneth David (GB)
Ciba-Geigy plc
Patent Department
Central Research
Hulley Road
GB-Macclesfield, Cheshire SK102NX

Wallace, Sheila Jane (GB)
Shell
International Petroleum Company Limited
Patents, Licensing & Trade Marks Division
PO Box 662
GB-London SE1 7NE

Löschungen/ Deletions / Radiations

Hobbs, Francis John (GB) - R. 102(1)
IBM United Kingdom Limited
Intellectual Property Department
Hursley Park
GB-Winchester, Hampshire S021 2JN

Kirby, Harold Douglas Benson (GB) - R 102(1)
G.F. Redfern & Co.
Marlborough Lodge
14 Farncombe Road
GB-Worthing, West Sussex BN11 2BT

Pritchard, Colin Hubert (GB) - R. 102(1)
Mathys & Squire
10 Fleet Street
GB-London EC4Y 1AY

Webb, Frederick Ronald (GB) - R. 102(1)
G F Redfern & Co.
Marlborough Lodge
14 Farncombe Road
GB-Worthing, West Sussex BN11 2BT

IT Italien / Italy / Italie**Änderungen / Amendments / Modifications**

Arrabito, Michelangelo (IT)
c/o IBM Semea S.p.A.
Direzione Brevetti
Circonvallazione Idroscalo
P.O. Box 137
I-20090 Segrate (Milano)

Bravi, Alfredo (IT)
c/o IBM Semea S.p.A.
Direzione Brevetti
Circonvallazione Idroscalo
P.O. Box 137
I-20092 Segrate (Milano)

Cimberle, Andrea (IT)
c/o IBM Semea S.p.A.
Direzione Brevetti
Circonvallazione Idroscalo
P.O. Box 137
I-20090 Segrate (Milano)

Lanzoni, Luciano (IT)
Bugnion S.p.A.
Via dei Mille, 19
I-40121 Bologna

Lettieri, Fabrizio (IT)
c/o IBM Semea S.p.A.
Direzione Brevetti
Circonvallazione Idroscalo
P.O. Box 137
I-20090 Segrate (Milano)

Pederzini, Paolo (IT)
Bugnion S.p.A.
Via dei Mille, 19
I-40121 Bologna

Simeoni, Lucio (IT)
Sama Patents s.p.i.
Via Masera, 10
I-20129 Milano

NL Niederlande / Netherlands / Pays-Bas**Änderungen / Amendments / Modifications**

Akers, Noel James (GB)
Shell
Internationale Research Maatschappij B.V.
Patents, Licensing & Trade Marks Division
PO Box 302
NL-2501 CH The Hague

Breedveld, Peter Willem Hendrik (NL)
Shell
Internationale Research Maatschappij B.V.
Patents, Licensing & Trade Marks Division
PO Box 302
NL-2501 CH The Hague

Burger, Johannes Willebrordus (NL)
Shell
Internationale Research Maatschappij B.V.
Patents, Licensing & Trade Marks Division
PO Box 302
NL-2501 CH The Hague

Dieleman, Petrus Marinus (NL)
Shell
Internationale Research Maatschappij B.V.
Patents, Licensing & Trade Marks Division
PO Box 302
NL-2501 CH The Hague

Hartung, Edgar Erwin (LU)
Kastanjelaan 3
NL-5581 HD Waalre

Hulsebos, Antoon (NL)
Shell
Internationale Research Maatschappij B.V.
Patents, Licensing & Trade Marks Division
PO Box 302
NL-2501 CH The Hague

Kruk, Wiggert Johan (NL)
Shell
Internationale Research Maatschappij B.V.
Patents, Licensing & Trade Marks Division
PO Box 302
NL-2501 CH The Hague

Lavy, Uriel (NL)
Shell
Internationale Research Maatschappij B.V.
Patents, Licensing & Trade Marks Division
PO Box 302
NL-2501 CH The Hague

Loader, Peter Leslie (GB)
Shell
Internationale Research Maatschappij B.V.
Patents, Licensing & Trade Marks Division
PO Box 302
NL-2501 CH The Hague

Mensen, Herbert (NL)
p/A Molenweg 2 A
NL-2631 AC Nootdorp

Morel, Christiaan Frederik (NL)
Van Dusseldorp, Liesveld & Morel
Patent and Law Office
P.O. Box 10482
NL-7301 GL Apeldoorn

Peereboom, Jan Hendrik Pieter Jacob (NL)
Shell
Internationale Research Maatschappij B.V.
Patents, Licensing & Trade Marks Division
PO Box 302
NL-2501 CH The Hague

Pfeiffer, Ernst (NL)
Shell
Internationale Research Maatschappij B.V.
Patents, Licensing & Trade Marks Division
PO Box 302
NL-2501 CH The Hague

Possel, Okko (NL)
Shell
Internationale Research Maatschappij B.V.
Patents, Licensing & Trade Marks Division
PO Box 302
NL-2501 CH The Hague

Potter, Johannes Pieter (NL)
Shell
Internationale Research Maatschappij B.V.
Patents, Licensing & Trade Marks Division
PO Box 302
NL-2501 CH The Hague

Spierenburg, Jan (NL)
Shell
Internationale Research Maatschappij B.V.
Patents, Licensing & Trade Marks Division
PO Box 302
NL-2501 CH The Hague

Tuijn, Jan Warnaar (NL)
Shell
Internationale Research Maatschappij B.V.
Patents, Licensing & Trade Marks Division
PO Box 302
NL-2501 CH The Hague

van der Straaten, Jan Anthony (NL)
Shell
Internationale Research Maatschappij B.V.
Patents, Licensing & Trade Marks Division
PO Box 302
NL-2501 CH The Hague

Van Leeuwen-Torenstra, Reino (NL)
Shell
Internationale Research Maatschappij B.V.
Patents, Licensing & Trade Marks Division
PO Box 302
NL-2501 CH The Hague

van Rossem, Louis Johan (NL)
Shell
Internationale Research Maatschappij B.V.
Patents, Licensing & Trade Marks Division
PO Box 302
NL-2501 CH The Hague

van Zutphen, Johannes Aart (NL)
Shell
Internationale Research Maatschappij B.V.
Patents, Licensing & Trade Marks Division
PO Box 302
NL-2501 CH The Hague

Zeestraten, Albertus Wilhelmus Joannes (NL)
Shell
Internationale Research Maatschappij B.V.
Patents, Licensing & Trade Marks Division
PO Box 302
NL-2501 CH The Hague

Löschungen/ Deletions/ Radiations

Visseren, Willem Joseph (NL) - R. 102(1)
Akzo N.V.
Patent Department
P O Box 9300
NL-6800 SB Arnhem

SE Schweden / Sweden / Suède

Änderungen/ Amendements / Modifications

Thylén, Eva Matilda (SE)
Awapatent AB
Berga Allé 1
S-254 52 Helsingborg

Löschungen/ Deletions/ Radiations

Biriell, Gustav Erik Valentin (SE) - R. 102(1)
Ferievägen 16
S-161 51 Bromma

GEBÜHREN

Hinweise für die Zahlung von Gebühren, Auslagen und Verkaufspreisen

Der derzeit aktuelle Gebührenhinweis ist im Amtsblatt 12/1991, Seiten 633-642 veröffentlicht.

Änderungen und Ergänzungen gegenüber dem in diesem Amtsblatt abgedruckten Hinweis haben sich nicht ergeben.

FEES

Guidance for the payment of fees, costs and prices

The fees guidance currently in force was published in Official Journal 12/1991, pp. 633-642.

Amendments and additions to the guidance published in that Official Journal have not occurred.

TAXES

Avis concernant le paiement des taxes, frais et tarifs de vente

Le texte de l'avis actuellement applicable a été publié au Journal officiel 12/1991, pp. 633-642

Il n'a fait l'objet d'aucun changement depuis cette publication.

Bank- und Postscheckkonten der Europäischen Patentorganisation

Die Adresse der **Barclays Bank** in Großbritannien und die Kontonummer der Europäischen Patentorganisation haben sich wie folgt geändert:

Neue Adresse:

Barclays Bank PLC
54 Lombard Street
P.O. Box 544
GB-London EC3V 9EX

Neue Kontonummer:

60271489

Wir bitten, für Zahlungen von Gebühren, Auslagen und Verkaufspreisen ab sofort die neue Postadresse und die neue Kontonummer zu benutzen

Bank and giro accounts of the European Patent Organisation

The address of the branch of **Barclays Bank** in Great Britain and the account number of the European Patent Organisation have changed:

New address:

Barclays Bank PLC
54 Lombard Street
P.O. Box 544
GB-London EC3V 9EX

New account number:

60271489

All fees, costs and prices should henceforth be paid into the new account at the above address.

Comptes bancaires et de chèques postaux de l'Organisation européenne des brevets

L'Office européen des brevets fait savoir que l'adresse de la **Barclays Bank** en Grande-Bretagne et le numéro de compte bancaire de l'Organisation européenne des brevets ont changé.

Nouvelle adresse

Barclays Bank PLC
54 Lombard Street
P.O. Box 544
GB-Londres EC3V 9EX

Nouveau numéro de compte:

60271489

Pour le paiement à l'Office européen des brevets des taxes, frais et tarifs de vente, il conviendra dorénavant d'utiliser ce compte à la nouvelle adresse postale de la Barclays Bank.