

**Entscheidungsformel**

**Aus diesen Gründen wird in der mündlichen Verhandlung entschieden:**

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

**Order**

**For these reasons it is decided at oral proceedings that:**

The appeal is dismissed.

**Dispositif**

**Par ces motifs, il est statué comme suit lors de la procédure orale:**

Le recours est rejeté.

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.2 vom 19. Dezember 1990 T 516/89 - 3.3.2\***  
(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Lançon  
Mitglieder: P. Krasa  
R. L. Schulte

**Patentinhaber/Beschwerdeführer: Schering Agrochemicals Limited**

**Einsprechender/Beschwerdegegner: Bayer AG, Leverkusen**

**Stichwort: Vertrauliche Unterlagen/ SCHERING**

**Regel: 93 EPÜ**

**Schlagwort: "Vertrauliche Unterlagen" - "von der Akteneinsicht ausgeschlossene Schriftstücke"**

*Leitsatz*

*Als "vertraulich" gekennzeichnete Unterlagen, die nicht zu denjenigen Arten von Schriftstücken gehören, die von der Akteneinsicht ausgeschlossen werden (Regel 93 EPÜ; Beschluß des Präsidenten des EPA, ÄBl. EPA 1985, 316), werden - ohne daß deren Inhalt zur Kenntnis genommen würde - an den Beteiligten zurückgesandt.*

**Sachverhalt und Anträge**

I. Auf die europäische Patentanmeldung Nr 81 300980.0 wurde das europäische Patent Nr. 37 188 auf der Grundlage von acht Ansprüchen erteilt. ...

II....

III. Die Einspruchsabteilung widerrief das Patent durch eine schriftliche Entscheidung, die am 23 Juni 1989 zur Post gegeben wurde. In ihrer Entscheidung erklärte sie, die am 22 Juli 1987 von den Beschwerdegegnern vorgelegten Vergleichsversuche zeigten, daß zwischen einem durch ein Verfahren nach dem Stand der Technik und einem durch das Verfahren nach Anspruch 1 hergestellten Blähmittel kein Unterschied besteht....

\* 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.

**Decision of Technical Board of Appeal 3.3.2 dated 19 December 1990 T 516/89 - 3.3.2\***  
(Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: P. Lançon  
Members: P. Krasa  
R.L. Schulte

**Patent proprietor/Appellant: Schering Agrochemicals Limited**

**Opponent/Respondent: Bayer AG, Leverkusen**

**Headword: Confidential papers/ SCHERING**

**Rule: 93 EPC**

**Keyword: "Confidential papers" - "documents excluded from file inspection"**

*Headnote*

*Papers marked "confidential" which do not belong to classes of documents to be excluded from file inspection (Rule 93 EPC; decision of the President of the EPO, OJ EPO 1985, 316) are returned to the party concerned, without taking note of their contents.*

**Summary of Facts and Submissions**

I. European patent No. 37 188 was granted on the basis of eight claims in response to European patent application No 81 300 980.0. ...

II. ...

III. The Opposition Division revoked the patent by a written decision posted on 23 June 1989. In its decision it held that the comparative experiments submitted on 22 July 1987 by the Respondents demonstrated that there was no difference between a blowing agent obtained according to a process of the state of the art and a blowing agent obtained according to the method of Claim 1. ...

\* 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.

**Décision de la chambre de recours technique 3.3.2, en date du 19 décembre 1990 T 516/89 - 3.3.2\***  
(Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: P. Lançon  
Membres: P. Krasa  
R. L. Schulte

**Titulaire du brevet/requérant: Schering Agrochemicals Limited**

**Opposant/intimé: Bayer AG, Leverkusen**

**Référence: Documents confidentiels/SCHERING**

**Règle: 93 CBE**

**Mot-clé: "Documents confidentiels" - "pièces exclues de l'inspection publique"**

*Sommaire*

*Les documents qui portent la mention "Confidentiel", mais qui ne comptent pas parmi les types de pièces exclues de l'inspection publique (règle 93 CBE; décision du Président de l'OEB, JO OEB 1985 316) sont retournés à la partie concernée sans que la Chambre en ait pris connaissance.*

**Exposé des faits et conclusions**

I. Le brevet européen n° 37 188 a été délivré sur la base de huit revendications, à la suite du dépôt de la demande de brevet européen n° 81 300 980.0. ...

II. ...

III. La division d'opposition a révoqué le brevet par une décision écrite, remise à la poste le 23 juin 1989, dans laquelle elle indiquait que les tests comparatifs soumis le 22 juillet 1987 par l'intimé montraient qu'il n'y avait pas de différence entre un agent gonflant obtenu par un procédé compris dans l'état de la technique et un agent gonflant obtenu selon la méthode exposée dans la revendication 1. ...

\* 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.

IV Die Beschwerdeführer legten Beschwerde ein ...

V. Der Beschwerdebegründung lagen als "VERTRAULICH" gekennzeichnete Unterlagen bei, und in ihrem Begleitschreiben beantragten die Beschwerdeführer beim EPA, diese Unterlagen entsprechend zu behandeln. In zwei Schreiben erkundigte sich die Geschäftsstelle der Kammer, ob diese Unterlagen den Beschwerdeführern zurückgegeben oder an die Beschwerdegegner weitergeleitet werden sollten. Daraufhin baten die Beschwerdeführer den Präsidenten des Europäischen Patentamts am 27. Dezember 1989 um eine Anordnung nach Regel 93 d) EPÜ, wonach diese Unterlagen von der Akteneinsicht durch die Öffentlichkeit auszuschließen seien

Die Kammer leitete diesen Antrag an den Präsidenten des EPA weiter, der entschied, daß die betreffenden Unterlagen nicht nach Regel 93 d) EPÜ von der Akteneinsicht ausgeschlossen werden könnten, da sie weder unter eine der Alternativen a bis c der Regel 93 EPÜ fielen, noch zu den im Beschluß des Präsidenten vom 16. September 1985 (ABI. EPA 1985, 316) genannten Arten von Schriftstücken gehörten. Im übrigen könnten sie auch nicht durch eine Entscheidung in diesem speziellen Fall von der Akteneinsicht ausgeschlossen werden, da sie nach Angabe der Beschwerdeführer als Beweis für den kommerziellen Erfolg der Erfindung und damit zur Stützung der erfinderischen Tätigkeit vorgelegt worden seien. Somit könnten diese Informationen der Unterrichtung der Öffentlichkeit über das europäische Patent dienen und daher nicht von der Akteneinsicht ausgeschlossen werden.

Im Anschluß an diese Entscheidung des Präsidenten des EPA sandte die Kammer die als "VERTRAULICH" gekennzeichneten Unterlagen an die Beschwerdeführer zurück und teilte ihnen unter anderem mit, daß keines der Mitglieder der Kammer vom Inhalt dieser Unterlagen Kenntnis genommen habe.

IV. The Appellants lodged an appeal ...

V. The Grounds of Appeal were accompanied by papers marked 'CONFIDENTIAL' and in the covering letter the Appellants requested the EPO to treat these documents as such. With two letters the registrar of the Board made inquiries whether these papers should be returned to the Appellants or should be transmitted to the Respondents. In reply, on 27 December 1989 the Appellants requested the President of the European Patent Office to order under Rule 93(d) EPC that the respective documents should be excluded from public file inspection.

The Board passed this request to the President of the EPO who decided that the respective papers could not be excluded from file inspection in accordance with Rule 93(d) EPC. They neither fell under one of the alternatives (a) to (c) of Rule 93 EPC nor did they belong to the classes of documents designated in the President's decision dated 16 September 1985 (OJ EPO 1985, 316). They could also not be excluded from inspection of the file by a decision in this particular case as they were filed to prove, according to the Appellants, the commercial success of the invention and, thus, to support inventive step. Therefore, such information could serve the purpose of informing the public of the European patent and, hence, could not be exempted from inspection of the file.

After this decision of the President of the EPO the Board returned the documents marked 'CONFIDENTIAL' to the Appellants, informing them inter alia that no member of the Board had taken note of these documents.

IV La demanderesse a formé un recours. ...

V. Le mémoire exposant les motifs du recours était accompagné de documents portant la mention "CONFIDENTIEL", et dans la lettre d'accompagnement, la requérante demandait à l'OEB de traiter ces documents comme tels. A deux reprises, le greffier de la Chambre a écrit à la requérante pour lui demander si ces documents devaient lui être retournés ou être transmis à l'intimée. Dans sa réponse, datée du 27 décembre 1989, la requérante a demandé que le Président de l'Office européen des brevets ordonne, en application de la règle 93d) CBE, que les pièces en question soient exclues de l'inspection publique.

La Chambre a transmis cette requête au Président de l'OEB qui a décidé que les documents concernés ne pouvaient être exclus de l'inspection publique en vertu de la règle 93d), car ils n'étaient visés par aucune des dispositions a à c de la règle 93 CBE, et ne comptaient pas non plus parmi les types de pièces mentionnés dans la décision du Président du 16 septembre 1985 (JO OEB 1985, 316). Ils ne pouvaient pas davantage être exclus de l'inspection publique par une décision rendue en l'espèce, car la requérante les avaient produits pour prouver le succès commercial de l'invention, et donc pour confirmer l'existence d'une activité inventive. De ce fait, comme ils pouvaient répondre aux fins d'information du public en ce qui concerne le brevet européen, ils ne pouvaient être exclus de l'inspection publique.

A la suite de cette décision du Président de l'OEB, la Chambre a renvoyé à la requérante les documents portant la mention "CONFIDENTIEL" en lui signalant entre autres qu'aucun membre de la Chambre n'avait pris connaissance de leur contenu.