

VORWORT des Vizepräsidenten

Die Rechtsprechung der Beschwerdekammern spielt bei der Anwendung, der Auslegung und der Fortentwicklung des europäischen Patentrechts eine wichtige Rolle. Die Gesamtzahl der seit 1979 eingeleiteten Verfahren hat im Jahre 1991 die Zahl von 6 000 überschritten.

Mit dieser Publikation wird die Tradition der jährlichen Berichte über die Tätigkeit der Beschwerdekammern fortgesetzt.

Im ersten Teil des Berichts wird die Tätigkeit der Beschwerdekammern im Jahre 1991 allgemein unter Angabe statistischer Daten dargestellt. Eine Übersicht über die Rechtsprechung gibt der zweite Teil. Die Leitsätze zu den zur Veröffentlichung bestimmten Entscheidungen sind dem Bericht als Anhänge beigefügt.

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

Paolo Gori

FOREWORD by the Vice-President

Board of Appeal case law plays a major role in the application, interpretation and evolution of European patent law. In 1991 the total number of appeals filed since 1979 passed the 6 000 mark.

The present Supplement carries on the tradition of our yearly report on the Boards' activities.

Part I gives a general description of their activities in 1991, accompanied by statistical data, while Part II provides a summary of the case law. The headnotes to decisions intended for publication are attached as annexes.

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

Paolo Gori

AVANT-PROPOS du Vice-Président

La jurisprudence des chambres de recours joue un rôle important dans l'application, l'interprétation et le développement du droit européen des brevets. Le nombre total de procédures engagées depuis 1979 a dépassé 6000 en 1991.

La présente publication a pour but de poursuivre la tradition des rapports annuels sur les activités des chambres de recours.

La première partie du rapport donne un aperçu général des activités des chambres de recours en 1991, avec statistiques à l'appui. La deuxième partie est consacrée à la jurisprudence. En annexes au rapport figurent les sommaires des décisions destinées à être publiées.

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

Paolo Gori

TEIL I**TÄTIGKEIT DER BESCHWERDEKAMMERN IM JAHRE 1991****1. Einleitung**

Das Jahr 1991 war durch eine Verringerung der Zuwachsrates der Beschwerdeverfahren gekennzeichnet.

Die **Gesamtzahl** der neu eingeleiteten Verfahren stieg im Jahr 1991 auf 1 092 an (1990: 1 071). Dies entspricht einer Steigerung um 2 % (1989/90: + 22 %). Damit hat sich die Zahl der jährlich eingeleiteten Verfahren gegenüber 1984 (321 Verfahren) mehr als verdreifacht. Von 1978 bis zum 31. Dezember 1991 sind vor den Beschwerdekammern insgesamt 6 031 Verfahren eingeleitet worden.

Über den Zeitraum von 10 Jahren (1982 bis 1991) liegt die durchschnittliche Wachstumsrate bei ca. 21 % jährlich. Die Prognosen deuten auf ein weiteres Wachstum der Geschäftstätigkeit hin.

Der Geschäftsgang wird im einzelnen in Abschnitt 3 erläutert.

Im Geschäftsjahr 1991 bestanden - gegenüber dem Vorjahr unverändert - 11 Technische Beschwerdekammern und eine Juristische Beschwerdekammer. Im Zuge der Raumplanung des EPA sind die Beschwerdekammern im Isar-Gebäude in den neunten und zehnten Stock übersiedelt. Für die im Haushaltsplan vorgesehene Errichtung von weiteren Kammern wurden die entsprechenden Vorbereitungen getroffen. Mit Wirkung vom 1. März 1992 wurde eine weitere Kammer Mechanik (3.2.5) eingerichtet.

Das EDV-System für das Beschwerdeverfahren APPSYS (Appeal System) wurde ebenso weiter ausgebaut wie das Datenbanksystem für die Entscheidungen der Beschwerdekammern PALDAS (Patent Law and Decisions Access Support). Zu den Informationsinstrumentarien, die den Zugang zur Rechtsprechung erleichtern, siehe die Hinweise unter Abschnitt 5.

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

Die Zusammensetzung und die Zuständigkeit der Kammern sind im Bericht des vergangenen Jahres ausführlich dargestellt (s. Rechtsprechungsbericht 1991, S. 3).

2. Geschäftslage**2.1 Eingegangene Beschwerden und sonstige Verfahren vor den Beschwerdekammern**

Die Zahl der vor den Beschwerdekammern (Große Beschwerdekammer, Juristische Beschwerdekammer, Techni-

PART I**BOARD OF APPEAL ACTIVITIES IN 1991****1. Introduction**

In 1991 the growth in the volume of appeals fell off.

The **total number** of new proceedings rose to 1 092, up 2% on 1990's figure of 1 071 (1989/90 increase: 22%). The number of appeals brought per year has therefore more than tripled since 1984 (321 cases). A total of 6 031 cases came before the Boards of Appeal between 1978 and 31 December 1991.

The annual growth rate for the period of 10 years from 1982 to 1991 averaged approximately 21%. Forecasts indicate that the volume of work will continue to grow.

Details are given under point 3 below.

As in 1990, there were one Legal and eleven Technical Boards of Appeal. Under the EPO's accommodation programme the Boards of Appeal in the Isar building moved to the ninth and tenth floors. Preparations also went ahead for setting up additional Boards in line with the budget. A new Board for mechanics (3.2.5) took up work on 1 March 1992.

The EDP appeals system (APPSYS) and the database for Board of Appeal decisions (PALDAS - Patent Law and Decisions Access Support) were both developed further. See Section 5 for further details of information sources facilitating access to case law.

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

The composition and responsibilities of the Boards are described in detail in last year's report (Case Law Report 1991, p. 3).

2. Volume of work**2.1 Appeals brought before the Boards of Appeal**

The number of proceedings brought before the Boards of Appeal (Enlarged Board, Legal Board, Technical Boards

PREMIERE PARTIE**ACTIVITES DES CHAMBRES DE RECOURS EN 1991****1. Introduction**

L'année 1991 a été marquée par un ralentissement de la progression du nombre de procédures de recours.

Le **nombre total** des nouvelles procédures engagées est passé en 1991 à 1 092 (1071 en 1990), ce qui correspond à une progression de 2% (contre + 22% en 1990 par rapport à 1989). Ainsi, le nombre annuel de nouvelles procédures a plus que triplé par rapport à 1984 (321 procédures). Entre 1978 et le 31 décembre 1991, 6031 procédures au total ont été engagées devant les chambres de recours.

Dans la période de 10 ans (de 1982 à 1991), le taux moyen de progression est de l'ordre de 21% par an, et cette progression devrait se poursuivre. L'évolution des activités est exposée en détail au point 3.

En 1991, il existait - comme l'année précédente - onze chambres de recours techniques et une chambre de recours juridique. A la suite d'une nouvelle répartition des locaux à l'OEB, les chambres de recours ont été transférées aux neuvième et dixième étages du bâtiment ISAR. Des préparatifs ont été entrepris en vue de la création de nouvelles chambres prévues au budget. Une nouvelle chambre Mécanique (3.2.5) a été instituée avec effet au 1er mars 1992.

Le système informatique pour la procédure de recours APPSYS (Appeal System) a également été développé, de même que le système de banque de données PALDAS (Patent Law and Decisions Access Support) contenant les décisions des chambres de recours. En ce qui concerne les moyens d'information qui facilitent l'accès à la jurisprudence, voir section 5.

La deuxième partie, consacrée aux décisions des chambres de recours techniques, de la chambre de recours juridique, de la chambre statuant en matière disciplinaire ainsi que de la Grande Chambre de recours, donne un aperçu de l'évolution de la jurisprudence.

Les compétences et la composition des chambres de recours sont décrites en détail dans le rapport sur la jurisprudence de l'année précédente (Rapport de jurisprudence 1991, p. 3).

2. Situation d'ensemble**2.1 Recours formés et autres procédures engagées devant les chambres de recours.**

En 1991, le nombre de procédures engagées devant les chambres de recours (Grande Chambre de recours,

sche Beschwerdekammern und Disziplinkammer) eingeleiteten Verfahren betrug im Jahr 1991 1 092 Fälle (1990: 1 071).

Eine Übersicht über die Entwicklung der Beschwerdeeingänge seit 1986 ist der **Abbildung 1** zu entnehmen.

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

Für die kommenden Jahre werden Zuwachsraten erwartet, die weiter über dem Wachstum in anderen Bereichen des Amtes liegen.

2.1.1 Große Beschwerdekammer

Im Berichtsjahr wurden der Großen Beschwerdekammer in 12 Fällen Rechtsfragen vorgelegt, 11 von den Kammern und eine vom Präsidenten des EPA (1990: 2 Fälle).

Vier der vorgelegten Fragen betreffen materielles Recht, acht haben verfahrensrechtliche Probleme zum Gegenstand.

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

2.1.2 Juristische Beschwerdekammer

Die Zahl der Geschäftsfälle der Juristischen Beschwerdekammer betrug im Berichtszeitraum 20 und hat damit gegenüber dem Vorjahr (1990: 34 Beschwerden) abgenommen.

2.1.3 Technische Beschwerdekammern

Die Gesamtzahl der vor Technischen Beschwerdekammern eingeleiteten Verfahren (Beschwerden und Widersprüche) betrug 1 049 (+ 1,8 % gegenüber 1990: 1 030).

Die technischen Verfahren (ohne Widersprüche) betragen 990 (gegenüber 970 im Jahr 1990 = + rund 2 %). Die Zahl der zweiseitigen Verfahren (Einspruchsbeschwerden) hat 616 (62 %) erreicht und liegt damit deutlich höher als die der einseitigen Verfahren (374; 38 %), die sich gegen Entscheidungen der Prüfungsabteilungen richten. Allerdings ist der Anteil an Einspruchsbeschwerdeverfahren gegenüber 1990 leicht zurückgegangen (1990: 33 % einseitige Verfahren; 67 % Einspruchsbeschwerdeverfahren).

and Disciplinary Board) in 1991 totalled 1 092 (1990: 1 071).

Figure 1 shows the trend in appeals brought since 1986.

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

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

2.1.1 Enlarged Board of Appeal

In 1991, twelve cases (eleven from the Boards and one from the President of the EPO) were referred to the Enlarged Board of Appeal for a ruling on a point of law (compared with two in 1990).

Four of these cases concerned substantive law, eight related to procedural matters.

A summary of proceedings pending before the Enlarged Board, and of cases already decided by it, is contained in Part II (Case Law), which also provides details of Enlarged Board of Appeal case law.

2.1.2 Legal Board of Appeal

The number of cases dealt with by the Legal Board of Appeal in the year under review was 20, a fall on the figure of 34 for the previous year.

2.1.3 Technical Boards of Appeal

The number of proceedings (appeals and protests) before the Technical Boards of Appeal totalled 1 049 (up 1.8 % on the 1990 figure of 1 030).

There was a total of 990 technical appeals (not including protests), approx. 2% more than the 970 filed in 1990. The number of *inter partes* proceedings (opposition appeals) reached 616 (62%) a substantially higher figure than for *ex parte* proceedings against Examining Division decisions (374 or 38%). However, the proportion of opposition appeal proceedings decreased compared with 1990 (33% *ex parte* proceedings, 67% opposition appeal proceedings).

Chambre de recours juridique, Chambres de recours technique, Chambre de recours statuant en matière disciplinaire) est passé à 1 092, contre 1 071 en 1990.

Le **tableau 1** donne un aperçu de l'évolution du nombre des recours introduits depuis 1986.

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

Pour les années à venir, il est prévu que le taux d'accroissement restera supérieur au taux de progression de la charge de travail dans les autres secteurs d'activités de l'Office.

2.1.1 Grande Chambre de recours

Pendant la période sous revue, la Grande Chambre de recours a été saisie de 12 questions de droit (contre 2 en 1990), 11 ont été soumises par les chambres, et une par le Président de l'OEB.

Quatre des questions soumises concernaient le droit matériel, les huit autres portaient sur des problèmes de procédure.

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

2.1.2 Chambre de recours juridique

Le nombre d'affaires dont la chambre de recours juridique a été saisie au cours de la période considérée dans le rapport s'est élevé à 20, ce qui représente une diminution par rapport à l'année précédente (34 recours en 1990).

2.1.3 Chambres de recours techniques

Le nombre total des procédures (recours et réserves) dont les chambres de recours techniques ont eu à connaître s'est élevé à 1 049 (contre 1 030 en 1990, soit + 1,8%).

Le nombre de procédures devant les chambres de recours techniques (réserves non comprises) atteignait 990 en 1991, contre 970 en 1990, soit une progression de + 2% environ. Le nombre de procédures opposant deux parties (recours faisant suite à une opposition) a atteint 616, soit 62% du total, et dépasse nettement celui des procédures intéressant une seule partie (374, soit 38% du total) engagées contre des décisions des divisions d'examen. La part des recours faisant suite à une opposition a néanmoins légèrement diminué par rapport à 1990, où l'on comptait 33% de procédures intéressant une seule partie et 67% de recours faisant suite à une opposition.

Abb. 1
Chart 1
Tableau 1

Entwicklung der Beschwerdeeingänge
Trend in appeals received
Evolution des recours reçus

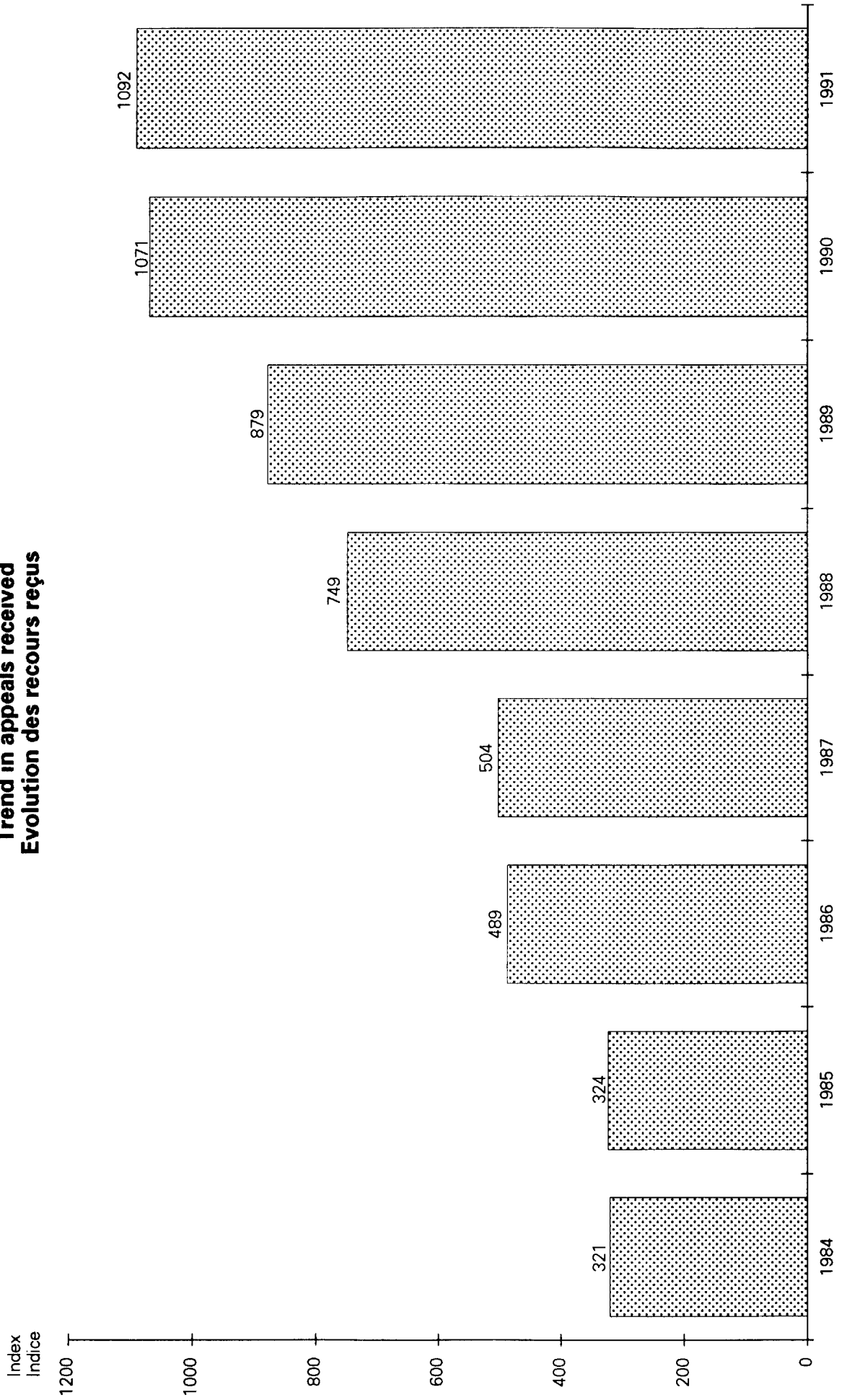
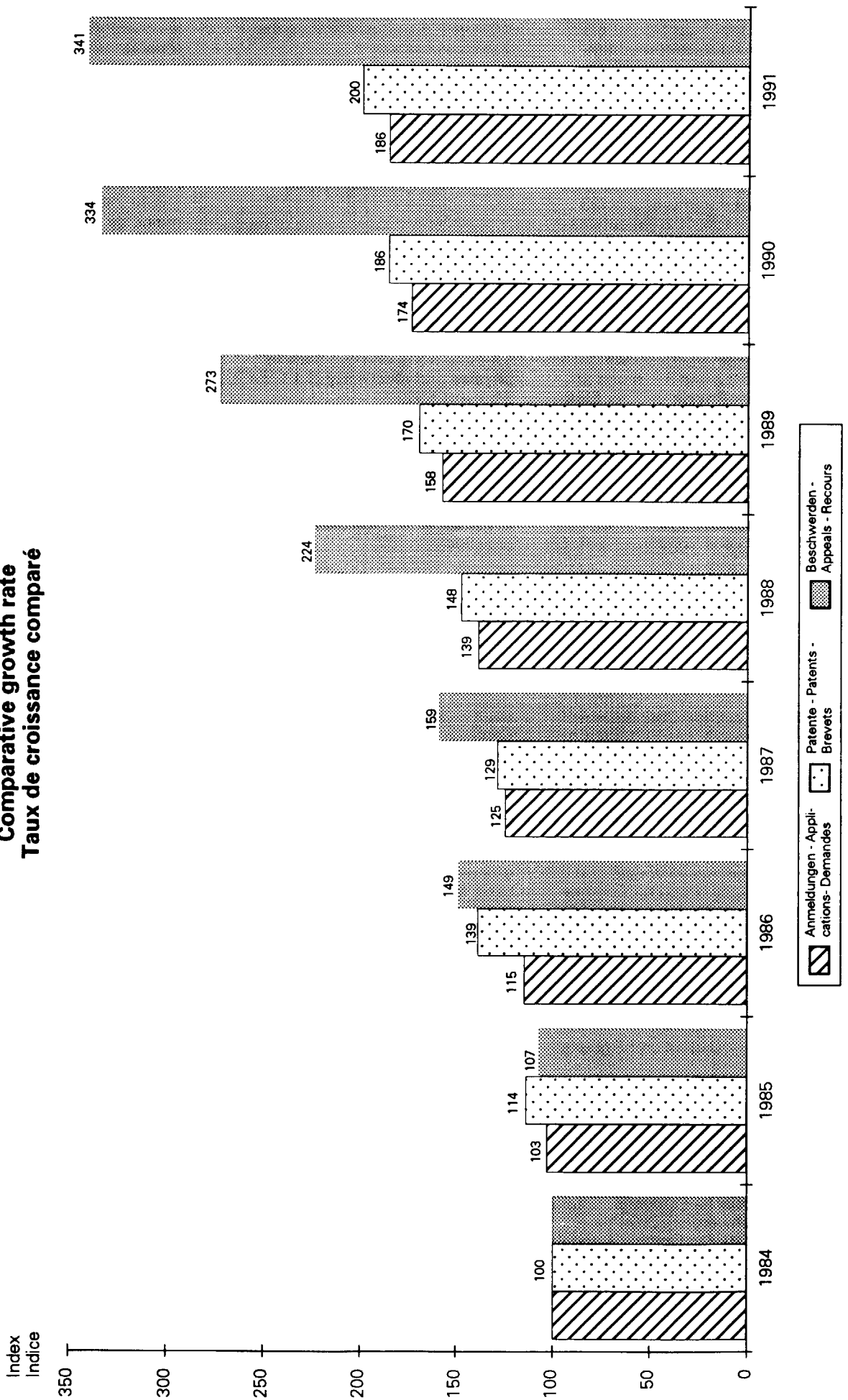


Abb. 2
Chart 2
Tableau 2

Vergleich der Zuwachsraten
Comparative growth rate
Taux de croissance comparé



Die im Jahr 1991 eingegangenen 990 technischen Beschwerden verteilen sich nach Sachgebieten wie folgt:

Den stärksten Eingang an Beschwerden verzeichnete wiederum das Gebiet der Mechanik mit 405 Beschwerden (40,9%; 1990: 412; 42,5%), gefolgt von dem der Chemie mit 292 (29,5%; 1990: 310; 32%), 160 Beschwerden (16,2%; 1990: 143; 14,7%) entfielen auf das Gebiet der Physik und 133 (13,4%; 1990: 105; 10,8%) auf das Gebiet der Elektrotechnik.

Im Jahr 1991 waren für das Gebiet der **Mechanik** vier Beschwerdekammern (3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 und 3.2.4), das Gebiet der **Chemie** drei Beschwerdekammern (3.3.1, 3.3.2 und 3.3.3) und für das Gebiet der **Physik** und der **Elektrotechnik** je zwei Beschwerdekammern (3.4.1, 3.4.2, 3.5.1 und 3.5.2) eingerichtet.

2.1.4 Widerspruchsverfahren

Die Zahl der Widersprüche im Rahmen des PCT-Verfahrens hält sich auf dem hohen Niveau des Vorjahres (1991: 59; 1990: 60).

Dies ist u. a. eine Folge der starken Zunahme der Zahl internationaler Anmeldungen nach dem PCT. Bei Widerspruch gegen die Festsetzung einer zusätzlichen Recherchegebühr entscheiden die Beschwerdekammern unmittelbar. Es wurden Überlegungen darüber angestellt, das Verfahren zu entlasten.

Die Ausführungsordnung zum PCT wurde durch Beschluß der PCT-Versammlung im Juli 1991 mit Wirkung vom 1. Juli 1992 geändert. Die internationalen Recherchenbehörden und die mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörden sind ermächtigt, für das Widerspruchsverfahren eine Gebühr zu erheben, wenn ein weiteres Überprüfungsverfahren vorgesehen wird (R. 40.2 e); R. 68.3 e) PCT in der neuen Fassung). Davon wird das Europäische Patentamt Gebrauch machen.

2.1.5 Disziplinarsachen und Eignungsprüfung

Im Berichtszeitraum wurden 11 (1990: 5) neue Beschwerden an die Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten eingereicht. 9 dieser Beschwerden richteten sich gegen Entscheidungen der Prüfungskommission für die europäische Eignungsprüfung (1990: 4 Beschwerden). Zwei Beschwerden betrafen Disziplinarangelegenheiten zugelassener Vertreter (1990: 1 Verfahren).

2.2 Erledigungen

Die Zahl der im Jahr 1991 abgeschlossenen Beschwerde- und Wider-

The 990 technical appeals received in 1991 were distributed among the Boards as follows:

The highest number was again in mechanics with 405/40.9% (1990: 412/42.5%), followed by chemistry with 292/29.5% (1990: 310/32%), physics with 160/16.2% (1990: 143/14.7%) and electricity with 133/13.4% (1990: 105/10.8%).

In 1991 four Boards of Appeal were active in **mechanics** (3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 and 3.2.4), three in **chemistry** (3.3.1, 3.3.2 and 3.3.3) and two each in **physics** and **electricity** (3.4.1, 3.4.2, 3.5.1 and 3.5.2).

2.1.4 Protests

At 59, the number of PCT protests remained at the high level of the previous year (60).

This was due partly to the sharp increase in the number of international applications under the PCT. Protests against the fixing of an additional search fee are decided direct by the Boards of Appeal. Consideration has been given to how the whole procedure could be streamlined.

In July 1991 the PCT assembly amended the PCT Regulations with effect from 1 July 1992. The International Searching and Preliminary Examining Authorities will now be empowered, after a prior review of the case, to require payment of a protest fee (Rules 40.2(e) and 68.3(e) in the amended version). The European Patent Office will charge this fee.

2.1.5 Disciplinary matters and the European Qualifying Examination

In 1991 eleven new appeals came before the Disciplinary Board of Appeal (1990: 5 appeals). Nine of these contested decisions of the Examination Board for the European Qualifying Examination (1990: 4 appeals). Two concerned disciplinary matters involving professional representatives (1990: 1 appeal)

2.2 Appeals settled

The number of appeals and protests settled in 1991 totalled 839, exceeding

Les 990 recours formés en 1991 devant les chambres de recours techniques se répartissent comme suit:

Le domaine de la mécanique arrive à nouveau en tête avec 405 recours, soit 40,9% (contre 412 en 1990, soit 42,5%), suivi par le domaine de la chimie avec 292 recours, soit 29,5% (contre 310 en 1990, soit 32%). 160 recours, soit 16,2% (contre 143 en 1990, soit 14,7%) ont été formés dans le domaine de la physique et 133, soit 13,4% (contre 105 en 1990, soit 10,8%) dans le domaine de l'électricité.

En 1991, l'on comptait quatre chambre de recours pour le domaine de la **mécanique** (3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 et 3.2.4), trois pour le domaine de la **chimie** (3.3.1, 3.3.2 et 3.3.3) et deux pour la **physique** comme pour l'**électricité** (3.4.1, 3.4.2, 3.5.1 et 3.5.2).

2.1.4 Procédures de réserve

Le nombre de réserves formulées dans le cadre de la procédure prévue par le PCT se maintient au niveau élevé de l'année précédente (59 en 1991 contre 60 en 1990).

Ceci est dû notamment à la forte augmentation du nombre de demandes internationales au titre du PCT. Les chambres de recours sont compétentes pour statuer directement sur une réserve formulée à l'encontre de la fixation d'une taxe de recherche additionnelle. Il a été étudié la possibilité d'alléger la procédure.

Le règlement d'exécution du PCT a été modifié en juillet 1991 par décision de l'Assemblée de l'Union du PCT, avec effet au 1^{er} juillet 1992. Les administrations chargées de la recherche internationale et les administrations chargées de l'examen préliminaire international sont autorisées à prélever des taxes de réserve lorsqu'un nouvel examen du cas est prévu (règle 40.2e); règle 68.3e) PCT (nouvelle version)). L'Office européen des brevets fera usage de cette possibilité.

2.1.5 Affaires disciplinaires et examen de qualification

Pendant la période considérée dans le rapport, la chambre de recours statuant en matière disciplinaire a été saisie de 11 nouvelles affaires, contre 5 en 1990, 9 d'entre elles étaient des recours formés contre des décisions du jury de l'examen européen de qualification (4 cas en 1990), deux autres concernaient des recours formés contre des mesures disciplinaires prises à l'encontre de mandataires agréés (1 cas en 1991).

2.2 Affaires réglées

Le nombre de procédures de recours et de réserve clôturées en 1991 (839)

spruchsverfahren beträgt 839 und liegt damit etwa 13 % über den Erledigungen im vorangegangenen Jahr (741).

2.2.1 Große Beschwerdekammer

Im Berichtsjahr wurden vier Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer abgeschlossen. Die Große Beschwerdekammer entschied über die beiden im Jahr 1990 ihr vorgelegten Rechtsfragen (G 1/90 - Verfahrensabschluß im Einspruchsverfahren, wenn formelle Erfordernisse für die Aufrechterhaltung des Patents nicht rechtzeitig erfüllt werden - ABI. EPA 1991, 275; G 2/90 - Zuständigkeitsabgrenzung zwischen Juristischer Beschwerdekammer und Technischen Beschwerdekammern - ABI. EPA 1992, 10). Ferner wurden zwei Verfahren aus dem Jahr 1991 abgeschlossen (G 1/91 - Erfordernis der Einheitlichkeit bei Aufrechterhaltung im geänderten Umfang; G 2/91 - Rückzahlung der Beschwerdegebühren bei mehreren Beschwerdeführern, beide zur Veröffentlichung bestimmt).

Damit ist aus den Vorjahren nur noch ein Verfahren (G 3/89) anhängig. Insgesamt waren am 31. Dezember 1991 noch 11 Verfahren anhängig.

Näheres siehe Hinweis in Teil II.

2.2.2 Juristische Beschwerdekammer

Die Juristische Beschwerdekammer hat 25 Verfahren (1990: 24) abgeschlossen. In 8 Fällen wurde der Beschwerde stattgegeben, 10 Beschwerden wurden zurückgewiesen, 7 Verfahren fanden eine anderweitige Erledigung.

2.2.3 Technische Beschwerden

Die Erledigungen sind gegenüber dem Vorjahr um 13,8 % auf 788 Fälle angestiegen (1990: 692 Erledigungen).

Der Anteil der zweiseitigen Verfahren (513 Erledigungen) ist auf 65,1 % angestiegen (1990: 423 Fälle, 61,2 %). An einseitigen Verfahren wurden 275 Fälle (34,9 %) erledigt, gegenüber 269 Fällen (38,8 %) im Vorjahr.

Die abgeschlossenen Verfahren verteilen sich auf die Mechanik (334 = 42,4 %), die Chemie (219 = 27,8 %), die Physik (111 = 14,1 %) und die Elektrotechnik (124 = 15,7 %).

Von den abgeschlossenen einseitigen Beschwerden, die nach materiellrechtlicher Prüfung entschieden wurden, sich also nicht auf andere Weise erledigten (wie Unzulässigkeit, Rücknahme usw.), hatten 72,5 % (153) ganz oder teilweise Erfolg. In 27,5 % (58) dieser Fälle wurde dagegen die Beschwerde zurückgewiesen. Bei den erfolgreichen Beschwerden wurden in 53 % der Fälle die Erteilung des Patents verfügt und in 47 % die Fortsetzung des Prüfungsverfahrens angeordnet.

the 1990 figure (741) by approximately 13%.

2.2.1 Enlarged Board of Appeal

The year under review saw four cases settled by decisions of the Enlarged Board. Two of these concerned the points of law referred to it in 1990 (G 1/90 - Termination of opposition proceedings if formal requirements for maintaining the patent are not met in due time—OJ EPO 1991, 275; G 2/90 - Competence of the Legal Board of Appeal to hear appeals against decisions of the Technical Boards of Appeal - OJ EPO 1992, 10). Two cases from 1991 were also settled (G 1/91 - Requirement of unity of invention if patent is to be maintained in amended form; G 2/91 - Reimbursement of appeal fees when several appellants are involved (both intended for publication)).

Of the cases carried over from previous years, only one (G 3/89) is still pending. Appeals still pending on 31 December 1991 numbered eleven.

For details see Part II.

2.2.2 Legal Board of Appeal

The Legal Board of Appeal settled 25 cases in 1991 (compared with 24 in 1990). Eight appeals were allowed, ten dismissed and seven settled in some other way.

2.2.3 Technical appeals

The number of cases settled rose by 13.8 % from 692 in 1990 to 788 in 1991.

The proportion of inter partes proceedings (513 cases settled) rose from 61.2% in 1990 (423 cases) to 65.1 % in 1991. 275 *ex parte* proceedings (34.9%) were settled compared with 269 (38.8%) in the previous year.

Of all the cases settled, mechanics accounted for 334 (42.4%), chemistry for 219 (27.8%), physics for 111 (14.1%) and electricity for 124 (15.7%).

Of the *ex parte* appeals settled after substantive examination, i.e. not concluded in some other way (inadmissible, withdrawn, etc.), 153 cases (72.5%) were either partially or completely successful. In 58 instances (27.5%) the appeal was dismissed. In 53% of the successful cases it was ruled that a patent was to be granted, in 47% that examination should be resumed.

est supérieur d'environ 13% à celui de l'année précédente (741).

2.2.1 Grande Chambre de recours

Pendant la période sous revue, quatre procédures engagées devant la Grande Chambre de recours ont été clôturées. La Grande Chambre a tranché les deux questions de droit dont elle avait été saisie en 1990 (G 1/90 - clôture de la procédure d'opposition si les conditions de forme requises pour le maintien du brevet ne sont pas respectées dans les délais - JO OEB 1991, 275; G 2/90 - délimitation des compétences entre la chambre de recours juridique et les chambres de recours techniques - JO OEB 1992, 10). Deux procédures engagées en 1991 ont en outre été clôturées (G 1/91 - l'exigence d'unité d'invention dans le cas du maintien du brevet sous une forme modifiée; G 2/91 - remboursement des taxes de recours en cas de pluralité de requérants; ces deux décisions sont destinées à être publiées).

Ainsi, un seul dossier remontant aux années précédentes (G 3/89) reste en instance. Au total, 11 affaires étaient encore en instance au 31.12.1991.

Cf. partie II pour de plus amples informations.

2.2.2 Chambre de recours juridique

La chambre de recours juridique a réglé 25 affaires (contre 24 en 1990). Dans 8 cas il a été fait droit au recours, dans 10, le recours a été rejeté, et 7 affaires ont été réglées d'une autre manière.

2.2.3 Chambres de recours techniques

Le nombre d'affaires réglées en 1991 a augmenté de 13,8% par rapport à l'année antérieure (788 contre 692 en 1990).

La part des recours opposant deux parties (513 affaires réglées) est passée à 65,1% (423 cas en 1990, soit 61,2%). En ce qui concerne les procédures intéressant une seule partie, 275 cas ont été réglés (34,9%) contre 269 en 1990 (38,8%).

Les procédures clôturées se répartissent comme suit: mécanique 334 (42,4%), chimie 219 (27,8%), physique 111 (14,1%) et électricité 124 (15,7%).

72,5% des procédures de recours (153 cas) clôturées intéressant une seule partie qui ont été tranchées à l'issue d'un examen au fond, et n'ont donc pas été réglées d'une autre manière (irrecevabilité, retrait du recours, etc.) ont abouti en partie ou en totalité. Par contre, dans 58 cas (27,5%), le recours a été rejeté. Les recours auxquels il a été fait droit ont abouti dans 53% des cas à la délivrance du brevet et entraîné dans 47% des cas la reprise de la procédure d'examen.

Von den abgeschlossenen zweiseitigen Verfahren, die nach materiell-rechtlicher Prüfung entschieden wurden, hatten 60 % (248) ganz oder teilweise Erfolg. Die Erfolgsquote betrug dabei beim Patentinhaber 40 % und bei den Einsprechenden 60 %. In 19 Fällen wurde das Patent unverändert, in 144 Fällen in geändertem Umfang aufrechterhalten. Widerrufen wurde das Patent in 56 Fällen. Die Fortsetzung des Verfahrens wurde in 29 Fällen angeordnet.

In 12 Fällen wurde das Patent auf Antrag des Inhabers widerrufen.

2.2.4 Widerspruchsverfahren

Von den Widerspruchsverfahren (Art 154 (3) EPÜ) sind im Berichtszeitraum 51 Verfahren abgeschlossen worden (1990: 49). In 35 Fällen wurde die teilweise oder vollständige Rückerstattung von Gebühren verfügt, in 14 Fällen wurde eine Rückzahlung abgelehnt, 2 Verfahren erledigten sich auf andere Weise.

2.2.5 Disziplinarsachen und Eignungsprüfung

Die Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten konnte im Jahr 1991 sechs Verfahren abschließen. Fünf davon betrafen Beschwerden gegen Entscheidungen der Prüfungskommission für die europäische Eignungsprüfung. Zwei dieser Beschwerden wurden zurückgewiesen. In drei Fällen gab die Disziplinarkammer der Beschwerde statt.

Einer der entschiedenen Fälle betraf das Standesrecht der zugelassenen Vertreter.

2.3 Gesamtzahl der anhängigen Verfahren und Verfahrensdauer

Am 31. Dezember 1991 erreichte der Gesamtbestand an anhängigen, noch nicht abgeschlossenen Verfahren die Zahl von 1 809, davon 1 711 technische Beschwerdeverfahren (1990: 1 583 Verfahren; 1 546 technische Beschwerdeverfahren).

2.4 Verteilung der Beschwerden und mündlichen Verhandlungen nach der Verfahrenssprache

Die Verfahrenssprache der abgeschlossenen Beschwerden und Widersprüche war zu 56,6 % Englisch, zu 34,7 % Deutsch und zu 8,7 % Französisch.

Die Gesamtzahl der durchgeführten mündlichen Verhandlungen im Jahre 1991 betrug 339 Fälle (+ 12,3 % gegenüber 1990: 302 Verhandlungen).

Bei den mündlichen Verhandlungen verteilten sich die Sprachen wie folgt: Englisch 59 %, Deutsch 35 % und Französisch 6%. In 22,1 % (1990: 20,2 %) wurde bei mündlichen Verhandlungen eine Übersetzung durchgeführt.

Of the *inter partes* appeals settled after substantive examination 248 cases (60%) were either partially or completely successful. The success rate for patent proprietors was 40% and for opponents 60%. The patent was maintained unamended in 19 cases, maintained in amended form in 144 and revoked in 56. In 29 instances it was ruled that the proceedings should be resumed

Twelve patents were revoked at the proprietor's request.

2.2.4 Protests

51 protests (Art. 154(3) EPC) were settled in the period under review compared with 49 in 1990. Fees were refunded fully or in part in 35 cases, 14 claims for reimbursement were refused, and two cases were settled in some other way.

2.2.5 Disciplinary matters and the European Qualifying Examination

The Disciplinary Board of Appeal settled six cases in 1991, five of them concerned with appeals against decisions of the Examination Board for the European Qualifying Examination. Two of these appeals were dismissed and three allowed.

One case concerned the professional representatives' rules of professional conduct.

2.3 Total number of appeals pending and processing time.

The 1 809 appeals not yet settled on 31 December 1991 included 1 711 technical cases (1990: 1 583 and 1 546 respectively).

2.4 Breakdown of appeals and oral proceedings by language

The language used in appeal proceedings and protests (completed cases) was as follows: English 56.6%, German 34.7% and French 8.7%.

A total of 339 oral proceedings took place (up 12.3% on the 1990 figure of 302).

The language used in oral proceedings was as follows: English 59%, German 35% and French 6%. Interpreting was provided in 22.1% of oral proceedings (1990: 20.2%).

Dans 60% **des procédures clôturées opposant deux parties** (248 cas) il a été fait droit en totalité ou en partie au recours **après un examen au fond**, avec un taux de succès de 40% pour les titulaires de brevet et de 60% pour les opposants. Dans 19 cas, le brevet a été maintenu tel quel, et dans 144 cas, il l'a été sous une forme modifiée. Il y a eu 56 cas de révocation, et la reprise de la procédure a été ordonnée dans 29 cas.

Dans 12 cas, le brevet a été révoqué à la demande du titulaire.

2.2.4 Procédure de réserve

51 procédures de réserve (art. 154(3) CBE) ont été clôturées pendant la période sous revue, contre 49 en 1990. 35 de ces procédures ont abouti à une décision ordonnant le remboursement partiel ou total des taxes; dans 14 cas, le remboursement a été refusé et deux cas ont été réglés d'une autre manière.

2.2.5 Affaires disciplinaires et examen de qualification

En 1991, la chambre de recours statuant en matière disciplinaire a pu clore six procédures. Cinq d'entre elles concernaient des recours formés contre des décisions du jury de l'examen européen de qualification. Deux de ces recours ont été rejetés. Dans trois cas, il a été fait droit au recours.

Un des cas sur lesquels il a été statué concernait le droit professionnel des mandataires agréés.

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

Au total, 1 809 affaires étaient en instance au 31 décembre 1991, dont 1 711 concernaient des recours portés devant une chambre de recours technique (contre 1 583 affaires en instance en 1990, dont 1 546 concernaient des recours portés devant une chambre de recours technique).

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

Dans 34,7% des affaires de recours et de réserves qui ont pu être réglées, la langue de la procédure était l'allemand, dans 56,6% l'anglais et dans 8,7% le français.

En 1991, il y a eu au total 339 procédures orales (+ 12,3% par rapport à 1990, où il y avait eu 302 procédures).

Les langues utilisées lors des procédures orales se répartissaient comme suit: allemand 35%, anglais 59% et français 6%. Une interprétation simultanée a été demandée dans 22,1% des cas (contre 20,2% en 1990).

2.5 Äußerung des Präsidenten des EPA im Beschwerdeverfahren

Durch eine Änderung der Verfahrensordnungen der Großen Beschwerdekammer und der Beschwerdekammern hat der Verwaltungsrat im Jahr 1989 den Kammern die Möglichkeit eingeräumt, den Präsidenten des EPA von Amts wegen oder auf seinen Antrag einzuladen, sich im Rahmen eines anhängigen Verfahrens schriftlich oder mündlich zu Fragen von allgemeinem Interesse zu äußern (ABl. EPA 1989, 361, 362).

Im Berichtsjahr wurde von dieser Möglichkeit jeweils in drei Fällen vor der Großen und drei Fällen vor der Juristischen Beschwerdekammer Gebrauch gemacht. Die Initiative zur Äußerung ging teils vom Präsidenten des EPA, teils von den Kammern aus.

3. Prognose

Die Größenordnung der künftig zu erwartenden technischen Beschwerdefälle läßt sich anhand eines Modells auf der Basis der Anmeldezahlen veranschaulichen: Eingereichte Patentanmeldungen führen in etwa 73,4 % zu Patenten, gegen die in etwa 8 % der Fälle Einsprüche eingereicht werden. Etwa 35 % der Einspruchsverfahren führen zu Einspruchsbeschwerdeverfahren. Die Zurückweisungsentscheidungen der Prüfungsabteilungen (ca. 1,8 %) werden zu etwa 47 % durch Beschwerde angefochten (einseitige Beschwerdeverfahren). Insgesamt lösen demnach 100 Patentanmeldungen etwa 2,9 technische Beschwerdeverfahren aus. Aus ca. 56 000 Patentanmeldungen im Jahr 1991 entsteht damit ein Potential von 1 600 Beschwerdeverfahren.

Wegen der zeitlichen Verschiebung von Erteilungen einerseits und Entscheidungen der Einspruchsabteilungen andererseits streuen die Beschwerden über einen größeren Zeitraum. Wann die angegebene Zahl erreicht sein wird, läßt sich nur durch Modellberechnungen, die das Amt im Rahmen der mittelfristigen Planung erstellt, näher bestimmen. Danach ist im Jahr 1996 mit über 1 800 Beschwerden zu rechnen.

4. Personalstand und Geschäftsverteilung

Der Personalstand von Vorsitzenden und Mitgliedern der Beschwerdekammern betrug zum Jahresende 1991 gegenüber dem Vorjahr unverändert 69. Die 42 technischen und 15 juristischen Mitglieder verteilten sich auf 11 Technische und 1 Juristische Beschwerdekammern.

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

2.5 Comments by the President of the EPO in appeal proceedings

By amending the Rules of Procedure of the Enlarged Board of Appeal and of the Boards of Appeal in 1989 the Administrative Council enabled a Board, on its own initiative or at the request of the President of the European Patent Office, to invite the President to comment in writing or orally on questions of general interest which arise in the course of proceedings pending before it (OJ EPO 1989, 361, 362).

During the period under review this option was taken up in three cases before the Enlarged Board and in three before the Legal Board. In some instances the initiative came from the President of the EPO and in others from the Boards of Appeal.

3. Forecast

The volume of technical appeals to be expected in the future may be gauged by means of an extrapolation based on filing figures. Roughly 73.4% of patent applications result in patents. Of these about 8% are opposed and some 35% of opposition cases lead to opposition appeals. Decisions by the Examining Division to refuse patents (approx. 1.8%) are appealed in about 47% of cases (*ex parte* appeals). So altogether 100 patent applications give rise to approximately 2.9 technical appeals. With about 56 000 applications filed in 1991 this gives a potential 1 600 appeals.

The time lag between grant and opposition ruling means that appeals are spread over a fairly long period. When the figure quoted above will actually be reached can only be determined more accurately through medium-term extrapolation, which indicates over 1 800 appeals in 1996.

4. Number of staff and distribution of responsibilities

There was a total of 69 Board of Appeal chairmen and members as at the end of 1991, a figure unchanged against the previous year. 42 technically qualified and 15 legally qualified members were divided amongst one Legal and eleven Technical Boards of Appeal.

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

2.5 Observations du Président de l'OEB à la procédure de recours

Par une modification des règlements de procédure de la Grande Chambre de recours et des chambres de recours, le Conseil d'administration a donné en 1989 la possibilité aux chambres d'inviter le Président de l'OEB, d'office ou à la demande du Président, à présenter par écrit ou oralement ses observations sur des questions d'intérêt général qui se posent dans le cadre d'une procédure pendante (JO OEB 1989, 361, 362).

Pendant la période sous revue, il a été fait usage dans trois cas de cette possibilité devant la Grande Chambre de recours et dans trois autres cas devant la chambre de recours juridique. C'est tantôt le Président de l'OEB, tantôt les chambres qui ont pris l'initiative

3. Prévisions

Il est possible, en se fondant sur le nombre de demandes déposées, de se faire une idée du nombre de recours qui devraient être formés à l'avenir devant les chambres de recours techniques: 73,4% environ de ces demandes donneront lieu à la délivrance de brevets, contre lesquels il sera fait opposition dans 8% des cas. Environ 35% des procédures d'opposition conduiront à des procédures de recours après opposition. Les décisions de rejet prises par les divisions d'examen (env. 1,8%) seront dans 47% des cas contestées par voie de recours (procédures de recours intéressant une seule partie). Au total, 2,9% des demandes de brevet donneront donc lieu à une procédure de recours devant une chambre de recours technique. Ainsi, sur les quelque 56 000 demandes de brevet déposées en 1991, il est à prévoir que 1 600 donneront lieu à une procédure de recours.

En raison du décalage dans le temps entre la délivrance des brevets d'une part, et les décisions des divisions d'opposition d'autre part, les recours s'échelonnent sur une assez longue période. Ce n'est qu'à l'aide de calculs effectués dans le cadre de sa planification à long terme que l'Office peut déterminer avec plus de précision à quel moment le chiffre avancé sera atteint. Il ressort de ces calculs que l'on peut escompter plus de 1 800 recours en 1996.

4. Effectifs et répartition des affaires

À la fin de l'année 1991, les effectifs des chambres de recours étaient au total, comme l'année précédente, de 69 personnes (membres et présidents). Les 42 membres techniciens et les 15 membres juristes se répartissaient entre onze chambres de recours techniques et une chambre de recours juridique.

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

Am 31. Dezember 1991 betrug der Gesamtpersonalstand (ohne Vizepräsident und Sekretariat) 105 (31.12.1990: 104).

5. Information über die Rechtsprechung

5.1 Veröffentlichung von Entscheidungen im Amtsblatt

Bis zum Ende des Jahres 1991 sind insgesamt 394 (31.12.1990: 363) Entscheidungen veröffentlicht worden. 72 Entscheidungen standen zu diesem Zeitpunkt noch zur Veröffentlichung an. Im Vorjahr betrug diese Zahl zum gleichen Zeitpunkt 57; damit hat sich der Veröffentlichungsrückstand um 26 % erhöht. 1991 betrug die durchschnittliche Dauer bis zur Veröffentlichung der Entscheidung 16,8 Monate (1990: 15,9 Monate). Um die Veröffentlichungslücke zu überbrücken, werden die Leitsätze vorab veröffentlicht.

5.2 Volltext-Datenbank PALDAS

Die Datenbank, die zunächst für interne Zwecke zur Verfügung steht, enthält erstmals sämtliche im Amtsblatt des EPA veröffentlichten Entscheidungen der Beschwerdekammern in englischer Sprache und die nicht zur Veröffentlichung im Amtsblatt bestimmten Entscheidungen der Technischen Beschwerdekammern in der Verfahrenssprache. Darüber hinaus sind das EPÜ, der PCT und andere wichtige internationale Rechtsquellen auf dem Gebiet des Patentrechts in den drei Amtssprachen erfaßt worden. Die Texte sind nach Artikeln und Regeln, Stichworten und als Freitext nach beliebigen Suchbegriffen recherchierbar. Die Datenbank wird von Angehörigen sämtlicher Generaldirektionen genutzt. Auf sie greifen Mitglieder der Beschwerdekammern und Bedienstete, die am erstinstanzlichen Verfahren beteiligt sind, nämlich die Sach- und Recherchenprüfer der Generaldirektionen 1 und 2, Angehörige der Eingangsstelle und Formalsachbearbeiter, Juristen der Generaldirektion 5 sowie Mitarbeiter des Sprachendienstes zu.

5.3 Leitsätze und Texte von Entscheidungen auf Mikrofiche

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

Die 1989 neu eingeführte Mikrofiche-Serie mit den Texten sämtlicher von den Technischen Beschwerdekammern des EPA getroffenen Entschei-

The number of staff (excluding the Vice-President and Secretariat) totalled 105 on 31 December 1991 (compared with 104 on 31 December 1990).

5. Information on Board of Appeal case law

5.1 Publication of decisions in the Official Journal

A total of 394 decisions had been published by the end of 1991 (compared with 363 twelve months previously). A further 72 were awaiting publication. As the corresponding figure for 1990 was 57, this means an increase of 26% in the publication backlog. The time required for publication in 1991 averaged 16.8 months (1990: 15.9 months). In the interim, headnotes are being published in advance.

5.2 PALDAS full-text database

Available initially for internal use only, this database contains for the first time the English texts of all Board of Appeal decisions published in the EPO's Official Journal and the texts of unpublished Technical Board of Appeal decisions in the language of the proceedings. In addition, the full texts of the EPC, the PCT and other key international legal texts on patent law are accessible in the three official languages of the EPO. Text retrieval takes the form of a search according to articles, rules or keywords or in free text using any search word. The database is used by personnel in all five Directorates-General, Board of Appeal members and staff involved in proceedings at first instance, i.e. search and substantive examiners in DG 1 and DG 2, Receiving Section staff and formalities officers, lawyers in DG 5 and members of the Language Service.

5.3 Headnotes and texts of decisions on microfiche

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

The new microfiche series introduced in 1989 with the texts of all Technical Board decisions - including those not intended for publication - will now be

Au 31 décembre 1991, les effectifs totaux (Vice-Président et secrétariat non compris) s'élevaient à 105 personnes, contre 104 au 31 décembre 1990.

5. Informations relatives à la jurisprudence

5.1 Publication des décisions au Journal officiel

A la fin de l'année 1991, il avait été publié au total 394 décisions (contre 363 au 31 décembre 1990), et 72 décisions restaient encore à publier. L'année précédente, à la même époque, ce nombre était de 57; l'arriéré de publication a donc augmenté de 26%. En 1991, la durée moyenne jusqu'à la publication de la décision a été de 16,8 mois, contre 15,9 mois en 1990. En attendant que le retard soit rattrapé, l'on publiera dans un premier temps les sommaires des décisions concernées.

5.2 Banque de données en texte intégral PALDAS

Cette banque de données, destinée dans un premier temps à l'usage interne, contient pour la première fois le texte anglais de toutes les décisions des chambres de recours publiées au Journal officiel de l'OEB, ainsi que les décisions, non destinées à être publiées au Journal officiel, qui sont rendues par les chambres de recours techniques dans la langue de la procédure. En outre, la CBE, le PCT et d'autres textes importants au niveau international dans le domaine du droit des brevets ont été saisis dans les trois langues officielles. Il est possible d'effectuer des recherches par articles et par règles ou d'après les références, ou bien de rechercher librement des termes quelconques. La banque de données est utilisée par des agents de toutes les directions générales, par exemple les membres des chambres de recours et les agents participant à la procédure en première instance, c'est-à-dire les examinateurs chargés de la recherche et les examinateurs chargés de l'examen quant au fond au sein respectivement des directions générales 1 et 2, le personnel de la section de dépôt et les agents des formalités, les juristes de la direction générale 5 ainsi que les agents du service linguistique.

5.3 Sommaires et textes des décisions sur microfiches

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

La nouvelle série de microfiches lancée en 1989, comportant les textes de toutes les décisions rendues par les chambres de recours techniques de

dungen - auch derjenigen, die nicht zur Veröffentlichung bestimmt sind - wird nunmehr vierteljährlich auf den neuesten Stand gebracht. Über die Bezugsmöglichkeiten gibt die Veröffentlichung im Amtsblatt EPA 1989, 346 Aufschluß; die neuen Bezugspreise sind auf Seite 20 der Gebührenbeilage zum ABI EPA Nr. 12/1990 zu finden.

5.4 Rechtsprechungsdaten auf CD-ROM

Die Entscheidungen, die Richtlinien für die Prüfung beim EPA und wichtige internationale Verträge werden auch der Öffentlichkeit auf einer Compact-Disk (CD-ROM) im Rahmen des ESPACE-Programms des EPA zur Verfügung gestellt werden. Diese für die Volltextrecherche konzipierte CD-ROM wird in regelmäßigen Abständen durch Herausgabe einer neuen CD-ROM auf dem aktuellen Stand gehalten werden. Umfangreiche Vorarbeiten sind für die Aufbereitung der Daten für die Übertragung auf die CD-ROM notwendig. Ihnen wurde im Berichtsjahr Priorität eingeräumt, so daß mit der ersten Test-Disk in der zweiten Hälfte des Jahres 1992 gerechnet werden kann. Über den Fortschritt des Projekts wird im Amtsblatt des EPA berichtet. Die Bedeutung der CD-ROM wird noch dadurch unterstrichen, daß ein externer Zugang zu PALDAS nicht besteht.

6. Besprechung mit Vertretern des EPI, von UNICE und IFIA

Im Oktober 1991 fand eine Besprechung von Mitgliedern der Beschwerdekammern mit Vertretern des Instituts der zugelassenen Vertreter (EPI), der Union der Industrien der Europäischen Gemeinschaft (UNICE) und der International Federation of Inventors' Associations (IFIA) über allgemeine Fragen des Beschwerdeverfahrens und des materiellen Patentrechts statt. Es wurde beschlossen, diesen Gedankenaustausch auch in den kommenden Jahren fortzusetzen.

updated quarterly. Details on how to order are given in a notice in the Official Journal (OJ EPO 1989, 346); the latest prices are to be found on page 20 of the Fees Supplement to OJ EPO 12/1990.

5.4 Case law data on CD-ROM

The decisions, the Guidelines for Examination in the European Patent Office and important international agreements will be available to the public on compact disk (CD-ROM) under the EPOESPACE programme. Designed for full-text searches, the CD-ROM will be updated at regular intervals by the issue of a new disk. A large amount of groundwork is required to prepare the data for transfer to CD-ROM. This work was accorded priority status during the period under review, so that the first test disk can be expected to be available in the second part of 1992. The progress of the project will be reported on in the EPO's Official Journal. The importance of this CD-ROM is further underscored by the fact that PALDAS cannot be accessed by outside users.

6. Meeting with representatives of the EPI, UNICE and IFIA

In October 1991 a meeting was held between members of the Boards of Appeal and representatives of the Institute of Professional Representatives (EPI), the Union of Industrial and Employers' Confederations of Europe (UNICE) and the International Federation of Inventors' Associations (IFIA) to discuss general questions of the appeals procedure and substantive patent law. It was decided to continue this exchange of views in the years ahead.

l'OEB - y compris celles dont la publication n'est pas prévue - est désormais réactualisée tous les trimestres. Pour tout renseignement sur les possibilités d'achat, on se reportera au JO OEB 1989, 346 ; les nouveaux tarifs figurent à la page 20 du supplément au Journal officiel n° 12/1990.

5.4 Données sur CD-ROM relatives à la jurisprudence

Les décisions, les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, ainsi que le texte des traités internationaux importants sont aussi accessibles au public sur disque compact (CD-ROM) dans le cadre du programme ESPACE de l'OEB. Ce CD-ROM conçu pour la recherche dans le texte intégral est mis à jour à intervalles réguliers par la sortie d'un nouveau CD-ROM. Des travaux préliminaires considérables sont nécessaires pour préparer le transfert des données sur les CD-ROM. Priorité a été donnée à ces travaux pendant la période faisant l'objet du rapport, si bien que l'on peut espérer disposer du premier disque d'essai au cours du deuxième semestre de 1992. Le Journal officiel de l'OEB rend compte de l'avancement du projet. La mise à disposition des CD-ROM est d'autant plus importante qu'il n'existe pas de possibilité externe d'accès à PALDAS.

6. Réunion avec des représentants de l'EPI, de l'UNICE et de l'IFIA

Une réunion consacrée aux questions d'ordre général dans le domaine de la procédure de recours et du droit des brevets s'est tenue en octobre 1991 entre des membres des chambres de recours et des représentants de l'Institut des mandataires agréés (EPI), de l'Union des industries de la Communauté européenne (UNICE) et de la Fédération internationale des associations des inventeurs (IFIA). Il a été décidé de poursuivre cet échange de vues dans les années à venir.

TEIL II**DIE RECHTSPRECHUNG DER BESCHWERDEKAMMERN DES EUROPÄISCHEN PATENTAMTS 1991****I. Patentierbarkeit****A. Patentfähige Erfindungen, Artikel 52 EPÜ****1. Technischer Charakter einer Erfindung**

Schon in früheren Beschwerdekammerentscheidungen, z. B. T 208/84 (ABI. EPA 1987, 14), T 22/85 (ABI. EPA 1990, 12), T 115/85 (ABI. EPA 1990, 30) und T 38/86 (ABI. EPA 1990, 384), wird betont, eine Erfindung müsse, um nach Artikel 52 EPÜ patentfähig zu sein, einen technischen Charakter aufweisen: Sie habe ein technisches Problem zu lösen.

In der Entscheidung **T 209/91** vom 23. Mai 1991 bestätigte die Beschwerdekammer Mechanik 3.2.3 den in der Entscheidung T 26/86 (ABI. EPA 1988, 19) entwickelten Grundsatz, daß eine Erfindung, die von technischen und nichttechnischen Merkmalen Gebrauch mache, nicht *a priori* von der Patentierung ausgeschlossen sei. Denn der Anspruch sei als Ganzes zu nehmen; der technische Charakter der gesamten Lehre gehe nicht dadurch verloren, daß der Anspruch auch nichttechnische Merkmale enthalte, sofern auch die letzteren zur Erreichung der technischen Wirkung beitragen.

In der Sache **T 107/87** bezog sich der ursprüngliche Anspruch 1 auf eine redundanzvermindernde Kodierungsvorschrift, die es ermöglichte, aufgrund der in einer vorgegebenen Datenfolge auftretenden Redundanz die Datenfolge in eine Darstellungsform zu bringen, die im Vergleich zur Originalfolge kompakter war. Die Kammer Elektrotechnik 3.5.1 äußerte in der Entscheidung vom 26. April 1991 die Auffassung, eine derartige Vorschrift habe keinen technischen Charakter, da weder zu ihrer Durchführung technische Mittel benötigt würden noch ein direktes, konkretes technisches Ergebnis unmittelbar erzielt werde. Die im Anspruch angegebenen Verfahrensschritte zur Datenkompression bzw. -dekompression könnten von einer Person auf beliebige Weise durchgeführt werden. Die Kodierungsvorschrift sei ihrem Wesen nach eine Regel für eine gedankliche Tätigkeit. Auch wenn dieses Verfahren mit einem geeignet programmierten Rechner durchgeführt werde, erlange es nichts Technisches, sondern falle unter die nach Artikel 52 (2) c) und (3) EPÜ von der Patentfähigkeit ausgeschlossenen Sachverhalte. Im Laufe des Beschwerdeverfahrens änderte der Anmelder seine Ansprüche und richtete sie auf ein Verfahren zur Speicherung und/oder Übertragung redundanter serieller Datenelemente auf elektronischem Wege

PART II**BOARD OF APPEAL CASE LAW 1991****I. Patentability****A. Patentable inventions, Article 52 EPC****1. Technical nature of an invention**

As already stressed in previous Board of Appeal decisions such as T 208/84 (OJ EPO 1987, 14), T 22/85 (OJ EPO 1990, 12), T 115/85 (OJ EPO 1990, 30) and T 38/86 (OJ EPO 1990, 384), an invention must be technical in character, i.e. it must solve a technical problem, to be patentable under Article 52 EPC.

In decision **T 209/91** of 23 May 1991 Mechanical Board of Appeal 3.2.3 upheld the principle formulated in T 26/86 (OJ EPO 1988, 19) that the patentability of an invention making use of both technical and non-technical features cannot be ruled out *a priori*. A claim must be assessed as a whole; the fact that it included non-technical features did not detract from the technical character of the overall teaching, provided these features also helped to bring about the technical effect

In case **T 107/87** the original Claim 1 related to a method for the compression of redundant sequences of serial data elements into a form which was more compact than the original sequences. In its decision of 26 April 1991 Electrical Board of Appeal 3.5.1 expressed the opinion that a method such as the one claimed was not technical in character as no technical means were required for its implementation and it produced no direct, specific technical result. The claimed steps for data compression and decompression could be performed in a variety of ways. The coding method was essentially a rule for performing a mental act. Even if carried out using a suitably programmed computer the method did not thereby acquire a technical character and was therefore excluded from patentability under Article 52(2)(c) and (3) EPC. During appeal proceedings the applicant amended the claims to relate to a method for the electronic storage and/or transfer of redundant serial data elements by compression of the redundant sequences. The Examining Division had taken the view that the documents originally submitted did not constitute sufficient disclosure for claiming such a method, which was of a technical nature. The Board of Appeal however held that in the present case a skilled person understood

DEUXIEME PARTIE**LA JURISPRUDENCE DES CHAMBRES DE RECOURS DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS EN 1991****I. Brevetabilité****A. Inventions brevetables, article 52 CBE****1. Caractère industriel d'une invention**

Dans des décisions antérieures des chambres de recours, par exemple T 208/84 (JO OEB 1987, 14), T 22/85 (JO OEB 1990, 12), T 115/85 (JO OEB 1990, 30) et T 38/86 (JO OEB 1990, 384), il a déjà été souligné qu'une invention doit présenter un caractère technique pour être brevetable au sens de l'article 52 CBE: elle doit résoudre un problème technique.

Dans la décision **T 209/91** en date du 23 mai 1991, la chambre de recours Mécanique 3.2.3 a réaffirmé le principe posé dans la décision T 26/86 (JO OEB 1988, 19), à savoir qu'une invention présentant des caractéristiques techniques et des caractéristiques non techniques ne doit pas être exclue *a priori* de la brevetabilité. En effet, une revendication doit s'apprécier de manière globale; le fait que la revendication contient également des éléments non techniques n'ôte pas son caractère technique à l'enseignement considéré globalement, pourvu que ces éléments contribuent à l'obtention de l'effet technique.

Dans l'affaire **T 107/87**, la revendication initiale 1 avait pour objet un procédé de codage pour diminuer les redondances qui permettait, en présence de redondances apparaissant dans une séquence de données déterminées, de présenter cette séquence sous une forme plus compacte qu'à l'origine. La chambre Electricité 3.5.1 a estimé, dans sa décision en date du 26 avril 1991, qu'un tel procédé ne présentait pas de caractère technique, vu que sa mise en oeuvre ne nécessitait pas de moyen technique et qu'il ne permettait pas d'obtenir directement un résultat technique concret. Les étapes du procédé de compression ou de décompression de données indiquées dans la revendication auraient pu être mises en oeuvre par n'importe qui, de n'importe quelle manière. Ce procédé de codage était par nature une règle applicable dans l'exercice d'une activité intellectuelle. Même mis en oeuvre au moyen d'un ordinateur programmé de manière appropriée, il ne permettait pas d'obtenir un résultat technique, mais faisait partie des éléments exclus de la brevetabilité par l'article 52(2)c) et (3) CBE. Le demandeur a modifié ses revendications au cours de la procédure de recours pour les faire porter sur un procédé de stockage et/ou de transfert par voie électronique d'éléments redondants de données en série, par compression

unter Kompression der redundanten Folgen. Die Prüfungsabteilung hatte die Auffassung vertreten, die ursprünglich eingereichten Unterlagen enthielten keine ausreichende Offenbarung für die Beanspruchung eines solchen Verfahrens, das technischer Natur sei. Die Kammer war jedoch der Auffassung, daß im vorliegenden Fall der Fachmann die in den gültigen Ansprüchen formulierten Verfahrensschritte als Bezugnahmen auf die technischen Mittel zur Ausführung dieser Schritte verstehe. Die Ansprüche beinhalteten eine ausreichende Grundlage für das Erstellen eines geeigneten Rechnerprogramms.

2. Therapeutische Verfahren

In der Sache **T 780/89** hat die Beschwerdekammer Chemie 3.3.2 am 12. August 1991 über einen Anspruch auf Verwendung einer Substanz X zur nichttherapeutischen Immunstimulierung bzw. zur nichttherapeutischen Stimulierung der körpereigenen Abwehr bei Geflügel und nichthumanen Säugetieren entschieden. Die Kammer erörterte die bisherigen Entscheidungen zur Patentierbarkeit im Grenzbereich zwischen therapeutischen und nichttherapeutischen Verfahren. Danach ist zwar die Patentierung ausgeschlossen, wenn ein Verfahren eine therapeutische Behandlung darstellt. Ein Patent auf die nichttherapeutische Verwendung eines nicht ausschließlich therapeutisch wirksamen Stoffes kann jedoch erteilt werden, wenn die therapeutische und die nichttherapeutische Verwendung gegeneinander abgrenzbar sind. Das kann der Fall sein, weil die beiden Verwendungsmöglichkeiten auf unterschiedlichen Wirkungen des verwendeten Stoffes beruhen (vgl. etwa T 36/83, ABI. EPA 1986, 295 und T 582/88, Rechtsprechungsbericht 1990, S. 19), oder weil nichttherapeutischer und therapeutischer Einsatz sich nicht überlagern, sondern klar unterscheidbar sind (vgl. T 144/83, ABI. EPA 1986, 301; T 81/84, ABI. EPA 1988, 207; T 116/85, ABI. EPA 1989, 13; T 19/86, ABI. EPA 1989, 25; T 290/86, Leitsatz in ABI. EPA 8/1991). In T 780/89 verneinte die Kammer die Patentierbarkeit: Der von der Anmelderin vorgetragene gewerbliche Effekt der Stimulierung der körpereigenen Abwehr war die Erhöhung der Fleischproduktion; die Kammer sah darin nur einen Sekundäreffekt der Stärkung der Gesundheit der Tiere, die mit dem immunstimulierenden Mittel, also therapeutisch, behandelt wurden. Ähnlich sei zum Beispiel in der Entscheidung T 290/86 dargelegt worden, daß die kosmetische Entfernung von Zahnbelag unvermeidbar mit einer Verhinderung periodontaler Erkrankungen verknüpft und daher kein zusätzlicher Ver-

the steps described in the current claims to refer to the technical means necessary to carry out these steps. The claims therefore constituted a sufficient basis for writing a suitable computer program.

2. Therapeutic methods

In decision **T 780/89** of 12 August 1991 Chemical Board of Appeal 3.3.2 ruled on a claim relating to the use of a substance X for non-therapeutic immunostimulation, and more specifically the non-therapeutic stimulation of the endogenous immune system in fowl and non-human mammals. The Board elaborated on previous decisions on patentability in the borderline area between therapeutic and non-therapeutic methods. Although a method is not patentable if it represents a form of therapeutic treatment, a patent can be granted for the non-therapeutic use of a substance whose action is not solely therapeutic provided there is a clear distinction between the therapeutic and the non-therapeutic application. This can be the case if the two possible applications are based on differing actions of the substance used (T 36/83, OJ EPO 1986, 295 and T 582/88, Case Law Report 1990, p. 19), or if the non-therapeutic and therapeutic applications do not overlap, but are clearly distinct (T 144/83, OJ EPO 1986, 301; T 81/84, OJ EPO 1988, 207; T 116/85, OJ EPO 1989, 13; T 19/86, OJ EPO 1989, 25; T 290/86, Headnote in OJ EPO 8/1991). In decision T 780/89 the Board ruled against patentability. The result in industrial terms of stimulating the endogenous immune system, as claimed by the applicant, was an increase in meat production. This the Board viewed merely as a secondary effect of improving the health of the animals treated with the immunostimulating substance, i.e. therapeutically. The reasons for this decision were similar to those in T 290/86, where the cosmetic removal of dental plaque was inextricably linked with the prevention of tooth decay, so that no other claim beyond the second medical use was possible. T 144/83, on the other hand, dealt with a non-therapeutic application which was distinguishable from the therapeutic one: the method of improving a mammal's bodily appearance was held to

des séquences redondantes. La division d'examen avait estimé que l'exposé de l'invention dans les documents produits à l'origine n'était pas suffisant pour permettre de revendiquer un tel procédé, de nature technique. Toutefois, la chambre a estimé qu'en l'espèce l'homme du métier considèrerait les étapes du procédé décrites dans les revendications en vigueur comme des références aux moyens techniques de mise en oeuvre de ces étapes. Les revendications constituaient une base suffisante pour la création d'un programme d'ordinateur approprié.

2. Méthodes de traitement thérapeutique

Dans l'affaire **T 780/89** la chambre de recours Chimie 3.3.2 a statué, le 12 août 1991, sur une revendication ayant pour objet l'utilisation d'une substance X pour une immuno-stimulation non thérapeutique ou pour la stimulation non thérapeutique des défenses de l'organisme de volailles ou de mammifères autres que l'homme. La chambre a passé en revue les décisions antérieures concernant la brevetabilité de procédés à la limite des domaines thérapeutique et non thérapeutique. Il en ressort que les procédés de traitement thérapeutique sont exclus de la brevetabilité. Il peut cependant être délivré un brevet pour l'utilisation non thérapeutique d'une substance n'ayant pas exclusivement un effet thérapeutique s'il est possible d'opérer une distinction entre l'utilisation thérapeutique et l'utilisation non thérapeutique. C'est le cas par exemple lorsque les deux utilisations possibles reposent sur des effets différents de la substance utilisée (voir par exemple les décisions T 36/83, JO OEB 1986, 295 et T 582/88, Rapport de jurisprudence 1990, p. 19), ou lorsque l'utilisation thérapeutique et l'utilisation non thérapeutique ne se recouvrent pas, et se distinguent au contraire facilement l'une de l'autre (cf. décisions T 144/83, JO OEB 1986, 301; T 81/84, JO OEB 1988, 207; T 116/85, JO OEB 1989, 13; T 19/86, JO OEB 1989, 25; T 290/86, dont le sommaire a été publié au JO OEB 8/1991). Dans l'affaire T 780/89, la chambre a déclaré que l'invention n'était pas brevetable: l'effet industriel de la stimulation des défenses de l'organisme qui avait été allégué par le demandeur consistait à augmenter la production de viande: la chambre a considéré qu'il ne s'agissait là que d'un effet secondaire de l'amélioration de la santé des animaux traités par un médicament stimulant les défenses immunitaires, donc agissant de manière thérapeutique. De même, la chambre a expliqué, par exemple dans la décision T 290/86,

wendungsanspruch außerhalb der zweiten medizinischen Indikation möglich sei. Dagegen habe es in T 144/83 eine von der therapeutischen unterscheidbare nichttherapeutische Wirkung gegeben: Die Verbesserung der körperlichen Erscheinung eines Säugtieres sei eine kosmetische, die Heilung von Fettsucht eine medizinische Behandlung gewesen.

B. Neuheit

1. Offenkundige Vorbenutzung

In der Sache **T 93/89** hatte die Einsprechende und Beschwerdeführerin in der Beschwerdebegründung erstmals ausführlicher vorgetragen, sie habe schon vor dem für die Patenterteilung maßgebenden Prioritätstag Klebstoff mit einem Gehalt an nativer Stärke hergestellt, wie ihn die Patentinhaberin beanspruche. Am 15. November 1990 entschied die Beschwerdekammer Chemie 3.3.3, die offenkundige Vorbenutzung sei nicht ausreichend substantiiert vorgetragen, da die konkreten Umstände nicht angegeben seien, was, wo, wann, wie und durch wen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Unter diesen Voraussetzungen sei die Behauptung nicht relevant und bleibe als verspätet vorgetragen nach Artikel 114 (2) EPÜ unberücksichtigt. Ausführlich erörtert die Kammer, wann die Zusammensetzung eines Produkts durch Vorbenutzung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist: Für die Offenkundigkeit der Vorbenutzung reiche es noch nicht aus, daß die Einsprechende einen Klebstoff mit einem Gehalt an nativer Stärke vor dem Prioritätstag in Verkehr gebracht habe. Die Öffentlichkeit sei über die Zusammensetzung dieses Produkts nicht informiert worden; nur auf dem Weg der chemischen Analyse habe sich die Fachwelt über die Bestandteile des vorgeblich neuheitsschädlichen Produkts informieren können. Wenn aber die Zusammensetzung eines Handelsprodukts nur durch chemische Analyse festgestellt werden könne, so seien die Bestandteile des Produkts nur dann der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, wenn für Sachverständige ein Anlaß zur Untersuchung bestehe, z. B. weil ein neues Produkt durch vorteilhafte Eigenschaften seine Aufmerksamkeit erzeuge.

Die bloße Tatsache, daß eine Firma ein neues Handelsprodukt auf den Markt bringt, stellt nach Ansicht der Kammer für die Mitbewerber dieser Firma noch nicht notwendig einen ausreichenden Anlaß dar, dieses Produkt auf seine

constitute a form of cosmetic treatment, the curing of obesity a form of medical treatment.

B. Novelty

1. Prior public use

In the statement of grounds submitted in case **T 93/89** the opponent (appellant) for the first time presented a more detailed account of how, before the relevant priority date, he had produced an adhesive with a native starch content as claimed by the patent proprietor. On 15 November 1990 Chemical Board of Appeal 3.3.3 ruled that prior public use had not been sufficiently substantiated as it has not been specified what had been made available to the public or where, when, how and by whom this had been done. The opponent's claim was therefore considered irrelevant, and disregarded on the grounds that it had not been submitted in due time within the meaning of Article 114(2) EPC. The Board explained at length when the composition of a product can be considered to have been made available to the public by prior use. The opponent's having marketed an adhesive with a native starch content before the priority date did not constitute sufficient evidence of such use. The public had not been informed of the composition of this allegedly novelty-destroying product and a skilled person would only have been able to determine it by chemical analysis. If the composition of a commercially available product could only be determined by chemical analysis, however, then its components could only be considered to have been made available to the public if a skilled person could see a reason for examining it, as might be the case if the useful properties of a new product had aroused his interest.

In the Board's view the mere fact that a company launches a new product on to the market does not as such constitute sufficient reason for its competitors to analyse the product's composition. While it was clearly in competing

qu'une méthode d'élimination cosmétique de la plaque dentaire est indissociablement liée à la prévention d'affections périodontiques et que, par conséquent, on ne peut admettre d'autre revendication d'utilisation en dehors de la seconde indication médicale. Au contraire, dans la décision T 144/83, il a été jugé que l'effet thérapeutique et l'effet non thérapeutique étaient distincts: selon les auteurs de la décision, l'amélioration de l'apparence physique d'un mammifère constituait un traitement cosmétique, le traitement de l'obésité un traitement médical.

B. Nouveauté

1. Utilisation antérieure rendue accessible au public

Dans l'affaire **T 93/89**, l'opposante et requérante avait allégué pour la première fois de manière circonstanciée dans le mémoire exposant les motifs du recours qu'elle avait fabriqué, avant la date de priorité faisant foi pour la délivrance du brevet, une colle contenant de l'amidon natif, comme l'avait revendiqué le titulaire du brevet. Le 15 novembre 1990, la chambre de recours Chimie 3.3.3 a décidé qu'il n'avait pas été produit suffisamment de preuves de cette utilisation antérieure notoire puisqu'il n'avait pas été indiqué concrètement quel objet avait été rendu accessible au public, ni où, quand, comment, et grâce à qui cet objet avait été rendu accessible. En conséquence, cette allégation n'était pas pertinente, et conformément à l'article 114(2), il n'en a pas été tenu compte, car cet argument n'avait pas été avancé en temps utile. La chambre a expliqué en détail quelles sont les conditions à remplir pour que la composition d'un produit soit réputée avoir été rendue accessible au public en raison d'une utilisation antérieure: le fait que l'opposante ait mis sur le marché avant la date de priorité une colle contenant de l'amidon natif ne suffisait pas pour permettre de considérer cette utilisation antérieure comme notoire, car le public n'avait pas été informé de la composition du produit; ce n'est qu'en procédant à une analyse chimique que l'homme du métier aurait pu connaître la composition du produit portant prétendument atteinte à la nouveauté. Or, lorsque la composition d'un produit mis sur le marché ne peut être déterminée qu'au moyen d'une analyse chimique, les composants de ce produit ne sont accessibles au public que si les spécialistes ont une raison de procéder à une telle analyse, comme cela est le cas lorsque les propriétés intéressantes d'un nouveau produit éveillent leur intérêt.

La chambre est d'avis que le simple fait qu'une entreprise mette un nouveau produit sur le marché n'incite pas nécessairement les concurrents à analyser le produit. Naturellement, les concurrents ont intérêt à comparer le

Bestandteile hin zu untersuchen. Natürlich seien Konkurrenten daran interessiert, neue Produkte mit ihren eigenen zu vergleichen. Dazu bedürfe es aber nicht unbedingt einer chemischen Analyse des neuen Produkts; es genüge vielmehr zunächst die Feststellung der Eigenschaften des neuen Produkts, im vorliegenden Fall des neuen Klebstoffs, dessen Eigenschaften ohne eine Analyse feststellbar seien. Daß das neue Handelsprodukt der Beschwerdeführerin so besondere Eigenschaften aufgewiesen habe, daß sie einem Mitbewerber zur chemischen Analyse hätten Anlaß geben können, sei nicht vorgetragen. Auch der Stand der Technik sei für den Fachmann kein naheliegender Grund, das Produkt eines Konkurrenten zu untersuchen. Denn Wettbewerber beobachteten den Markt aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten, nicht aber mit Patentschriften in ihren Händen. Erst wenn ein Produkt wegen seiner besonderen Eigenschaften interessiere und aus diesem Grund untersucht und analysiert werde, befasse man sich für die Frage, ob die Nachahmung erlaubt sei, mit dem bisherigen Stand der Technik.

Diese Entscheidung führte zu dem Verfahren **G 1/92**: Der Präsident des EPA legte gemäß Artikel 112(1) b) EPÜ der Großen Beschwerdekammer die Frage vor, ob die chemische Zusammensetzung eines Produkts - ohne Rücksicht darauf, ob besondere Gründe für die Durchführung einer chemischen Analyse genannt werden können - dadurch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werde, daß das Produkt der Öffentlichkeit zugänglich sei. Der Präsident verweist auf frühere Entscheidungen, insbesondere T 406/86 (ABI. EPA 1989, 302 - insoweit nicht veröffentlicht), und Literatur, wo aus dem absoluten Neuheitsbegriff abgeleitet wird, schon die Möglichkeit, daß die Öffentlichkeit in den Besitz der Informationen gelangen könne, sei neuheitsschädlich; es komme nicht auf die von der Beschwerdekammer 3.3.3 zusätzlich aufgestellte Voraussetzung an, daß es für den Fachmann einen Grund geben müsse, nach den Informationen zu suchen.

In der Entscheidung **T 461/88** der Beschwerdekammer Mechanik 3.2.3 vom 17. April 1991 war fraglich, ob das von der Patentinhaberin beanspruchte Steuerungssystem für eine Druckmaschine durch Vorbenutzung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Ein Steuerungssystem, das allen Merkmalen des Streitpatentanspruchs entsprach, war in einer Druckmaschine eingebaut, die vor dem Prioritätstag des Patents auf Messen ausgestellt und an einen Kunden in Finnland verkauft und geliefert wurde. Die Einspruchsabteilung widerrief das Patent, weil der Käufer in den uneingeschränk-

firms' interests to compare new products with their own, this did not necessarily require chemical analysis. Initially, it was sufficient to determine the properties of the new product, which in the case of the new adhesive could be done without chemical analysis. No evidence had been submitted to show that the appellant's new product possessed such distinctive properties as to prompt a competitor to analyse it chemically. Nor was the state of the art a compelling reason for a skilled person to examine a rival product, a competitor's observation of the market being based on economic considerations and not on the information available in patent specifications. Not until a product aroused interest on account of its distinctive properties and was then examined and analysed did it become pertinent to inquire as to the permissibility of imitation and the state of the art.

This decision led to case **G 1/92**, in which the President of the EPO asked the Enlarged Board of Appeal under Article 112(1)(b) EPC to rule on whether a product's chemical composition has been made available to the public by virtue of that product's availability to the public, irrespective of whether particular reasons can be identified for carrying out a chemical analysis. The President referred both to earlier decisions, particularly T 406/86 (OJ EPO 1989, 302 - unpublished portion), and to other sources, which inferred from the concept of absolute novelty that the mere possibility of the public's becoming aware of information was prejudicial to novelty; the additional requirement postulated by Board of Appeal 3.3.3, namely that a skilled person must have a reason to seek the information, did not apply.

In decision **T 461/88** of 17 April 1991 Mechanical Board of Appeal 3.2.3 questioned whether the printing-press control system claimed by the patent proprietor had been made available to the public by prior use. A control system having all the features claimed in the contested patent had been installed in a printing press exhibited at trade fairs and sold and delivered to a customer in Finland before the priority date. The Opposition Division revoked the patent on the grounds that the buyer had acquired unlimited possession of any knowledge which might be obtained from the product, so that

nouveau produit avec les leurs, mais ils n'ont pas forcément besoin pour cela de procéder à une analyse chimique de ce nouveau produit; il leur suffit tout d'abord de constater les propriétés du nouveau produit, et en l'occurrence les propriétés de la nouvelle substance adhésive pouvaient être constatées sans analyse chimique. Il n'a pas été allégué que le nouveau produit de la requérante présentait des propriétés si spéciales qu'elles pouvaient inciter un concurrent à procéder à une analyse chimique. De même, il ne peut être considéré que l'une des raisons évidentes pour lesquelles l'homme du métier aurait été amené à analyser le produit de son concurrent tenait au fait qu'il devait se tenir au courant de l'état de la technique. En effet, les entreprises concurrentes considèrent le marché du point de vue de la rentabilité économique, sans consulter systématiquement les fascicules de brevets. Ce n'est que lorsqu'un produit est étudié et analysé en raison des propriétés particulières et intéressantes qu'il présente que les concurrents se préoccupent de l'état de la technique, pour savoir si l'imitation de ce produit est licite.

Cette décision a conduit à la procédure **G 1/92**: le Président de l'OEB a soumis à la Grande Chambre de recours, conformément à l'article 112(1) b) CBE, la question de savoir si la composition chimique d'un produit est rendue accessible au public du seul fait que ce produit est à la disposition du public, qu'il soit possible ou non de faire valoir qu'il existe des raisons particulières d'analyser la composition dudit produit. Le Président s'est référé à des décisions antérieures, en particulier à la décision T 406/86 (les extraits de cette décision publiés dans le JO OEB 1989, 302 ne comprennent pas le passage en question) et à la doctrine selon laquelle, en vertu de la notion de nouveauté absolue, il suffit que le public ait pu avoir connaissance des informations pour qu'il soit porté atteinte à la nouveauté, la condition supplémentaire posée par la chambre de recours 3.3.3, à savoir que l'homme du métier doit avoir une raison pour chercher des informations, ne revêtant aucune importance à cet égard.

Dans la décision **T 461/88** en date du 17 avril 1991, la chambre de recours Mécanique 3.2.3 devait apprécier si le système de commande pour machine d'impression revendiqué par la titulaire du brevet avait été rendu accessible au public du fait d'une utilisation antérieure. Un système de commande, présentant toutes les caractéristiques exposées dans la revendication attaquée, avait été installé dans une machine d'impression, laquelle avait été exposée dans des foires avant la date de priorité du brevet, puis vendue et livrée à un client en Finlande. La division d'opposition avait révoqué le brevet en

ten Besitz aller Kenntnisse gekommen sei, die der Gegenstand vermitteln könne, und damit das von der Patentinhaberin beanspruchte Steuersystem nicht mehr neu sei.

Die Beschwerdekammer teilte diese Auffassung nicht. Herz des vorbenutzten Steuersystems sei ein Mikroprozessor gewesen. Die Einzelheiten der elektronischen Schaltung seien internes Wissen der vorbenutzenden Firma geblieben. Dem Messepublikum und dem Käufer der Druckmaschine sei das wahre Wesen des Steuerungs- und Regelungsprinzips verborgen geblieben. Weder Programmlistings noch Ablaufschemata des in der Maschinsprache Assembler auf dem Mikrochip gespeicherten Programms seien der Fachwelt zugänglich gemacht worden. Die Erschließbarkeit des Programminhalts des Mikrochips, z. B. mit Hilfe eines Disassembler-Programms oder Reverse Engineering, mache den Programminhalt nicht der Öffentlichkeit zugänglich. Denn der Aufwand für eine solche Analyse liege in der Größenordnung von Mannjahren; in dieser Zeit müsse der Chip ausschließlich für die Untersuchung zur Verfügung stehen und könne nicht bestimmungsgemäß bei der Produktion eingesetzt werden; unter Umständen werde er sogar zerstört. Der Nutzen der durch die Untersuchung erlangten Kenntnisse hätte mit Sicherheit in keinem Verhältnis zu dem durch die Dauer der Untersuchung verursachten wirtschaftlichen Schaden gestanden. Es sei somit auszuschließen, daß die Öffentlichkeit Kenntnis von dem gespeicherten Programm durch Untersuchung des Chips erhalten habe. Das Programm sei somit unter den Umständen des vorliegenden Falles durch die Lieferung des Mikrochips, auf dem es gespeichert ist, nicht der Öffentlichkeit zugänglich und somit nicht Stand der Technik geworden.

2. Neuheit bei Product-by-process-Ansprüchen

Die Beschwerdekammer Mechanik 3.2.2 faßte in ihrer Entscheidung **T 664/90** vom 9. Juli 1991 die Rechtsprechung zu Product-by-process-Ansprüchen zusammen: Ansprüche, welche ein Produkt durch ein bestimmtes Herstellungsverfahren definierten, seien nur dann zulässig, wenn die Produkte selbst patentierbar seien. Das bedeute, daß ein Produkt, welches zum Stand der Technik gehöre, nicht dadurch neu werde, daß es durch ein neues Herstellungsverfahren definiert werde.

Im letztgenannten Fall gehörte das beanspruchte Produkt zum Stand der Technik. Etwas anders gelagert war ein Fall, mit dem sich die Beschwerdekammer Chemie 3.3.2 zu befassen hatte.

the control system claimed by the patentee was no longer novel.

The Board disagreed. The key element of the control system in prior use had been a microprocessor and the details of its electronic circuitry had been known only to the firm making prior use of the system. The true nature of the principle underlying it had remained concealed to visitors to the trade fair and the buyer of the printing press. Neither program listings nor flowcharts of the program, written in the computer language Assembler and stored on the microchip, had been made available to persons skilled in the art. The fact that the contents of the program stored on the microchip could be accessed, for example with a disassembler program or by reverse engineering, did not render them available to the public. Any such analysis would take several man-years, during which time the chip would have to be available exclusively for examination, could not be used in production as envisaged and might even be destroyed. Clearly the usefulness of the knowledge gained from the examination would bear no relation to the economic damage inflicted by the time required. The possibility that the public could have gained access to the stored program by examining the chip could therefore be ruled out. Thus the program had not been made available to the public through the delivery of the microchip on which it was stored: it had not therefore become state of the art.

2. Novelty of product-by-process claims

In decision **T 664/90** of 9 July 1991 Chemical Board of Appeal 3.2.2 summarised previous case law relating to product-by-process claims. Claims which defined a product by virtue of a specific manufacturing process were only admissible if the products themselves were patentable. This meant that a product forming part of the state of the art did not become novel through being defined by a new manufacturing process.

In the above-mentioned case the product belonged to the state of the art. A case with which Chemical Board of Appeal 3.3.2 had to deal was slightly different.

déclarant que l'acheteur était entré en possession illimitée de toutes les connaissances enseignées par cet objet, et qu'en conséquence le système de commande revendiqué par la titulaire du brevet n'était plus nouveau.

La chambre de recours ne s'est pas montrée de cet avis. Selon elle, le principal élément du système de commande ayant fait l'objet de l'utilisation antérieure était un microprocesseur. Les particularités du dispositif électronique de commutation ne sont restées connues que de l'entreprise qui l'avait utilisé antérieurement. La véritable nature du procédé de commande et de réglage n'avait été divulguée ni au public de la foire ni à l'acheteur de la machine d'impression. Ni les listages de programmes ni les organigrammes du programme en langage machine assembleur mémorisé sur le microprocesseur n'avaient été rendus accessibles aux hommes du métier. Le fait que l'on puisse restituer le programme du microprocesseur, par exemple à l'aide d'un programme de désassemblage ou de "désossage" ne rendait pas pour autant le contenu du programme accessible au public. En effet, une telle étude pourrait prendre plusieurs années-hommes, et pendant cette période, le microprocesseur devrait être utilisé uniquement pour cette étude et ne pourrait par conséquent servir à la production, il se pourrait même le cas échéant qu'il soit détruit. Les dommages économiques causés par la durée de cette étude seraient certainement disproportionnés par rapport à l'intérêt des résultats qu'elle permettrait d'obtenir. En conséquence, il était exclu que le public ait pu, en étudiant le microprocesseur, avoir connaissance du programme mis en mémoire. Dans ce cas précis, la livraison du microprocesseur sur lequel était mémorisé le programme ne rendait pas celui-ci accessible au public, et il n'était donc pas compris dans l'état de la technique.

2. Nouveauté dans le cas de revendications portant sur un produit défini par son procédé d'obtention

La chambre de recours Mécanique 3.2.2 a, dans sa décision **T 664/90** du 9 juillet 1991, résumé ainsi la jurisprudence relative aux revendications portant sur un produit défini par son procédé d'obtention: les revendications définissant un produit par un procédé d'obtention donné ne sont admissibles que si le produit lui-même est brevetable, ce qui signifie qu'un produit compris dans l'état de la technique ne peut être considéré comme nouveau du seul fait qu'il est défini par un nouveau procédé d'obtention.

Dans cette affaire, le produit revendiqué était compris dans l'état de la technique. L'affaire sur laquelle la chambre de recours Chimie 3.3.2 a eu à se prononcer dans sa décision **T 130/90** en date du 28 février 1991 était quelque peu différente.

In der Entscheidung **T 130/90** vom 28. Februar 1991 hatte diese Kammer über rekombinante monoklonale Antikörper mit zwei verschiedenen Spezifitäten zu entscheiden. Diese Antikörper wurden mittels eines Verfahrens erzeugt, bei dem Triomazellen, die durch somatische Zellfusion einer Hybridomzelle mit einem Lymphocyten, oder Quadromazellen, die aus einer somatischen Zellfusion zweier Hybridomzellen entstanden waren, verwendet wurden. Die Patentierbarkeit des Verfahrens stand außer Frage, strittig war nur die Gültigkeit des Erzeugnisanspruchs.

Den Stand der Technik bildete ein Verfahren für die In-vitro-Herstellung von hybriden Antikörpern mittels Dissoziation und Reassoziierung polyklonaler oder monoklonaler Antikörper. Das dadurch hergestellte Erzeugnis war ein Hybridgemisch aus Antikörpern, die zweimal dieselbe Spezifität, und Antikörpern, die zwei verschiedene Spezifitäten aufwiesen. Die letzteren konnten anhand ihrer Bispezifität isoliert und identifiziert werden, eine Extrapolierung auf weitere Merkmale eines von einer lebenden Zelle erzeugten Antikörpermoleküls war jedoch nicht möglich. Außerdem führte die drastische künstliche chemische Dissoziation zunächst natürlich erzeugter Antikörper und die auf chemischem Wege bewirkte Reassoziierung der Moleküle dazu, daß die Moleküle nicht zu 100 % aktiv waren. Antikörper, die durch Trioma- und Quadromazellen erzeugt werden, sind hingegen zu 100 % funktionell aktiv und liegen in der nativen Form vor, weil sie in der Zelle in einer physiologischen Umgebung erzeugt werden.

In der Regel sind Product-by-process-Ansprüche zulässig, wenn zur Kennzeichnung eines beanspruchten Erzeugnisses keine anderen Parameter als das Herstellungsverfahren zur Verfügung stehen. Hier ließ die Kammer auch einen Anspruch auf bispezifische rekombinante monoklonale Antikörper mit intakten immunologischen Ketten zu, die durch das in dem unabhängigen Verfahrensanspruch des Streitpatents beanspruchte Verfahren hergestellt werden. Der Grund dafür war, daß die Antikörper nicht anders als durch ihr Herstellungsverfahren vom Stand der Technik abzugrenzen waren.

Da es überdies nicht möglich war, die Antikörper des Streitpatents von den bekannten anders als durch ihre Beschränkung auf das durch das spezifische Herstellungsverfahren unmittelbar hergestellte Erzeugnis zu unterscheiden, akzeptierte die Kammer dieses Merkmal als Unterscheidungsparameter für die Neuheitsprüfung. Sie wies darauf hin, daß die ständige Rechtsprechung der Beschwerdekammern, wonach ein Erzeugnis nicht

In decision **T 130/90** of 28 February 1991 this Board had to rule on recombinant monoclonal antibodies having two different specificities and produced by a process involving trioma cells formed by somatic cell fusion of a hybridoma cell and a lymphocyte or quadroma cells formed by somatic cell fusion of two hybridoma cells. The patentability of the process was not questioned; at issue was the validity of the product claim.

The state of the art was a process for in vitro preparation of hybrid antibodies by means of dissociation and re-association of polyclonal or monoclonal antibodies. The product obtained by that process was a mixture of hybrids which contained antibodies having two specificities that were the same and antibodies having two different specificities. The latter could be isolated and identified as far as their bispecificity was concerned, but an extrapolation to further features of an antibody molecule produced by a living cell was not possible. Furthermore, the artificial and drastic chemical dissociation of antibodies produced initially under natural conditions and the re-association of the molecules under chemical conditions did not lead to 100% active molecules. By contrast, antibodies produced by trioma and quadroma cells are 100% functionally active molecules, and are in the native form because they are produced within the cell in a physiological environment.

As a rule, product-by-process claims are allowable if there are no other parameters available to define a claimed product apart from the production process. Here, the Board also allowed a claim to bispecific recombinant monoclonal antibodies comprising intact immunological chains produced by the process claimed in the independent process claims of the patent in suit. Defining the antibodies by their process was the only way of delimiting them vis-à-vis the prior art.

Moreover, insofar as there was no other way of distinguishing the antibodies described in the patent in suit from the prior art antibodies than by limiting them to the product directly obtained by the specific process of their preparation, the Board accepted such a feature as a distinguishing parameter for the purpose of novelty. It emphasised that the established case law of the Boards of Appeal, stating that a product is not rendered novel

Il s'agissait d'anticorps monoclonaux recombinants présentant deux spécificités différentes. Ces anticorps étaient obtenus par un procédé utilisant soit des cellules triomes provenant de la fusion de cellules somatiques d'une cellule d'hybridome et d'un lymphocyte, soit des cellules quadromes provenant de la fusion de cellules somatiques de deux cellules d'hybridome. Ce n'était pas la brevetabilité du procédé qui était en cause, mais la validité de la revendication portant sur le produit.

Il existait dans l'état de la technique un procédé de préparation in vitro d'anticorps hybrides par dissociation et réassociation d'anticorps polyklonaux ou monoclonaux. Le produit obtenu par ce procédé était un mélange d'hybrides contenant des anticorps présentant deux fois la même spécificité et des anticorps présentant deux spécificités différentes. Ces derniers pouvaient être isolés et identifiés en raison des caractéristiques apportées par ces deux spécificités différentes, mais il était impossible d'obtenir par extrapolation les autres caractéristiques d'une molécule d'anticorps produite par une cellule vivante. Par ailleurs, la dissociation artificielle et brutale par un procédé chimique d'anticorps produits d'abord naturellement et la réassociation des molécules par un procédé chimique ne permettait pas d'obtenir 100% de molécules actives. Au contraire, les anticorps produits par des cellules triomes et quadromes sont des molécules fonctionnellement actives à 100% qui se présentent sous leur forme naturelle parce qu'elles sont produites à l'intérieur de la cellule, dans un environnement physiologique.

En principe, les revendications ayant pour objet un produit défini par son procédé d'obtention sont admissibles lorsque le produit revendiqué ne peut être défini que par son procédé d'obtention. En l'espèce, la chambre a admis de même une revendication portant sur des anticorps monoclonaux recombinants ayant deux spécificités différentes et comprenant des chaînes immunologiques intactes obtenues au moyen du procédé faisant l'objet des revendications indépendantes de procédé du brevet en litige. En effet, décrire les anticorps par leur procédé d'obtention était le seul moyen de les définir par rapport à l'état de la technique.

En outre, dans la mesure où il n'était pas possible de distinguer les anticorps faisant l'objet du brevet en litige des anticorps compris dans l'état de la technique autrement qu'en les limitant aux produits directement obtenus par leur procédé spécifique de préparation, la chambre de recours a admis que pour l'examen de la nouveauté, une telle caractéristique constituait un trait distinctif. Elle a souligné qu'elle ne remettait pas en cause la jurispru-

schon dadurch Neuheit erlange, daß es durch ein neues Verfahren hergestellt werde (s. auch Richtlinien C-III, 4.7 b)), dadurch nicht in Frage gestellt werde. Da dieser Fall anders gelagert sei als die den früheren Entscheidungen zugrunde liegenden, sei diese Ausnahme möglich: Der o. g. Stand der Technik offenbare nicht, wie voll reassozierte Moleküle, die in dem Hybridgemisch eventuell enthalten sind und dieselbe Struktur wie native Antikörper aufwiesen, ausgesondert und von denjenigen Molekülen isoliert werden könnten, die zwar möglicherweise bispezifisch, aber ansonsten künstlich seien, weil es während der aggressiven chemischen Behandlung des Ausgangsstoffs zu falschem Falten, falschem Paaren oder zum Deaminieren kommen könne.

3. Neuheit der Verwendung

Die Kammer Chemie 3.3.1 hat in der Sache **T 276/88** am 16. Januar 1991 entschieden, daß ein Anspruch, der auf die neue Verwendung eines bekannten Stoffes für einen bestimmten Zweck gerichtet ist, der auf einer im Patentbeschriebenen Wirkung beruht, neu ist. Die Kammer folgte der Entscheidung G 6/88 der Großen Beschwerdekammer, indem sie entschied, ein solcher Anspruch sei dahingehend auszulegen, daß er diese technische Wirkung als funktionelles technisches Merkmal enthalte. Neu sei ein solcher Anspruch, wenn das funktionelle technische Merkmal nicht bereits früher der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sei.

Die Kammer bejahte die Patentierbarkeit der Lehre, zur Tarnung von Objekten im Infrarotbereich bestimmte bekannte Anstriche auf diese Objekte aufzutragen. Denn dieser Verwendungszweck der bekannten Anstriche beruhe auf einer technischen Wirkung, nämlich der Infrarottarnwirkung dieser Anstriche, die als im Anspruch enthaltenes funktionelles technisches Merkmal zu betrachten sei; der Stand der Technik liefere keine Anhaltspunkte, daß die Infrarottarnwirkung der bekannten Anstriche ein technisches Merkmal sei, das der Öffentlichkeit beim Befolgen der bekannten Lehren (bekannte Verwendungen der Anstriche) ohne gezielte Suche zugänglich gemacht worden wäre.

4. Neuheit von Auswählerfindungen

Die Beschwerdekammer Chemie 3.3.1 äußerte sich in der Entscheidung **T 666/89** vom 10. September 1991 zur Neuheitsprüfung im Falle sich überlappender Zahlenbereiche. Das Patent betraf insbesondere ein Shampoo, das

merely by the fact of being produced by means of a new process (see also Guidelines C-III, 4.7b), was not called into question. The circumstances of the case differed from those forming the basis for earlier decisions, making this exception possible: the above-mentioned prior art did not disclose how fully re-associated molecules, i.e. with the same structure as native antibodies, which might be contained in the mixture of hybrids, could be screened out and isolated from molecules which might be bispecific but otherwise artificial because misfolding, mispairing or deamination might have occurred during the harsh chemical treatment of the starting materials.

3. Novelty of use

In decision **T 276/88** of 16 January 1991 Chemical Board of Appeal 3.3.1 ruled that a claim relating to the new use of a known compound for a particular purpose based on an effect described in the patent is novel. It followed the reasoning of the Enlarged Board in decision G 6/88 in laying down that such a claim should be interpreted as including that technical effect as a functional technical feature. Such a claim was novel provided the functional technical feature had not been previously made available to the public.

The Board confirmed the patentability of a method of applying certain known coatings to objects in order to camouflage them in the infrared range where the use of the known coatings was based on a technical effect, i.e. their infrared camouflage effect which was to be viewed as a functional technical feature of the claim. The state of the art gave no indication that the infrared effect of the known coatings was a technical feature already available to the public through known teachings (known use of the coatings) without any need for a specific search.

4. Novelty of selection inventions

In decision **T 666/89** of 10 September 1991 Chemical Board of Appeal 3.3.1 gave a ruling on novelty assessment in cases of overlapping numerical ranges. The patent related in particular to a shampoo comprising 8 - 25 %

dence constante des chambres de recours selon laquelle un produit ne devient pas nouveau du seul fait qu'il est obtenu par un nouveau procédé (voir également Directives C-III, 4.7 b). Une exception peut être admise en l'occurrence, car les circonstances de l'espèce étaient différentes de celles qui existaient dans les affaires précédentes: dans l'état de la technique mentionné ci-dessus, il n'était pas indiqué comment des molécules entièrement réassociées, c'est-à-dire ayant la même structure que les anticorps naturels qui peuvent se trouver dans le mélange d'hybrides pouvaient être filtrées et isolées de ces molécules qui, bien que pouvant présenter deux spécificités, étaient néanmoins artificielles en raison d'une structure tertiaire erronée, d'un défaut de complémentarité ou d'une désamination intervenus au cours du traitement chimique brutal du matériel de départ.

3. Nouveauté de l'utilisation

Dans l'affaire **T 276/88**, la chambre Chimie 3.3.1 a décidé, le 16 janvier 1991, qu'une revendication portant sur une utilisation nouvelle d'un composé connu dans un but précis, à savoir l'obtention d'un effet décrit dans le brevet, était nouvelle. La chambre a suivi en cela la décision G 6/88 de la Grande Chambre de recours, estimant qu'une telle revendication devrait être interprétée comme comportant, du fait de cet effet technique, une caractéristique technique d'ordre fonctionnel. Selon la chambre, une revendication de ce type est nouvelle si la caractéristique technique d'ordre fonctionnel n'a pas déjà été rendue accessible au public.

La chambre a admis la brevetabilité de l'enseignement consistant à appliquer sur des objets, pour camouflage infrarouge, certains produits de revêtement connus. En effet, le but poursuivi par une telle utilisation de ces produits de revêtement est l'obtention d'un effet technique, à savoir leur effet de camouflage infrarouge, qui doit être considéré comme une caractéristique technique d'ordre fonctionnel contenue dans la revendication; il ne découle en aucune manière de l'état de la technique que l'effet de camouflage infrarouge obtenu par utilisation de ces produits de revêtement connus constitue une caractéristique technique à laquelle le public aurait pu avoir eu accès en suivant les indications données dans les enseignements connus (utilisations connues de ces produits de revêtements), sans procéder à des recherches particulières.

4. Nouveauté des inventions de sélection

La chambre de recours Chimie 3.3.1 s'est prononcée, dans la décision **T 666/89** en date du 10 septembre 1991, sur la question de la nouveauté dans le cas d'un recoupement de plages de valeurs. Le brevet portait no-

8 % - 25 % eines anionischen Tensids und 0,001 % - 0,1 % eines kationischen Polymers enthielt. In einer früheren Patentanmeldung war eine Shampoo-Zusammensetzung mit 5 %-25 % eines anionischen Tensids und 0,1 %-5,0 % eines kationischen Polymers offenbart. Die Kammer verneinte die Neuheit.

Die Kammer betonte, man müsse bei der Beurteilung der Neuheit den gesamten Inhalt einer Entgegenhaltung berücksichtigen. Sie teilte nicht die Auffassung der Patentinhaberin, daß eine generische Information in Zusammenhang mit Stoffgemischen praktisch bedeutungslos sei und nur die Ausführungsbeispiele eines Dokuments diesbezüglich als Stand der Technik gelten sollten. Die Kammer war der Auffassung, daß zwischen der Neuheitsprüfung im Falle eines sogenannten "Überlappens" oder einer "Auswahl" und der in anderen Fällen kein grundlegender Unterschied bestehe, obwohl es bei Überschneidungen zur Überprüfung des ersten Ergebnisses einer Neuheitsprüfung hilfreich sein könne, wenn geklärt werde, ob eine bestimmte technische Wirkung mit dem betreffenden engen Bereich verbunden sei. Es sei jedoch darauf hinzuweisen, daß das Vorliegen einer besonderen Wirkung weder ein Neuheitserfordernis sei noch Neuheit verleihen könne. Es könne lediglich dazu beitragen, eine bereits festgestellte Neuheit zu bestätigen. Eine Auswahl sei nämlich nur ein gedankliches Instrument, das hauptsächlich bei chemischen Erfindungen zur Feststellung der Neuheit in bestimmten Fällen eingesetzt werde. Der Begriff "zugänglich" in Artikel 54 (2) EPÜ gehe eindeutig über eine schriftliche oder zeichnerische Beschreibung hinaus und schließe auch die ausdrückliche oder implizite Vermittlung technischer Informationen auf andere Weise ein. Die Kammern hätten mit ihrer Rechtsprechung bestimmte allgemeine Grundsätze und weithin gültige Konzepte zur Feststellung der Neuheit entwickelt. Somit liege es auf der Hand, daß verborgene Sachverhalte - verborgen nicht in dem Sinne, daß sie absichtlich verheimlicht worden wären, sondern vielmehr, daß sie in einem Dokument versteckt enthalten seien - nicht als "zugänglich gemacht" im obigen Sinne gälten. Bei sich überschneidenden Bereichen physikalischer Parameter in einem Anspruch und im Stand der Technik sei es zur Feststellung dessen, was "verborgen" und was zugänglich gemacht sei, häufig zweckmäßig, danach zu fragen, ob es für den Fachmann schwierig wäre, die Lehre des Stands der Technik im Überschneidungsbereich anzuwenden. Ähnlich hilfreich sei auch die Frage, ob es der Fachmann unter Berücksichtigung aller ihm bekannten technischen Gegebenheiten "ernsthaft in Betracht ziehen" würde, die technische Lehre des

anionic surfactant and 0.001 - 0.1 % cationic polymer. In an earlier patent application a shampoo composition had been disclosed containing 5-25 % anionic surfactant and 0.1 - 5.0 % cationic polymer. The Board held that the composition was not new.

The Board emphasised that it was necessary to consider the whole content of a citation when deciding the question of novelty. It did not share the view of the patent proprietor that generic information in connection with compositions had practically no meaning and that only the examples cited in a document should be regarded as state of the art in this respect. In the Board's view, there was no fundamental difference between examining novelty in situations of so-called "overlap" or "selection", and in doing so in other situations, although it might be helpful, in order to verify a preliminary conclusion of a novelty examination in cases of overlap, to investigate whether or not a particular technical effect was associated with the narrow range in question. It needed to be stressed, however, that such a particular effect was neither a prerequisite for novelty nor could it as such confer novelty: its existence could merely serve to confirm a finding of novelty already achieved. Selection was in fact only a conceptual tool, used principally in the field of chemical inventions, for deciding novelty in certain situations. The term "available" in Article 54(2) EPC clearly went beyond literal or diagrammatical description, and implied the communication, express or implicit, of technical information by other means as well. The Boards' case law had generated certain general principles and broadly applicable concepts for deciding on novelty. Thus it was clear that matter that was hidden, not in the sense of being deliberately concealed but rather in the sense of being reconditely submerged in a document, would not have been "made available" in the above sense. In the case of overlapping ranges of physical parameters between a claim and a prior art disclosure, what would often help to determine what was "hidden" as opposed to what had been made available, was whether or not a skilled person would find it difficult to carry out the prior art teaching in the range of overlap. A similar approach was to consider whether a person skilled in the art would, in the light of all the technical facts at his disposal, "**seriously contemplate**" applying the technical teaching of the prior art document in the range of overlap. Realising that the concept of "seriously contemplating" moving from a broad to a narrow (overlapping) range, seemed akin to one of the concepts used by the Boards for assessing inventive step, namely, whether the notional address-

tamment sur un shampooing contenant de 8 à 25% d'un surfactif anionique et de 0,001 à 0,1% d'un polymère cationique. Une demande de brevet antérieure exposait un shampooing composé de 5 à 25% d'un surfactif anionique et de 0,1 à 5,0% d'un polymère cationique. La chambre a estimé que l'invention n'était pas nouvelle.

La chambre de recours a souligné que, pour déterminer si l'invention est nouvelle, il convient de tenir compte de l'ensemble de l'antériorité citée. A la différence de la titulaire du brevet, qui prétendait que les informations générales relatives aux compositions n'ont pratiquement aucune signification, et que seuls les exemples donnés dans un document doivent être considérés à cet égard comme constituant l'état de la technique, la chambre de recours a estimé qu'il n'existe pas de différence fondamentale entre l'examen de la nouveauté dans des cas de "recouplement" ou de "sélection" et l'examen de la nouveauté dans les autres cas, bien qu'il puisse être utile d'examiner, afin de vérifier les résultats préliminaires de l'examen de la nouveauté dans des cas de recouplement, si un effet technique particulier est ou non attaché à l'étroite plage de valeurs en cause. Il convient toutefois de souligner qu'un tel effet particulier n'est pas une condition de la nouveauté et qu'il ne confère pas non plus en tant que tel un caractère de nouveauté: l'existence de cet effet peut uniquement servir à confirmer que l'invention est bien nouvelle. En fait, la sélection n'est qu'un outil conceptuel utilisé essentiellement dans le domaine des inventions chimiques afin de déterminer, dans certains cas, si l'invention est nouvelle. Il est évident que le terme "accessible" utilisé à l'article 54(2) CBE ne désigne pas uniquement l'accès donné à une information du fait d'une description par des textes ou des schémas, et désigne toute communication explicite ou implicite d'informations techniques, éventuellement par d'autres moyens. La jurisprudence des chambres de recours a permis de dégager des principes généraux et des critères d'une large portée pour l'appréciation de la nouveauté d'une invention. Ainsi, il est clair qu'un objet caché, non pas parce qu'il est dissimulé délibérément, mais plutôt parce qu'il est enfoui au fin fond d'un document, n'a pas été "rendu accessible" au sens indiqué ci-dessus. Dans le cas où il y a un recouplement entre les plages de valeurs de paramètres physiques divulguées dans une revendication et celles divulguées dans l'état de la technique, il sera souvent utile, pour distinguer ce qui est "caché" de ce qui a été rendu accessible, de se poser la question de savoir si l'homme du métier aurait ou non des difficultés à mettre en oeuvre l'enseignement de l'état de la technique dans la plage où les valeurs se recouparent. Une approche similaire consiste-

bekanntes Dokument im Überschneidungsbereich anzuwenden. Da die Kammer erkannte, daß die Frage nach der "ernsthaften Erwägung" eines Übergangs von einem breiten auf einen engen (Überschneidungs-)Bereich dem von der Kammer zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit unter anderem herangezogenen Kriterium nämlich ob der Fachmann "mit einiger Aussicht auf Erfolg versucht hätte", die technische Lücke zwischen einem bestimmten Stand der Technik und einem Anspruch zu überbrücken, dessen erfinderische Tätigkeit strittig ist - sehr nahekommt, fügte sie hinzu, daß sich ihr Neuheitskriterium grundlegend von diesem "Kriterium für erfinderische Tätigkeit" unterscheidet, da es bei der Feststellung einer Vorwegnahme keine Lücke der o. g. Art geben könne.

In der Entscheidung **T 279/89** vom 3. Juli 1991 faßte die Beschwerdekammer Chemie 3.3.3 die ständige Rechtsprechung zu Auswählerfindungen zusammen: In einem Fall, in dem sich die Neuheitsfrage im Zusammenhang mit einer Auswählerfindung stellte, hatte die Kammer die Auffassung vertreten, daß die Auswahl eines Teilbereichs numerischer Zahlenwerte aus einem größeren Bereich zulässig sei, wenn alle nachfolgenden Kriterien erfüllt seien:

- i) Der ausgewählte Teilbereich muß eng sein.
- ii) Er muß genügend Abstand von dem - etwa durch Beispiele belegten - bevorzugten bekannten Bereich haben.
- iii) Der ausgewählte Bereich darf kein willkürlich gewählter Ausschnitt aus dem Vorbekanntem, also keine bloße Ausführungsform der Vorbeschreibung sein, sondern muß zu einer neuen Erfindung führen (gezielte Auswahl).

Die Kammer 3.3.3 bezog sich auf die in der Entscheidung T 26/85 "Dicke magnetischer Schichten" (ABI. EPA 1990, 22, Nrn. 8 und 9) getroffene Feststellung, daß das der Öffentlichkeit durch eine schriftliche Beschreibung zugänglich Gemachte nicht auf die ausdrückliche Offenbarung beschränkt werden sollte, sondern sich auf den gesamten Inhalt erstreckt, d. h. auf die dem Fachmann tatsächlich an die Hand gegebene Lehre, und zwar auch unter Berücksichtigung seines allgemeinen Fachwissens. Sie fügte dem hinzu, eine rea-

see "would have tried, with reasonable expectation of success" to bridge the technical gap between a particular piece of prior art and a claim whose inventiveness was in question. The Board added that its novelty concept was fundamentally different from this "inventive-step concept" because in order to establish anticipation, there could not be a gap of the above kind.

In decision **T 279/89** of 3 July 1991 Chemical Board of Appeal 3.3.3 summarised previous case law on selection inventions. In this case the issue of novelty was raised in terms of selection invention. The Board considered that a selection of a sub-range of numerical values from a broader range was possible when each of the following criteria was satisfied:

- (i) the selected sub-range should be narrow;
- (ii) the selected sub-range should be sufficiently far removed from the preferred known range illustrated for instance by means of examples;
- (iii) the selected area should not provide an arbitrary specimen from the prior art, i.e. not a mere embodiment of the prior description, but another invention (purposeful selection).

In the light of Decision T 26/85 "Thickness of magnetic layers" (OJ EPO 1990, 22, points 8 and 9), where it is stated that what is made available to the public by means of a written document should not be restricted to the explicit disclosure, but extends to the whole content, i.e. to the information actually given to the person skilled in the art, taking into account also the general knowledge of this person, Board 3.3.3 added: A realistic approach in assessing the novelty of an invention in a case where overlap-

rait à examiner si l'homme du métier "**envisagerait sérieusement**", compte tenu de toutes les données techniques à sa disposition, de mettre en application dans la plage de valeurs commune l'enseignement technique du document antérieur. Constatant que le critère qu'elle utilisait, à savoir examiner si l'homme du métier "envisagerait sérieusement" de passer d'une plage large à une plage étroite (la recoupant), paraissait similaire à l'un des critères appliqués par les chambres de recours pour l'appréciation de l'activité inventive, à savoir examiner si l'homme du métier auquel s'adressait en principe l'exposé de l'invention "aurait essayé, avec des chances raisonnables de succès" de combler l'écart technique existant entre un élément donné de l'état de la technique et l'objet d'une revendication dont on apprécie s'il implique une activité inventive, la chambre de recours a ajouté que ce critère qu'elle appliquait pour l'appréciation de la nouveauté était fondamentalement différent du "critère appliqué pour l'appréciation de l'activité inventive", car dans le cas de l'examen de la nouveauté, l'on ne peut se référer à un écart technique du type de celui qui vient d'être mentionné.

Dans la décision **T 279/89** en date du 3 juillet 1991, la chambre de recours Chimie 3.3.3 a résumé ainsi la jurisprudence constante en matière d'inventions de sélection: Lorsque la question de la nouveauté est posée en termes d'invention de sélection, la chambre a considéré qu'il est possible de choisir un sous-domaine de valeurs numériques dans une domaine plus large s'il est satisfait à chacun des critères suivants:

- (i) le sous-domaine choisi doit être étroit;
- (ii) il doit être suffisamment éloigné du domaine connu préféré qui a été illustré surtout par des exemples;
- (iii) la zone choisie ne doit pas être prise au hasard dans l'état de la technique, c'est-à-dire qu'il ne doit pas s'agir d'un simple mode de réalisation de l'invention faisant l'objet de la description antérieure, mais d'une autre invention (sélection effectuée dans un certain but).

Se référant à la décision T 26/85 "Épaisseur de couches magnétiques" (JO OEB 1990, 22, points 8 et 9), où il est déclaré que l'on doit considérer que ce qui a été rendu accessible au public par un document écrit ne se limite pas à ce qui est exposé explicitement dans ce document, mais englobe l'ensemble du contenu de celui-ci, c'est-à-dire les informations effectivement transmises à l'homme du métier, compte tenu également de ses connaissances générales, la chambre 3.3.3 a ajouté que pour apprécier de fa-

listische Lösung zur Beurteilung der Neuheit einer Erfindung, bei der sich Bereiche eines bestimmten Parameters überschneiden, bestünde darin zu prüfen, ob es der Fachmann angesichts der technischen Gegebenheiten ernsthaft in Betracht ziehen würde, die technische Lehre des bekannten Dokuments im Überschneidungsbereich anzuwenden. Wenn dies mit einiger Wahrscheinlichkeit bejaht werden kann, so ist daraus auf mangelnde Neuheit zu schließen.

In der Entscheidung **T 763/89** vom 10. Juli 1991 befaßte sich die Beschwerdekammer Chemie 3.3.1 mit der Auswahl einer Sache aus einer generisch definierten Gruppe. Das Patent betraf ein fotografisches Material für Umkehrfilme, dessen drei Schichten mit verschiedener Farbempfindlichkeit aus jeweils drei Teilschichten gleicher Farb-, aber unterschiedlicher Lichtempfindlichkeit aufgebaut waren. Der nächstliegende Stand der Technik bestand in einem Umkehrmaterial mit "mindestens zwei" (Teil-)Schichten. Die Einsprechende war der Auffassung, in den durch diesen Stand der Technik offenbarten Mehrschichtenmaterialien sei auch das beanspruchte Dreischichtenmaterial enthalten und somit neuheitsschädlich vorweggenommen. Die Beschwerdekammer bejahte dagegen die Neuheit:

Zwar sei der Ausdruck "mindestens zwei" synonym für ein Mehrschichtenmaterial und lege hierfür die logische Untergrenze in Form eines Zweischichtenmaterials fest; es werde kategoriemäßig ein beliebiges Mehrschichtenmaterial beschrieben, ohne daß eine Obergrenze für die Zahl möglicher Schichten gegeben werde. Jedoch würden als Beispiele für solche Mehrschichtenmaterialien ausschließlich Zweischichtenmaterialien beschrieben. Der Entgegenhaltung sei an keiner Stelle ein Dreischichtenmaterial auch nur andeutungsweise zu entnehmen. Obwohl ein Dreischichtenmaterial denkgesetzlich unter das in der Entgegenhaltung genannte Kollektiv der Mehrschichtenmaterialien falle, werde es somit dort nicht offenbart, sondern sei ein neues, zu diesem Kollektiv gehöriges und daraus ausgewähltes Material. Die Kammer setzt diese Beurteilung in Beziehung zu der ständigen Rechtsprechung zu Auswahlerfindungen auf dem Gebiet chemischer Stoffe. Danach sind nur solche technischen Lehren neuheitsschädlich, die einen Stoff als zwangsläufiges Ergebnis eines vorgeschriebenen Verfahrens oder in individualisierter, d. h. von strukturell ähnlichen Stoffen eindeutig unterscheidbarer Form offenbaren. Dieses für chemische Stoffe entwickelte Konzept für die Beurteilung der Neuheit einzelner Individuen gegenüber einem Kollektiv lasse sich auch auf Sachen wie das hier in Rede stehende fotografische Material übertragen, das sich von anderen Sachen, die zum sel-

ping ranges of a certain parameter exist, would be to consider whether the person skilled in the art would in the light of the technical facts seriously contemplate applying the technical teachings of the prior art document in the range of overlap. If it could be fairly assumed that he would do so, it must be concluded that no novelty exists.

In decision **T 763/89** of 10 July 1991 Chemical Board of Appeal 3.3.1 was asked to rule on the selection of one element from a generically defined group. The patent related to a reversal colour photographic material comprising three layers having differing colour sensitivity, each layer comprising a further three layers having the same colour sensitivity but differing photographic sensitivity. The closest prior art consisted of a reversal material with "at least two" layers. The opponent had argued that the multilayer materials disclosed by this prior art also included the three-layer material claimed, therefore destroying its novelty. The Board, however, held that it was new.

Although "at least two" was synonymous with a multilayer material and set the lower limit in the form of a double-layer material (the description related to any multilayer material without specifying an upper limit for the number of possible layers), the only theoretical examples given for such multilayer materials were double-layer materials. Nor did the documents cited in support of the opposition as much as hint at a three-layer material. It might appear logical for a three-layer material to form part of the group of multilayer materials in the cited documents, but this did not mean that it was thereby disclosed. On the contrary, it was a new material forming part of this group and selected from it. The Board gave this ruling in the context of previous case law on selection inventions involving chemical substances. This had laid down that a technical teaching was only prejudicial to novelty if it disclosed a substance as the inevitable result of a previously described method or in individualised form, i.e. one clearly distinguishable from structurally similar substances. This principle for assessing the novelty of individuals as distinct from a group had been conceived for chemical compounds and could be applied to things such as the photographic material in question, which was clearly distinguishable from other things forming part of the same generically described group. This was the case here, even though the distinction was based solely on numerical values. Unlike

çon réaliste la nouveauté de l'invention dans le cas d'un recoupement entre les plages de valeurs d'un certain paramètre, il convient de se demander si l'homme du métier, connaissant les données techniques, envisagerait sérieusement de mettre en application l'enseignement technique du document antérieur dans la plage de valeurs commune. Si l'on peut raisonnablement supposer que ce serait le cas, il faut conclure qu'il n'y a pas de nouveauté.

La décision **T 763/89** de la chambre de recours Chimie 3.3.1 en date du 10 juillet 1991 concernait la sélection d'une chose dans un groupe défini de manière générique. Il s'agissait d'un brevet concernant un produit photographique pour films inversibles, dont les trois couches, de sensibilité chromatique différente, comportaient trois sous-couches de même sensibilité chromatique, mais de sensibilités photographiques différentes. L'état de la technique le plus proche était un produit inversible ayant "au moins deux" (sous-)couches. L'opposante estimait que les produits multicouches divulgués dans cet état de la technique comprenaient également le produit à trois couches revendiqué et portaient donc atteinte à sa nouveauté. La chambre de recours a cependant confirmé que ce produit était nouveau:

Il est vrai que l'expression "au moins deux" est une expression synonyme désignant les produits multicouches et fixant pour cela une limite inférieure logique, à savoir les produits à deux couches; elle décrit la catégorie des produits multicouches quels qu'ils soient, sans fixer de limite supérieure pour le nombre de couches possible. Toutefois il n'avait été cité comme exemple de produits multicouches que des produits comportant deux couches. Il n'était mentionné nulle part dans l'antériorité, ne fût-ce que de manière allusive, un produit comportant trois couches. Si un produit comportant trois couches appartient en théorie à la catégorie des produits multicouches visée dans l'antériorité, il n'est pas pour autant exposé dans celle-ci, mais constitue un nouveau produit appartenant à cette catégorie et choisi parmi les éléments qu'elle comporte. La chambre a établi un rapprochement à ce propos avec la jurisprudence constante concernant les inventions de sélection dans le domaine des produits chimiques. Selon cette jurisprudence, les seuls enseignements techniques qui portent atteinte à la nouveauté sont ceux qui divulguent un produit comme découlant nécessairement de la mise en oeuvre d'un procédé compris dans l'état de la technique, ou se présentant sous une forme individualisée, c'est-à-dire pouvant être clairement distingué d'autres produits de structure similaire. Ce critère, qui a été élaboré dans le cas des produits chimiques pour l'appréciation de

ben generisch beschriebenen Kollektiv gehören, eindeutig unterscheiden lassen. Dies sei hier der Fall, auch wenn diese Unterscheidbarkeit nur auf einer Zahlangabe beruhe; denn im Gegensatz zu kontinuierlichen Zahlenbereichen dienten Zahlenangaben im Zusammenhang mit einem Mehrschichtenmaterial, bei denen nur ganzzahlige Werte in Betracht kämen, der Charakterisierung klar umrissener und von Homologen unterscheidbarer Gegenstände. Hiermit werde auch der Unterschied zur Auswahl-situation bei Vorliegen kontinuierlicher Zahlenbereiche deutlich: Der dort gegebenenfalls verlangte genügende Abstand vom spezifisch Offenbarten könne bei klar definierten Stoff- bzw. Sacherfindungen entfallen.

5. Offenbarungsgehalt der Vorveröffentlichung

Auch über den Bereich der Auswahl-erfindungen hinaus gab es Anlaß, das Problem des Offenbarungsgehalts einer Vorveröffentlichung aufzugreifen.

Gegenstand des Patents in der Beschwerdesache **T 74/90**, von der Beschwerdekammer Mechanik 3.2.1 am 1. Oktober 1991 entschieden, war ein Doppelfalzverschluß zwischen Blechrumpf und Blechboden oder -deckel einer Dose, z. B. für Bier oder verderbliche Lebensmittel. Stand der Technik war, daß ein solcher Falzverschluß durch ein Dichtungsmittel gegen mikrobielle Reinfektion, oder um erhöhtem Innendruck standzuhalten, abgedichtet werden muß. Die Patentinhaber beanspruchte einen Falzverschluß, der ohne Dichtungsmittel die nötige Dichtigkeit aufwies. Die Neuheit war problematisch, weil in der Entgegenhaltung, die den nächstliegenden Stand der Technik darstellte, die Verwendung eines Dichtungsmittels nicht ausdrücklich erwähnt war. Die Einspruchsabteilung hatte vorgebracht, diese Druckschrift böte dem Fachmann zwei Interpretationsmöglichkeiten, nämlich einen Falz besonderer Geometrie entweder mit oder ohne das übliche Dichtungsmittel einzusetzen. Im Hinblick auf die zweite Interpretationsmöglichkeit hielt die Einspruchsabteilung die Druckschrift für neuheitsschädlich. Die Kammer konnte sich dem nicht anschließen. Denn der fachmännische Leser lege die Vorveröffentlichung im Lichte seines Fachwissens aus. Er scheide mithin von vorneherein theoretisch in Betracht kommende Interpretationsmöglichkeiten aus, wenn sie aufgrund sei-

consecutive numerical ranges, numerical values quoted in connection with a multilayer material, for which only whole-number values could be considered, served to characterise objects which were clearly defined and could be distinguished from homologues. That also clearly distinguished this selection situation from one with consecutive numerical ranges: provided that substance or product inventions were clearly defined, the requirement that they be sufficiently different from specifically disclosed matter did not apply.

5. Disclosed content of prior publications

The field of selection inventions was not the only one to raise the problem of disclosed content in a prior publication.

The subject-matter of the patent in **T 74/90** delivered by Mechanical Board of Appeal 3.2.1 on 1 October 1991 was a double-seam closure between the body and base or lid of a metal can containing, for example, beer or perishable foodstuffs. The state of the art was that to protect a double seam of this kind against microbial re-infection, or to enable it to withstand high internal pressure, it must be sealed with a sealing compound. The patent proprietor's claim was for a double seam offering the required seal without the aid of sealing material. Novelty was viewed as problematical as the document describing the closest prior art did not expressly mention the use of sealing material. The Opposition Division had pointed out that this publication offered a skilled person two possible interpretations, i.e. a seam of specific geometry either employing the standard sealing material or not as the case may be. Given the second possible interpretation the Opposition Division held that the publication was prejudicial to novelty. The Board disagreed, finding instead that a reader skilled in the art would consider the prior publication in the light of his specialist knowledge. He would exclude theoretical interpretations from the outset if his knowledge and experience led him to regard their implementation as impracticable, as would be the case, for example, if it seemed unlikely to prove a technical

la nouveauté des différents éléments par rapport à un groupe, est transposable à l'examen de la nouveauté d'objets tels que le produit photographique en cause, que l'on peut clairement distinguer des autres éléments du même groupe, décrit de manière générique. La chambre estime que cette transposition est possible en l'occurrence, même si la différenciation pouvant être faite entre le produit et les autres éléments tient uniquement à l'indication d'un chiffre, car, contrairement aux plages de chiffres continues, les indications de chiffres permettent, dans le cas d'un produit multicouches pour lequel seules des valeurs entières sont prises en compte, de définir des objets clairement délimités et pouvant être distingués de leurs homologues. La différence par rapport à la situation de sélection lorsqu'il existe des plages de chiffres continues apparaît donc clairement: dans le cas des inventions relatives à des produits ou des choses clairement définies, il n'est pas nécessaire d'exiger un écart suffisant par rapport aux éléments spécifiques qui ont été divulgués.

5. Contenu de l'exposé figurant dans l'antériorité

Le problème du contenu de l'exposé figurant dans une publication antérieure a également été soulevé dans d'autres domaines que celui des inventions de sélection.

Dans l'affaire **T 74/90** ayant fait l'objet d'un recours sur lequel la chambre de recours Mécanique 3.2.1 a statué le 1^{er} octobre 1991, l'objet du brevet était une fermeture à double pli entre le corps et le fond ou le couvercle en tôle d'une boîte contenant par exemple de la bière ou des denrées périssables. Dans l'état de la technique, il devait être utilisé, pour une telle fermeture à pli, un produit d'étanchéité afin de prévenir une réinfection microbienne ou de résister à une élévation de la pression intérieure. Le titulaire du brevet revendiquait une fermeture à pli présentant l'étanchéité nécessaire sans qu'il faille pour cela utiliser un produit. Le problème de la nouveauté se posait, car l'antériorité qui représentait l'état de la technique le plus proche ne mentionnait pas expressément l'utilisation d'un produit d'étanchéité. La division d'opposition avait allégué que l'homme du métier pouvait interpréter ce document de deux manières différentes et considérer qu'il décrivait un pli de forme particulière pouvant être utilisé soit avec, soit sans le produit d'étanchéité habituel. Etant donné cette seconde possibilité d'interprétation, la division d'opposition avait estimé que l'antériorité portait atteinte à la nouveauté. La chambre ne s'est pas rangée à cet avis. En effet, l'homme du métier interprète l'antériorité à la lumière de ses connaissances techniques. En conséquence, il exclut d'emblée les interprétations pouvant théori-

nes Wissens und seiner Erfahrung praktisch nicht in Betracht kommen könnten, etwa deshalb, weil die betreffende Ausführung technisch nicht mit dem angestrebten Erfolg durchführbar erscheine. Im vorliegenden Fall bestätigte u. a. ein Sachverständigengutachten, das vom EPA auf Antrag der Anmelderin im Prüfungsverfahren eingeholt worden war, daß nach Anschauung der Fachwelt am Anmeldetag des angefochtenen Patents der Einsatz eines Dichtungsmittels bei hohen Anforderungen an die Dichtigkeit unerlässlich war. Da durch die Erfindung das lange bestehende Vorurteil widerlegt war, daß zur wirksamen Abdichtung einer Blechdose für verderbliche Lebensmittel oder für erhöhten Innendruck die Einbringung eines Dichtungsmittels in den Falz notwendig ist, war auch die Voraussetzung des Artikels 56 EPÜ erfüllt

Die Beschwerdekammer Chemie 3.3.1 warnte in der Entscheidung **T 572/88** vom 27. Februar 1991 und in der schon erwähnten Entscheidung **T 763/89** davor, mit dem Begriff der "impliziten Vorbescheidung" in die Beurteilung der Neuheit Überlegungen einzubeziehen, die für die Bewertung der erfindерischen Tätigkeit geboten seien. Die gerechte Beurteilung einer Erfindung bezüglich ihrer Patentierbarkeit setze die strikte Trennung der Frage der Neuheit und der erfindерischen Tätigkeit voraus. So konnte in der Sache **T 763/89** die Einsprechende nicht mit dem Einwand gehört werden, ein Material mit genau drei Schichten, wie es im Streitpatent beansprucht werde, sei deshalb "implizit vorgeschrieben", weil der Fachmann aufgrund seines Wissens um den hohen Aufwand für weitere Teilschichten und deren begrenzten Nutzen für die Erhöhung der Bildqualität die dem Wortlaut entsprechend nach oben unbegrenzte Angabe der Anzahl von Schichten hier als praktisch gleichbedeutend mit "zwei oder drei Schichten" verstanden hätte. Denn ein solches Vorbringen würde einer typischen Erwägung zur erfindерischen Tätigkeit entsprechen.

In der Sache **T 500/89**, am 26. März 1991 von derselben Beschwerdekammer entschieden, unterschied sich das vorbeschriebene Verfahren vom beanspruchten Verfahren durch ein funktionelles Merkmal. Gegenstand der Erfindung war ein Verfahren zum gleichzeitigen Auftragen mehrerer Schichten fließfähiger fotografischer Beschichtungsmaterialien bei der Herstellung fotografischer Materialien. In der Entgegenhaltung waren die im angemeldeten Verfahren verwendeten Zahlenbereiche für Schichtstärke, Viskosität, Beschichtungsgeschwindigkeit etc. genannt. Trotzdem war Neuheit gegeben. Denn die Entge-

success. In the present instance, a report prepared by an expert witness, which had been requested by the EPO on behalf of the applicant, confirmed that the view of experts in the field on the filing date of the disputed patent was that the use of sealing material was essential given the stringent requirements such a seal must meet. Because the invention had laid to rest the long-held prejudice that the application of sealing material to the seam was necessary to provide an effective seal in a metal can containing perishable foodstuffs or to withstand high internal pressure, the requirement laid down in Article 56 EPC was also held to have been met

In decision **T 572/88** of 27 February 1991, as well as in **T 763/89** mentioned above, Chemical Board of Appeal 3.3.1 warned against using the concept of "implicit prior description" - which was relevant to the evaluation of inventive step - in assessing novelty. A fair assessment of an invention's patentability called for a clear distinction between novelty and inventive step. In decision **T 763/89**, for example, the opponent could not claim "implicit prior description" for a material with exactly three layers, as claimed in the disputed patent, on the grounds that a skilled person, aware of the considerable outlay required for further sublayers and the limited improvement in the quality of the image they bring, would have understood the wording of the claim, which set no upper limit for the number of layers, to be virtually synonymous with "two or three layers". To do so would be to adduce a typical criterion for the evaluation of inventive step

In decision **T 500/89** of 26 March 1991 the same Board held that the method constituting the closest prior art differed from the claimed method in one functional characteristic. The disputed patent related to a method for the production of photographic material by simultaneous application of several layers of fluid photographic coating materials. Although the document cited in support of the opposition listed the numerical ranges for layer thickness, viscosity, coating speed, etc., used in the method claimed, the method was nevertheless held to be new because the cited document described the choice of these numeri-

quement être envisagées si, compte tenu de ses connaissances et de son expérience, il estime qu'elles ne peuvent être retenues, par exemple parce que, d'un point de vue technique, la réalisation de l'invention ne peut dans ce cas connaître le succès escompté. En l'espèce, il était confirmé, notamment par un rapport d'expert que l'OEB avait fait réaliser au cours de la procédure d'examen, sur requête de la demanderesse, que pour l'homme du métier, il était indispensable, à la date de dépôt du brevet attaqué, d'utiliser un produit d'étanchéité lorsqu'une très grande étanchéité était nécessaire. L'invention ayant permis de détruire un préjugé existant de longue date, à savoir que, pour pouvoir rendre réellement étanche une boîte en tôle destinée à contenir des denrées périssables ou exposée à une élévation de la pression intérieure, il est nécessaire de mettre un produit d'étanchéité dans son pli, la condition posée à l'article 56 CBE était satisfaite.

Dans la décision **T 572/88** en date du 27 février 1991 et dans la décision **T 763/89** déjà mentionnée, la chambre de recours Chimie 3.3.1 a mis en garde contre le risque d'introduire dans l'examen de la nouveauté, du fait de cette référence à une "description antérieure implicite", des considérations qui valent pour l'appréciation de l'activité inventive. L'examen correct de la brevetabilité d'une invention implique une séparation stricte entre la question de la nouveauté et celle de l'activité inventive. Ainsi, dans l'affaire **T 763/89**, la chambre n'a pu retenir l'objection de l'opposante qui avait affirmé qu'un produit comprenant exactement trois couches, tel que celui revendiqué dans le brevet attaqué, avait fait l'objet d'une "description antérieure implicite", puisque l'homme du métier, connaissant le coût élevé des sous-couches supplémentaires et leur intérêt limité pour l'amélioration de la qualité de l'image, aurait compris que le nombre de couches, illimité, si l'on s'en tient à la lettre, équivalait en pratique à "deux ou trois couches". En effet, il s'agit là d'un argument du type de ceux qui sont avancés dans les discussions concernant l'existence d'une activité inventive.

Dans l'affaire **T 500/89** sur laquelle cette même chambre de recours a statué le 26 mars 1991, le procédé décrit dans l'antériorité se distinguait du procédé revendiqué par une caractéristique fonctionnelle. L'objet de l'invention était un procédé permettant de déposer simultanément plusieurs couches de produits de revêtement photographique fluides pour la fabrication de produits photographiques. Dans l'antériorité étaient indiquées les plages de valeurs pour l'épaisseur des couches, la viscosité, la vitesse de dépôt etc. utilisées dans le procédé revendiqué. Pourtant l'invention était nouvelle. En effet, ce qu'enseignait

genhaltung offenbarte die Lehre, diese Zahlenbereiche so zu wählen, daß zwischen zwei bestimmten Schichten eine Vermischung stattfindet. Das Streitpatent enthielt eine andere Bemessungsregel, da das Auftragen der Schichten anspruchsgemäß "im wesentlichen vermischungsfrei" erfolgen sollte. Bei der Angabe des zu erzielenden Resultats "Vermischung" in der Entgegenhaltung handele es sich nicht um eine bloße Zweckangabe, die nicht zu den technischen Merkmalen des beschriebenen Verfahrens zu rechnen wäre, sondern um ein funktionelles Merkmal im Sinne einer Bemessungsregel, das einen wesentlichen Bestandteil der in dieser Druckschrift vermittelten Lehre darstelle.

C. Erfindersische Tätigkeit

1. Nächstliegender Stand der Technik

Die Bestimmung des Standes der Technik war nicht nur bei den oben, I. B. 1., erwähnten Fällen im Rahmen der Neuheitsprüfung relevant. Auch für die Beurteilung der erfindersischen Tätigkeit muß festgestellt werden, was der Stand der Technik offenbart. In der Entscheidung **T 365/89** der Beschwerdekammer Chemie 3.3.1 vom 10. April 1991 war ein fotografisches Material Gegenstand des Patents, das gegenüber bekannten Materialien eine verbesserte Farbwiedergabe aufwies. Der Erfinder hatte erkannt, daß in den zum Stand der Technik gehörenden Materialien Cyan-Farbstoffe verwendet wurden, deren maximale Absorptionswellenlänge sich mit steigender Farbdichte verschob, was die wirklichkeitsgetreue Farbwiedergabe beeinträchtigte: durch die Wahl geeigneter Kuppler vermied er diesen Nachteil. Kurz vor dem Prioritätstag der Anmeldung war jedoch ein Film auf den Markt gekommen, bei dem durch die Verwendung anderer Kuppler ebenfalls eine verbesserte Blauwiedergabe erreicht wurde. Allerdings wurde in keiner der vor dem Prioritätstag veröffentlichten Entgegenhaltungen das Problem der Verschiebung der maximalen Absorptionswellenlänge angesprochen. Daher fand sich in diesen Dokumenten auch kein Hinweis, wie bekannte fotografische Materialien in dieser Hinsicht zu verbessern seien.

Hier vertrat die Kammer die Auffassung, daß weder die Entgegenhaltung, in der der andere Film beschrieben werde, noch der Film selbst als Stand der Technik dem Gegenstand des Streitpatents näherlägen als der darin bereits angegebene Stand der Technik. Die technische Aufgabe, deren Lösung sich das Streitpatent zur Aufgabe mache, liege daher in der Verbesserung der Spektraleigenschaften fotografischer Materialien.

cal ranges as leading to intermixing between two particular layers. The contested patent was to be assessed according to a different criterion because it described the application of the layers as being "substantially free from intermixing". The "intermixing" described as an objective in the citation was not merely a stated purpose not constituting one of the technical features of the method described, but a functional feature - a criterion, in effect - forming an essential element of the teaching set out in this publication.

C. Inventive step

1. Closest prior art

Defining the state of the art was relevant not only in novelty assessment, as in the above cases (I.B.1), but also in connection with inventive step. In **T 365/89** of 10 April 1991 Chemical Board of Appeal 3.3.1 ruled on the patentability of a photographic material offering improved colour reproduction compared with known materials. The inventor had recognised that in the cyan dyes used in state-of-the-art materials the maximum absorption wavelength shifts with increasing colour density, impairing true reproduction of colour. By selecting suitable couplers he was able to overcome this disadvantage. Shortly before the application's priority date, however, a film had come on to the market which likewise offered an improvement in blue reproduction by using different couplers. However, none of the documents published before the priority date had addressed the problem of the shift in maximum absorption wavelength. These documents therefore gave no indication of how this aspect of known photographic materials could be improved.

In this situation the Board took the view that neither the document which described the other film nor the film itself represented a part of the state of the art which was closer to the subject-matter of the patent in suit than the state of the art already acknowledged by it. The technical problem which the patent in suit set out to solve could therefore be seen to reside in improving the spectral properties of photographic materials.

l'antériorité, c'est que les plages de valeurs devaient être choisies de manière à ce que deux couches déterminées se mélangent. Le brevet attaqué énonçait une autre règle de mesure puisque, selon ses revendications, le dépôt des couches devait être effectué "sensiblement sans aucun mélange". L'indication dans l'antériorité du résultat à atteindre, le "mélange", n'était pas une simple indication de but ne pouvant faire partie des caractéristiques techniques du procédé décrit, c'était bel et bien une caractéristique fonctionnelle au sens d'une règle de mesure, et cette caractéristique constituait une part essentielle de l'enseignement de ce document.

C. Activité inventive

1. Etat de la technique le plus proche

La détermination de l'état de la technique n'intervient pas uniquement dans le cadre de l'examen de la nouveauté, comme cela a été le cas dans les affaires mentionnées ci-dessus au point I.B.1. Elle est également nécessaire pour l'appréciation de l'activité inventive. Dans la décision **T 365/89** rendue le 10 avril 1991 par la chambre de recours Chimie 3.3.1, l'objet du brevet était un matériau photographique permettant un meilleur rendu des couleurs que les matériaux connus. L'inventeur avait découvert que dans les matériaux appartenant à l'état de la technique il était utilisé des cyanines dont la longueur d'onde maximale d'absorption se modifiait lorsque la densité chromatique augmentait, ce qui empêchait le rendu des couleurs d'être fidèle à la réalité; l'utilisation de coupleurs adaptés permettait d'éviter cet inconvénient. Toutefois, peu de temps avant la date de priorité de la demande, il avait été mis sur le marché un film dans lequel l'utilisation d'autres coupleurs améliorerait également le rendu du bleu. Mais aucune des antériorités publiées avant la date de priorité ne traitait du problème de la modification de la longueur d'onde maximale d'absorption. En conséquence, ces documents n'indiquaient pas comment améliorer à cet égard des matériaux photographiques connus.

Dans cette affaire, la chambre a estimé que ni le document décrivant l'autre film ni ce film lui-même ne constituaient un état de la technique plus proche de l'objet du brevet attaqué que l'état de la technique déjà mentionné dans ledit brevet. On pouvait donc considérer que le problème technique que le brevet attaqué se proposait de résoudre était l'amélioration des propriétés spectrales de matériaux photographiques. La chambre a estimé en l'occurrence qu'il n'existait aucune preuve que l'homme du métier connaissait avant la date de priorité du brevet attaqué l'inconvénient spécifique que présentent les cyanines constituées de coupleurs connus.

Nach Auffassung der Kammer lag kein Beweis dafür vor, daß dem Fachmann vor dem Prioritätstag des Streitpatents der spezielle Nachteil der mit bekannten Kupplern ausgestatteten Cyan-Farbstoffe bekannt gewesen sei. Selbst wenn man daher davon ausgehe, daß mit dem Erscheinen des anderen Films auf dem Markt auch alle seine Eigenschaften der Öffentlichkeit zugänglich geworden seien, liege der Kammer kein Beweis dafür vor, daß der Fachmann erkannt hätte, daß mit diesem Film die Nachteile beseitigt würden. In jedem Falle werde durch die bloße Tatsache, daß der andere Film auf dem Markt erhältlich sei und seine Bestandteile durch chemische Analysen feststellbar seien, der Öffentlichkeit noch nicht zugänglich, daß die Beseitigung der o. g. Nachteile auf die besondere Kombination seiner Bestandteile zurückzuführen sei. Die Analyse des anderen Films könne nur seine Zusammensetzung offenbaren, nicht jedoch den Grund, weshalb diese spezielle Kombination von Cyan-Kupplern gewählt worden sei. Selbst wenn die Kammer das Argument hätte gelten lassen können, daß sich bei einer Analyse des Films die verbesserte Farbwiedergabe bei verschiedenen Farbdichten gezeigt hätte, hätte dies keinen Hinweis darauf geboten, wie die Zusammensetzung des vorher auf dem Markt erhältlichen Films hätte geändert werden müssen, ohne seine guten Eigenschaften zu beeinträchtigen: Dieser Film enthalte neben bekannten Kupplern auch einen, der in kommerziellen Produkten bisher nicht verwendet worden sei. Der Fachmann hätte daraus eher geschlossen, daß die Verbesserung auf den neuen Kuppler zurückzuführen sei, als daß die bisherige Zusammensetzung des Produkts geändert werden müsse (wie im Streitpatent geschehen).

Da der technische Fortschritt keine Voraussetzung für Patentierbarkeit sei, sei die Frage, ob die o. g. technische Aufgabe auch auf anderem Wege gelöst werden könne, für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht relevant.

Am 24. September 1991 erging die Entscheidung **T 641/89** der Beschwerdekammer Chemie 3.3.1: Betrifft die Erfindung die Verbesserung eines Herstellungsverfahrens für eine bekannte chemische Verbindung, so sind bei der Ermittlung des nächstliegenden Standes der Technik nur solche Dokumente zu berücksichtigen, die diese Verbindung und deren Herstellung beschreiben. Allein ein Vergleich mit diesen erlaube es festzustellen, ob eine Verbesserung bei der Herstellung der Zielverbindung erreicht werde und daher bei der Formulierung der erfindungsgemäß zu lösenden Aufgabe berücksichtigt werden könne. Die erste Instanz hatte dagegen das Standardverfahren für die Herstellung einer strukturell weitgehend analogen Ver-

The Board held that there was no evidence that the specific disadvantage of cyan dyes formed from known couplers was known to those skilled in the art before the priority date of the patent in suit. Thus, even if it could be accepted that as soon as the other film was put on the market all its properties also became available to the public, there was no evidence before the Board that a skilled person would have realised that this film overcame the disadvantages. In any case, the commercial availability of the other film and the fact that its constituents could be identified through chemical analysis did not reveal to the public that the specific combination of these constituents was responsible for overcoming the aforesaid disadvantages. Analysis of the other film could only reveal its composition, but not the reason for choosing the specific combination of cyan couplers. Even if the Board could have accepted that analysis of this film would have shown the improved spectral reproducibility at different colour densities, this would not have provided any guidance as to how to modify the composition of the film previously on the market without adversely affecting its advantageous properties (this film contained a coupler not previously used in a commercial product, together with known couplers). Thus the skilled person would be more likely to conclude that the new coupler was responsible for any improvement than that he needed to modify the conventional part of the product (as the inventor did in the patent in suit)

As technical progress is not a requirement for patentability, the question whether or not the above-mentioned technical problem was also solved by a different approach is not relevant to deciding the issue of inventive step.

In **T 641/89** of 24 September 1991 the same Board ruled that, where the invention related to the improvement of a manufacturing process for a known chemical compound, the only documents to be considered when determining the closest prior art were those which described that compound and its production. Only through comparison with these documents could a skilled person determine whether an improvement in the production of the target compound had been achieved, and hence whether they would have to be taken into consideration in formulating the problem to be solved by the invention. The department of first instance, on the other hand, had viewed the standard method for producing what was structurally a virtually

En conséquence, même en admettant que toutes les propriétés de l'autre film aient été rendues accessibles au public dès sa mise sur le marché, rien ne prouvait à la chambre que l'homme du métier se serait aperçu que ce film remédiait à cet inconvénient. En tout état de cause, la mise sur le marché de l'autre film et le fait que l'on puisse connaître ses constituants grâce à une analyse chimique ne révélaient pas au public que la combinaison spécifique de ces composés permettait de remédier à l'inconvénient susmentionné. L'analyse de l'autre film permettait uniquement de découvrir sa composition, et non la raison pour laquelle la combinaison spécifique de coupleurs cyan avait été choisie. Même si la chambre avait pu admettre que l'analyse de ce film aurait montré l'amélioration de la reproductibilité spectrale pour différentes densités chromatiques, elle n'aurait pu pour autant considérer qu'il avait été indiqué comment modifier la composition du film mis antérieurement sur le marché sans que cela ait une influence négative sur ses propriétés utiles: ce film contenait un coupleur qui n'avait encore jamais été utilisé auparavant dans un produit commercialisé, ainsi que d'autres coupleurs connus. Ainsi, il est plus probable que l'homme du métier aurait été amené à conclure que les améliorations étaient apportées par le nouveau coupleur plutôt que de penser qu'il fallait pour cela modifier la partie classique du produit (comme l'a fait l'inventeur titulaire du brevet attaqué).

Le progrès technique ne constituant pas une condition de la brevetabilité, la question de savoir si le problème technique mentionné ci-dessus avait également été résolu par une autre méthode n'est pas pertinente pour l'appréciation de l'activité inventive.

Le 24 septembre 1991, la chambre de recours Chimie 3.3.1 a rendu la décision **T 641/89**: lorsque l'invention a pour objet l'amélioration d'un procédé de fabrication d'un composé chimique connu, les seuls documents à prendre en compte pour la détermination de l'état de la technique le plus proche sont ceux qui décrivent ce composé et sa fabrication. Seule la comparaison avec ces documents permettra de savoir si la fabrication du composé souhaité a été améliorée et donc si cette amélioration peut être prise en compte pour la formulation du problème à résoudre par l'invention. Or la première instance avait retenu comme état de la technique le plus proche le procédé standard de fabrication d'un composé de structure en grande partie similaire;

bindung als nächstliegenden Stand der Technik angesehen; die mittels des patentgemäßen Verfahrens herzustellende Verbindung war am Tag der Veröffentlichung des Standardverfahrens noch unbekannt.

Die Beschwerdekammer Physik 3.4.1 bestätigte in ihrer Entscheidung **T 552/89** vom 27. August 1991, daß es bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht zulässig sei, die Lehren verschiedener Dokumente des Stands der Technik miteinander zu verbinden, um die mangelnde erfinderische Tätigkeit einer beanspruchten Erfindung zu beweisen, es sei denn, dies wäre am Anmeldetag für den Fachmann nahelegend gewesen. Bestehe die objektive Aufgabe, die anhand des in einem Primärdokument offenbarten nächstliegenden Stands der Technik ermittelt worden sei, aus einzelnen Teilaufgaben, so könne nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern vom Fachmann erwartet werden, daß er die in verschiedenen Sekundärdokumenten desselben oder eines angrenzenden technischen Gebiets vorgeschlagenen Lösungen der Teilaufgaben mit heranziehe. Die Lehre der Sekundärdokumente könne also mit der Offenbarung des nächstliegenden Stands der Technik kombiniert werden, wenn die Sekundärliteratur vom nächstliegenden Stand der Technik ausgehende Lösungen für bestimmte zur objektiven Aufgabenstellung gehörende Einzelaufgaben enthalte, und zwar insbesondere dann, wenn diese Einzellösungen in der beanspruchten Erfindung lediglich aneinandergereiht seien.

2. Technisches Allgemeinwissen

In der Entscheidung **T 560/89** vom 24. April 1991 knüpfte die Beschwerdekammer Chemie 3.3.2 an die Fälle **T 176/84** (ABI. EPA 1986, 50 - Stiftspitzer/MÖBIUS) und **T 195/84** (ABI. EPA 1986, 121 - Technisches Allgemeinwissen/BOEING) an. Gemäß **T 176/84** ist bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit außer dem Stand der Technik auf dem Spezialgebiet der Anmeldung gegebenenfalls auch der Stand der Technik auf Nachbargebieten und/oder auf einem übergeordneten allgemeinen technischen Gebiet heranzuziehen, nämlich dann, wenn auf dem angrenzenden Gebiet die gleichen oder ähnliche Probleme eine Rolle spielen wie auf dem Spezialgebiet der Anmeldung, und wenn vom Fachmann auf dem Spezialgebiet der Anmeldung erwartet werden muß, daß er Kenntnisse auf dem anderen Fachgebiet hat. **T 195/84** ergänzt, daß auch der Stand der Technik heranzuziehen sei, der sich auf nichtspezifischen (allgemeinen) Gebieten mit der Lösung solcher allgemeiner technischer Aufgaben befaßt, die die Anmeldung auf ihrem speziellen Gebiet löst. Denn die Lösung dieser allgemeinen technischen Aufgaben sei als Teil des technischen

analogous compound as the closest prior art; the compound to be produced by the method claimed had been unknown on the day the standard method was published.

In its decision **T 552/89** of 27 August 1991, Physics Board of Appeal 3.4.1 confirmed that, when assessing inventive step, it is not permissible to combine the teachings of different documents within the state of the art in order to establish the obviousness of a claimed invention, unless it would have been obvious for the skilled person to do so at the time of filing. When a problem defined by reference to the closest prior art as disclosed in a primary document consisted of individual problems, Board of Appeal case law stated that the skilled person could be expected to take account of solutions to the individual problems proposed in different secondary documents in the same or neighbouring technical fields. Thus the teaching of secondary documents might be combined with the disclosure of the closest prior art if such secondary documents provided solutions to specific individual problems forming part of the objective problem in progressing from the closest prior art, in particular when such individual solutions are merely aggregated together in the claimed invention.

2. General technical knowledge

In **T 560/89** of 24 April 1991 Chemical Board of Appeal 3.3.2 referred to **T 176/84** (OJ EPO 1986, 50 — Pencil sharpener/MÖBIUS) and **T 195/84** (OJ EPO 1986, 121 - General technical knowledge/BOEING). According to **T 176/84**, when examining for inventive step, a skilled person would, as well as considering the state of the art in the specific technical field of the application, look for suggestions in neighbouring fields or a broader general technical field if the same or similar problems arose, and if he could be expected to be aware of such general fields. **T 195/84** added that the state of the art must also include prior art in a non-specific (general) field dealing with the solution of any general technical problem which the application solves in its specific field. Such solutions of general technical problems in non-specific (general) fields must be viewed as forming part of the general technical knowledge which a priori is to be attributed to those skilled persons versed in any specific technical field. In **T 560/89** it was held that a skilled person also considered prior art in fields which were neither neighbouring nor represented a broader general

le composé fabriqué au moyen du procédé breveté était encore inconnu à la date de la publication du document divulguant le procédé standard.

La chambre de recours Physique 3.4.1 a confirmé, dans sa décision **T 552/89** du 27 août 1991 que, pour l'appréciation de l'activité inventive, il n'est pas permis de combiner les enseignements de différents documents appartenant à l'état de la technique en vue d'établir l'évidence d'une invention, excepté si, pour l'homme du métier, une telle démarche serait allée de soi à la date de dépôt de la demande. Selon la jurisprudence des chambres de recours, lorsque le problème objectif défini compte tenu d'un document primaire constituant l'état de la technique le plus proche se compose de différents sous-problèmes, on peut s'attendre à ce que l'homme du métier tienne compte des solutions qui ont été proposées pour ces différents sous-problèmes dans différents documents secondaires relevant du même domaine technique ou d'un domaine voisin. Il est donc permis de combiner l'enseignement de ces documents secondaires avec celui des documents appartenant à l'état de la technique le plus proche si ces documents secondaires apportent des solutions à différents sous-problèmes particuliers du problème objectif en partant de l'état de la technique le plus proche, notamment lorsque l'invention revendiquée n'est qu'un simple agrégat de ces solutions.

2. Connaissances techniques générales

La décision **T 560/89** rendue le 24 avril 1991 par la chambre de recours Chimie 3.3.2 va dans le même sens que les décisions **T 176/84** (JO OEB 1986, 50 - Taille-crayon/MÖBIUS) et **T 195/84** (JO OEB 1986, 121 - connaissances techniques générales/BOEING). Selon la décision **T 176/84**, lorsqu'on examine l'activité inventive, il convient de consulter l'état de la technique non seulement dans le domaine spécifique sur lequel porte la demande, mais également dans des domaines voisins et/ou dans un domaine technique général les englobant, autrement dit l'état de la technique dans un domaine proche où se posent des problèmes identiques ou analogues à ceux rencontrés dans le domaine particulier sur lequel porte la demande, et que normalement l'homme du métier spécialiste du domaine particulier sur lequel porte la demande devrait également connaître. Il est ajouté dans la décision **T 195/84** qu'il convient également de prendre en considération l'état de la technique dans des domaines non spécifiques (généraux) traitant de la solution de problèmes techniques d'ordre général du type de ceux que la demande cherche à résoudre dans son

Allgemeinwissens anzusehen, das bei Spezialisten vorauszusetzen sei. In T 560/89 wird die Auffassung vertreten, ein Fachmann ziehe auch den Stand der Technik auf Gebieten zu Rate, die weder ein benachbartes noch ein breiteres allgemeines Feld darstellten, falls er dazu durch die Verwandtschaft der verwendeten Materialien und durch eine Diskussion über das sich auf beiden Gebieten stellende technische Problem veranlaßt werde. Im entschiedenen Fall ging es um die Ersetzung von Asbestfasern durch Glasfasern im Füllmaterial von Acetylenflaschen. Die Einsprechende trug vor, daß die Ersetzung des gesundheitsgefährdenden Asbests durch andere Werkstoffe ein allgemein bekanntes Problem gewesen sei, das insbesondere die Baustoffindustrie betreffe. Die Beschwerdekammer 3.3.2 folgte dieser Argumentation, da sich aus den Entgegenhaltungen ergab, daß auf dem Gebiet der Baustoffe, die eine ähnliche Zusammensetzung wie das Füllmaterial von Acetylenflaschen haben, Asbest durch Glasfasern ersetzt werden. Die Kammer schloß auf das Vorliegen erfinderischer Tätigkeit aufgrund eines anderen mit der Verwendung von Glasfasern verbundenen, nicht naheliegenden vorteilhaften Effekts

Die Beschwerdekammer Physik 3.4.1 stellte in der Entscheidung **T 955/90** vom 21. November 1991 im Anschluß an die Entscheidung T 560/89 fest: Zu einer praxisnahen Einschätzung gehöre, daß der auf einem breiteren allgemeinen Gebietstätige Fachmann auch das engere Spezialgebiet der bekannten Hauptanwendung der allgemeinen Technologie heranziehe, um eine Lösung für eine Aufgabe zu finden, die außerhalb der speziellen Anwendung dieser Technologie liege.

3. Benachbartes Fachgebiet

Gegenstand des Patents in der Sache **T 767/89** war ein Teppich, in dessen Flor mit einer Lichtquelle verbundene faseroptische Kabel eingewebt waren, um ein Muster mit Lichteffekten erzeugen zu können. Als relevanten Stand der Technik sah die Prüfungsabteilung eine amerikanische Patentanmeldung an, die eine mit faseroptischen Kabeln durchsetzte Perücke mit Lichteffekten betraf. Die Beschwerdekammer Mechanik 3.2.3 entschied am 16. April 1991, daß in bezug auf Teppiche das Gebiet der Perücken weder als benachbartes noch als breiteres allgemeines Feld betrachtet werden könne,

field if he had grounds so to do on account of the related nature of the materials used and a discussion of the technical problems confronting both fields. The disputed patent related to the use of glass fibres to replace asbestos fibres in the filler material of acetylene storage vessels. The appellant contended that the health risk of asbestos fibres and the problem of their replacement by other materials was a generally known problem of primary concern to the building industry Board of Appeal 3.3.2 shared this view as the documents cited in support of the opposition showed that in the building industry materials of a similar composition to the asbestos filler material were replaced by glass fibres. The Board's ruling that there had been an inventive step was based on a different, non-obvious advantageous effect related to the use of glass fibres.

Echoing T 560/89, Physics Board of Appeal 3.4.1 gave the following ruling in decision **T 955/90** of 21 November 1991: It corresponds to a real life assessment that a person skilled in a broader general field consults the particular narrower technical field of the well-known main application of this general technology in order to look for a solution of a problem which is independent of a particular use of this technology.

3. Neighbouring field

The subject-matter of the patent in **T 767/89** was a carpet with fibre-optic cables woven into its pile which, when exposed to a light source, produced decorative light effects. The Examining Division had regarded the relevant prior art as being an American patent application for a wig featuring fibre-optic cables to produce light effects. On 16 April 1991 Mechanical Board of Appeal 3.2.3 ruled that with regard to carpeting, the field of wigs can be regarded as neither a neighbouring field nor a broader general field of which the specific field is part. From the viewpoint of related technical

domaine spécifique. En effet, il convient de considérer que la solution de ces problèmes techniques d'ordre général fait partie des connaissances techniques générales que l'on est en droit d'attendre de l'homme du métier versé dans un domaine technique spécifique. Dans la décision T 560/89, la chambre de recours a estimé que l'homme du métier sera amené à prendre en considération l'état de la technique même dans des domaines qui ne sont pas voisins et ne constituent pas un domaine général plus vaste, lorsque les matériaux dont il est question sont apparentés ou lorsqu'il a été largement débattu dans le public du problème technique qui se pose aussi bien dans le domaine de l'invention que dans ces autres domaines. Il s'agissait en l'occurrence de remplacer des fibres d'amiante constituant la matière de charge de bouteilles d'acétylène par des fibres de verre. L'opposante alléguait que le remplacement de l'amiante, matériau nocif pour la santé, par d'autres matériaux constituait un problème connu de tous, notamment dans l'industrie des matériaux de construction. La chambre de recours 3.3.2 s'est rangée à cet argument, car il ressortait des antériorités que, dans le domaine des matériaux de construction de composition similaire à la matière de charge des bouteilles d'acétylène, les fibres d'amiante sont remplacées par des fibres de verre. La chambre a conclu qu'il y avait activité inventive en raison de l'existence d'un autre effet avantageux lié à l'utilisation de fibres de verre, effet qui ne découlait pas de manière évidente de l'état de la technique.

Se référant à la décision T 560/89, la chambre de recours Physique 3.4.1 a fait les constatations suivantes dans sa décision **T 955/90** en date du 21 novembre 1991: L'expérience montre que l'homme du métier exerçant ses activités dans un domaine général plus vaste se référera au domaine technique spécifique plus étroit dont relève la principale application connue de cette technique d'ordre général pour chercher une solution à un problème qui ne dépendra pas d'une application particulière de cette technique.

3. Domaine technique voisin

Dans l'affaire **T 767/89**, l'objet du brevet était un tapis dans le velours duquel étaient tissés des câbles de fibres optiques reliés à une source lumineuse afin d'obtenir un motif avec effets lumineux. La division d'examen avait retenu comme de la technique pertinente une demande de brevet américain concernant une perruque parcourue de câbles de fibres optiques produisant des effets lumineux. La chambre de recours Mécanique 3.2.3 a décidé le 16 avril 1991 que le domaine des perruques ne peut être considéré comme un domaine voisin ou un domaine général plus vaste englobant le

zu dem das spezielle Gebiet gehöre. Daher hätte der Fachmann, auch unter dem Gesichtspunkt der verwandten technischen Gebiete, keine Veranlassung, Lösungen aus dem Gebiet der Perücken in Betracht zu ziehen.

Bei beiden Erfindungen seien unterschiedliche Probleme zu lösen, insbesondere hinsichtlich der nicht vergleichbaren Anforderungen, die beim Gebrauch auftreten.

4. Kombinationserfindung

Bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit einer Kombinationserfindung, so die Beschwerdekammer Chemie 3.3.1 in der Entscheidung **T 388/89** vom 26. Februar 1991, lautet die entscheidende Frage nicht, ob einzelne Elemente der Kombination aus dem Stand der Technik bekannt und durch ihn nahegelegt sind. Allein entscheidend sei, ob der Stand der Technik Anregungen enthalte, die dem Fachmann gerade die Gesamtkombination aller (möglicherweise für sich bekannten) Merkmale nahelege. Andernfalls wäre es gar nicht möglich, daß eine Kombination ausschließlich aus bekannten Einzelmerkmalen auf erfinderischer Tätigkeit beruhen könnte.

Ein weiteres Beispiel einer Kombinationserfindung hatte die Beschwerdekammer Mechanik 3.2.1 in der Entscheidung **T 717/90** vom 10. Juli 1991 zu beurteilen. Beansprucht war ein Behälterverschluß, beispielsweise für Tablettenröhrchen, der im Spritzgußverfahren mit wenig Aufwand herzustellen ist und dessen Originalitätssicherungsring gegen zufälliges Abreißen geschützt ist. Die Prüfungsabteilung sah darin zwei Teilaufgaben, die jeweils durch Vorveröffentlichungen schon gelöst waren. Die Beschwerdekammer erkannte, daß die beiden kennzeichnenden konstruktiven Merkmale des Verschlusses sich beeinflussen und daher eine Kombinationserfindung vorlag, für die der Fachmann im Stand der Technik keine Anregung finden konnte.

5. Ausnutzung eines bekannten Effekts

In ihrer Entscheidung **T 301/90** vom 23. Juli 1991 vertrat die Beschwerdekammer Physik 3.4.1 die Auffassung, daß für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit der allgemein anerkannte Grundsatz gelte, daß die Anwendung einer bekannten Maßnahme zur Erzielung eines bekannten Ergebnisses aufgrund der zu erwartenden inhärenten Wirkung dieser Maßnahme zwar in der Regel nicht erfinderisch sei, daß jedoch die Angabe eines neuen, nicht offensichtlichen technischen Ergebnisses, das sich durch diese bekannten Wirkungen erzielen lasse, die-

fields, therefore, the skilled person would have no reason to investigate solutions disclosed in the art of wigs.

The problems to be solved by the two inventions, and particularly the demands made on the products in use, were held to be different.

4. Combination invention

When assessing inventive step in a combination invention Chemical Board of Appeal 3.3.1 in decision **T 388/89** of 26 February 1991 held the decisive criterion not to be whether individual elements of the combination were known and obvious from prior art, but whether the state of the art would lead a skilled person to this particular overall combination of (possibly already known) features. Were this not so, it would be impossible for a combination consisting exclusively of known individual features to involve an inventive step.

Mechanical Board of Appeal 3.2.1 was asked to rule on another combination invention in **T 717/90** of 10 July 1991. This concerned a container closure, for tablet tubes for example, produced by low-cost injection moulding and having a tamperproof element in the form of a ring protecting it against unintentional removal. The Examining Division saw the invention as solving two sub-problems, both of which had been solved in previously published documents. The Board of Appeal held that the two distinctive design features of the closure influenced each other and that the invention was therefore a combination invention and not obvious to a person skilled in the art.

5. Exploitation of a known effect

In its decision **T 301/90** of 23 July 1991 Physics Board of Appeal 3.4.1 held that it was a generally accepted principle in the assessment of inventive step that whereas the use of a known measure to achieve a known result on the basis of the expected inherent effect was not normally inventive, the indication of a new and non-obvious technical result, which could be achieved through these known effects, might nevertheless convert the use of this known measure into a new and non-obvious tool for solving a new technical problem. It might thus represent an enrich-

domaine particulier des tapis. En conséquence, l'homme du métier n'aurait aucune raison, s'il décidait d'examiner les domaines techniques voisins, de rechercher les solutions divulguées dans l'état de la technique concernant les perruques.

Les deux inventions résolvait des problèmes différents, compte tenu notamment du fait que les exigences de leur utilisation ne sont pas comparables.

4. Invention de combinaison

La chambre de recours Chimie 3.3.1 a estimé, dans sa décision **T 388/89** en date du 26 février 1991, que pour l'appréciation de l'activité inventive, la question décisive n'est pas de savoir, dans le cas d'une invention résidant dans la combinaison d'éléments, si les différents éléments de cette combinaison sont connus parce qu'ils sont compris dans l'état de la technique et en découlent de manière évidente. La seule chose qui compte est de savoir si la combinaison précisément de tous ces éléments (pouvant être connus individuellement) découlait, pour l'homme du métier, de manière évidente de l'état de la technique. Si tel est le cas, une combinaison composée exclusivement d'éléments connus ne saurait impliquer une activité inventive.

Dans la décision **T 717/90** en date du 10 juillet 1991, la chambre de recours Mécanique 3.2.1 a eu à se prononcer sur un autre exemple d'invention résidant dans la combinaison d'éléments. Il était revendiqué une fermeture pour récipient, utilisée par exemple pour des tubes de comprimés, qui était fabriquée à peu de frais par le procédé de moulage par injection et dont l'anneau de joint d'emballage d'origine était protégé contre un arrachage accidentel. La division d'examen a vu là deux problèmes partiels déjà résolus par des publications antérieures. La chambre de recours a décidé qu'il y avait interaction entre les deux caractéristiques de construction de la fermeture, et qu'en conséquence on se trouvait en présence d'une invention de combinaison ne découlant pas de l'état de la technique.

5. Utilisation d'un effet connu

Dans la décision **T 301/90** du 23 juillet 1991, la chambre de recours Physique 3.4.1 a estimé que pour l'appréciation de l'activité inventive, on part en général du principe que si la mise en oeuvre d'une mesure connue en vue de l'obtention d'un résultat connu grâce à l'effet inhérent que l'on attend d'une telle mesure n'implique pas normalement d'activité inventive, l'indication d'un nouveau résultat technique non évident pouvant être obtenu grâce à ces effets connus peut transformer la mise en oeuvre de cette mesure connue en un moyen nouveau et non

se bekannte Maßnahme zu einem neuen, erfinderischen Werkzeug zur Lösung einer neuen technischen Aufgabe machen könne und damit eine Bereicherung des Stands der Technik und eine erfinderische Tätigkeit darstelle.

Das Streitpatent bezog sich auf eine Halbleitervorrichtung mit vielschichtiger Struktur. Entscheidend für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit war die Frage, ob es naheliegend war, den ersten Teil eines im Stand der Technik beschriebenen insgesamt anisotropen Ätzverfahrens durch ein isotropes zu ersetzen, um durch Profilkanten hervorgerufene Unterbrechungen zu vermeiden.

6. Beweisanzeichen für erfinderische Tätigkeit

Am 24 April 1991 wurde der am EPA anhängige "Epilady"-Fall von der Beschwerdekammer 3.2.3 entschieden (T 754/89). Die Kammer bejahte mit eingehender Begründung das Vorliegen erfinderischer Tätigkeit. Die von den Einsprechenden genannten Entgegenhaltungen beruhten auf völlig anderen Antriebsprinzipien und betrafen zum Teil völlig andere Anwendungsfelder, so daß sie weder für sich allein noch in Kombination die Konstruktion des angemeldeten Epiliergeräts nahelegten. Obwohl vor allem im schriftlichen Vorbringen der Parteien Erwägungen wie Markterfolg, Überwindung eines Vorurteils, Alter der Entgegenhaltungen, Werbeaufwand und Schaffung eines neuen Marktsegments, Befriedigung eines lange bestehenden Bedürfnisses. Auftreten von Nachbauten und Verletzungsformen breiten Raum eingenommen hatten, kam es angesichts der technischen Fakten auf die sekundären Beweisanzeichen für erfinderische Tätigkeit nicht mehr an.

In der Sache T 219/90 (Entscheidung der Beschwerdekammer Chemie 3.3.1 vom 8. Mai 1991) legte die Patentinhaberin Beschwerde gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung ein, das Patent wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit zurückzuweisen. Die Beschwerdekammer wies die Beschwerde mit dem Hinweis zurück, daß der kommerzielle Erfolg allein auch dann nicht als Zeichen erfinderischer Tätigkeit betrachtet werden könne, wenn sie davon überzeugt wäre, daß der Erfolg auf die technischen Merkmale des Verfahrens und nicht auf andere Einflüsse zurückzuführen sei. In diesem besonderen Fall war ei-

ment of the art and imply an inventive step.

The patent in suit related to a semiconductor device having a multilayer structure. Decisive for the assessment of inventive step was the question whether it would be obvious to substitute an isotropic etching process for the first part of a known overall anisotropic one in order to avoid layer breaks caused by profile edges.

6. Secondary considerations in inventive step

On 24 April 1991 the "Epilady" case pending before the EPO (T 754/89) was decided by Mechanical Board of Appeal 3.2.3, which detailed its reasons for ruling that an inventive step was involved. The documents cited by the opponent were based on entirely different drive principles and also related partially to entirely different fields of application. Neither alone nor in combination, therefore, did they render the design of the claimed depilatory device obvious to a person skilled in the art. Although factors such as commercial success, the overcoming of prejudice, the age of the documents cited, the cost of advertising and the creation of a new market segment, the satisfaction of a long-standing need, the existence of imitations and forms of infringement had received considerable attention, particularly in the parties' written submissions, the technical facts of the case were such that secondary indications of inventive step had lost any relevance.

In case T 219/90 (decision of Chemical Board of Appeal 3.3.1 of 8 May 1991) the patentee appealed against an Opposition Division decision revoking the patent for lack of inventive step. In dismissing the appeal the Board pointed out that commercial success alone cannot be regarded as indicative of inventive step even if the Board were satisfied that the success was due to technical features of the process and not to extraneous causes. In this particular case a plant using the process described in the disputed patent had been operating successfully on a commercial scale for at least 18 months and several companies had

évident pour résoudre un nouveau problème technique, et constituer ainsi un progrès technique impliquant une activité inventive.

Le brevet en question avait été délivré pour un dispositif semiconducteur comportant une structure multicouche. Pour l'appréciation de l'activité inventive, la question décisive était de savoir si le remplacement de la première étape d'un procédé global de gravure anisotrope décrit dans l'état de la technique par un procédé global de gravure isotrope afin d'éviter les cassures des couches causées par le profil des rebords découlait de manière évidente de l'état de la technique.

6. Indices de l'existence d'une activité inventive

Le 24 avril 1991, l'affaire "Epilady", en instance devant l'OEB, a été jugée par la chambre de recours 3.2.3 (T 754/89). La chambre a reconnu l'existence d'une activité inventive et exposé en détail les motifs de sa décision. Les antériorités mentionnées par les opposantes divulguaient des dispositifs aux principes d'alimentation très différents et concernaient pour certains des domaines d'application tout autres, si bien que la conception du dispositif d'épilation faisant l'objet de la demande n'en découlait pas de manière évidente, que ces antériorités soient considérées séparément ou en combinaison les unes avec les autres. Bien que dans les moyens qu'elles avaient notamment présentés par écrit, les parties aient longuement développé des considérations telles que le succès commercial, le triomphe sur un préjugé, l'ancienneté des antériorités, les frais publicitaires et la création d'un nouveau créneau, la satisfaction d'un besoin existant depuis longtemps ou l'apparition d'imitations et de formes de contrefaçon, il n'a plus été tenu compte, vu les données techniques, de ces indices secondaires de l'existence d'une activité inventive.

Dans l'affaire T 219/90 (décision de la chambre de recours Chimie 3.3.1 du 8 mai 1991) la titulaire du brevet avait formé un recours à l'encontre d'une décision par laquelle la division d'opposition avait révoqué son brevet pour absence d'activité inventive. La chambre de recours a rejeté ce recours en soulignant que le succès commercial à lui seul ne doit pas être considéré comme constituant une preuve de l'existence de l'activité inventive, même si la Chambre aurait pu constater que ce succès était dû aux caractéristiques techniques du procédé et non à d'autres facteurs. Dans ce cas précis, une usine utilisant le procédé divulgué

ne Anlage, in der das Verfahren des Streitpatents eingesetzt wurde, mindestens 18 Monate lang erfolgreich auf kommerzieller Basis in Betrieb gewesen, und mehrere Firmen hatten Interesse am Erwerb von Lizenzen an dem Verfahren bekundet.

II. Einheitlichkeit der Erfindung

1. Nichtzahlung zusätzlicher Recherchegebühren

Gemäß Regel 46 (1) EPÜ erstellt die Recherchenabteilung, wenn sie die Patentanmeldung nicht für einheitlich hält, einen Recherchenbericht für die zuerst genannte Erfindung und teilt dem Anmelder mit, daß für jede weitere Erfindung, die im Recherchenbericht erfaßt sein soll, eine zusätzliche Recherchegebühr zu zahlen ist. Die Nichtzahlung der zusätzlichen Recherchegebühren für die Erfindungen wertete die Entscheidung T 178/84 (ABl. EPA 1989, 157, Nr. 4.2 der Entscheidungsgründe) als Verzicht auf diese Anmeldegegenstände.

Dagegen vertrat die Beschwerdekammer Mechanik 3.2.1 in der Entscheidung T 87/88 vom 29. November 1991 die Meinung, dem Wortlaut des EPÜ lasse sich nicht entnehmen, daß der Anmelder allein aufgrund der Nichtzahlung zusätzlicher Recherchegebühren das Recht verliere, darüber zu entscheiden, welchen der ursprünglich offenbarten Gegenstände er im Rahmen seiner Anmeldung weiterhin als Erfindung beanspruchen will. Das rechtliche Schicksal von Teilen einer Anmeldung sei noch nicht dadurch präjudiziert, daß für sie kein Recherchenbericht erstellt worden sei. Eine Patentanmeldung müsse in jeder Fassung, die sie bis zur Erteilung des Patents erhalte, einheitlich sein. Die Prüfungsabteilung habe zu untersuchen und im Rahmen beschwerdefähiger Entscheidungen zu klären, ob eine Anmeldung dem Erfordernis der Einheitlichkeit genüge. Durch Änderungen der Unterlagen unmittelbar nach der Recherche könne sich die Entscheidung über das rechtliche Schicksal von Teilen der Anmeldung, für die kein Recherchenbericht erstellt worden sei, unter Umständen erübrigen. Denn wenn es der Anmelder unterlassen habe, zusätzliche Recherchegebühren zu entrichten, sei die Prüfungsabteilung nur insoweit verpflichtet, die Einheitlichkeit der ursprünglich beanspruchten Erfindung zu prüfen, als sich die Änderungen auf die ursprünglich eingereichten Unterlagen bezögen. In diesem Umfange sei eine Zusatzrecherche durchzuführen, weil der Anmelder insoweit ein Rechtsschutzinteresse an der Durchführung einer solchen Prüfung der ursprünglichen Unterlagen geltend machen könne.

expressed an interest in obtaining licences to operate the process.

II. Unity of invention

1. Non-payment of additional search fees

Under Rule 46(1) EPC, if the Search Division considers that a patent application lacks unity of invention it draws up a search report on the invention first mentioned in the claims and informs the applicant he will have to pay an additional search fee for each additional invention he wants covered in the report. Decision T 178/84 (OJ EPO 1989, 157, Reasons, point 4.2) held that failure to pay the extra search fees meant he was abandoning the subject-matter in question

In T 87/88 of 29 November 1991 Mechanical Board of Appeal 3.2.1 took a different view, namely that given the provision as worded, the mere fact of not paying the additional search fees does not mean the applicant loses his right to decide which of the subject-matter disclosed in the application as filed he wishes to continue to claim. The outcome of parts of an application is not prejudged by the fact that no search report has been drawn up for them. An application must have unity of invention in every version filed throughout the grant procedure. It is the Examining Division's job to give an appealable decision on whether the unity-of-invention requirement is met. Amendments made after the search may on occasion mean there is no need to decide the outcome of unsearched parts of the application. If the applicant has failed to pay the additional fees the Examining Division need only examine for unity of invention in the application as originally filed to the extent that the amendments relate to that version of the application. Within these limits an additional search must be performed, on the basis that the applicant is entitled to examination of the application as originally filed.

dans le brevet en litige avait exploité commercialement avec succès ce procédé pendant au moins dix-huit mois, et plusieurs entreprises s'étaient montrées intéressées par la concession d'une licence pour ce procédé.

II. Unité d'invention

1. Non-paiement de taxes de recherche additionnelles

Conformément à la règle 46(1) CBE, si la division de la recherche estime que la demande de brevet ne satisfait pas à l'exigence d'unité de l'invention, elle établit un rapport de recherche pour l'invention mentionnée en premier lieu et notifie au demandeur qu'une taxe de recherche additionnelle doit être acquittée pour chacune des autres inventions que doit couvrir le rapport de recherche. Dans la décision T 178/84 (JO OEB 1989, 157, point 4.2 des motifs de la décision), le non-paiement des taxes de recherche additionnelles est interprété comme une renonciation aux objets de la demande pour lesquels ces taxes devaient être acquittées.

En revanche, la chambre de recours Mécanique 3.2.1 a estimé, dans sa décision T 87/88 en date du 29 novembre 1991, qu'il ne ressort pas du texte de la CBE que le demandeur qui n'a pas acquitté les taxes de recherche additionnelles perd de ce seul fait le droit de décider lequel des éléments divulgués à l'origine il souhaite continuer à revendiquer dans le cadre de sa demande. Selon cette chambre, le fait qu'il n'ait pas été établi de rapport de recherche pour certains éléments d'une demande ne permet pas de préjuger de leur sort sur le plan juridique. Une demande doit satisfaire à l'exigence de l'unité d'invention dans chacune de ses versions, jusqu'à la délivrance du brevet. La division d'examen instruit la demande et détermine, dans le cadre de décisions susceptibles de recours, si elle satisfait à la condition d'unité d'invention. Les modifications apportées aux pièces de la demande immédiatement après la recherche peuvent, dans certains cas, rendre inutile une décision concernant le sort juridique que doivent connaître les éléments de la demande pour lesquels il n'a pas été établi de rapport de recherche. En effet, lorsque le demandeur omet d'acquitter les taxes de recherche additionnelles, la division d'examen n'est tenue de rechercher si l'invention revendiquée initialement satisfait à l'exigence d'unité d'invention que si les modifications portent sur les pièces déposées initialement. Il convient à cet égard d'effectuer une recherche additionnelle puisque le demandeur peut dans cette mesure faire valoir un intérêt légitime à l'exécution d'une telle recherche en ce qui concerne les pièces déposées initialement.

2. Prüfung der Einheitlichkeit

In der Entscheidung **T 94/91** vom 9. September 1991 betonte die Beschwerdekammer Physik 3.4.2, das Einheitlichkeitserfordernis bestehe ohne Einschränkung; es mache keinen Unterschied, ob sich die Uneinheitlichkeit sofort (*a priori*) oder erst mit Blick auf ein bei der Recherche oder Sachprüfung gefundenes Dokument (*a posteriori*) herausstelle. Die allgemeine erfinderische Idee im Sinne des Artikels 82 EPÜ könne nicht mit den Merkmalen in einem Anspruch oder einer bestimmten Kombination von Ansprüchen gleichgesetzt werden. Worauf es ankomme, sei das erfinderische Konzept, das durch alle Ansprüche unter angemessener Berücksichtigung von Beschreibung und Zeichnungen definiert werde (Nr. 4 und 6 der Entscheidungsgründe).

In der Entscheidung **W 6/90** (ABI EPA 1991, 438) wurde im Hinblick auf das Erfordernis der Einheitlichkeit gemäß Regel 13.1 PCT dargestellt, daß Uneinheitlichkeit bestehe, wenn die einzige allgemeine Idee nichts zur erfinderischen Tätigkeit beitrage. Auch der Entscheidung **W 17/89** der Beschwerdekammer Mechanik 3.2.2 vom 2. März 1991 läßt sich der Gedanke entnehmen, daß das allgemeine erfinderische Konzept zur erfinderischen Tätigkeit beitragen muß (Nr. 7 der Entscheidungsgründe). Die Entscheidung **T 249/89** der Beschwerdekammer Mechanik 3.2.2 vom 15. Juli 1991 übertrug diesen Grundsatz auf Artikel 82 EPÜ. In diesem Fall ließ sich eine einzige allgemeine Idee aus Merkmalen ableiten, die den verschiedenen Ansprüchen gemeinsam waren, d. h. aus der gleichen Funktion identischer Strukturmerkmale. Einheitlichkeit war gegeben, da nicht mit Sicherheit festgestellt werden konnte, daß die gemeinsamen Merkmale nichts zur erfinderischen Tätigkeit beitrugen (Nr. 3 der Entscheidungsgründe).

3. Erste und zweite medizinische Indikation

Im Anschluß an ihre Entscheidung **W 13/89** (s. Rechtsprechungsbericht 1991, S. 27) vertrat die Beschwerdekammer Chemie 3.3.2 in der Entscheidung **W 5/91** vom 10. September 1991 die Auffassung, daß auch zwischen einem Anspruch auf die Verwendung von durch eine allgemeine Formel definierten chemischen Verbindungen (die als Arzneimittel bekannt waren: zweite medizinische Indikation) und einem Erzeugnisanspruch auf eine engere Gruppe von Verbindungen, die unter diese allgemeine Formel fielen (die nicht als Arzneimittel bekannt waren: erste medizinische Indikation) *prima facie* Einheitlichkeit bestehe.

2. Examining for unity of invention

In **T 94/91** of 9 September 1991 Physics Board of Appeal 3.4.2 stressed that the unity-of-invention requirement applies without qualification; it is of no importance whether the non-unity appears immediately (*a priori*) or only in view of a document found during the search or during examination (*a posteriori*). The general inventive concept such as defined in Article 82 EPC cannot be equated with the features cited in a claim or in a particular combination of claims. What should be considered is the inventive concept as defined in the claims with due regard to the description and any drawings (Reasons, points 4 and 6).

In **W 6/90** (OJ EPO 1991, 438) it was pointed out that for the purposes of Rule 13.1 PCT there is lack of unity if the single general concept has no inventive character. In **W 17/89** of 2 March 1991 Mechanical Board of Appeal 3.2.2 likewise ruled that the general inventive concept must be inventive (Reasons, point 7). In **T 249/89** of 15 July 1991 Mechanical Board of Appeal 3.2.2 applied this principle to Article 82 EPC. In this case it was possible to derive a single general concept from features common to the various claims, i.e. from the common function of identical structural features. The application did not lack unity, as it could not be stated with certainty that the common features contributed nothing towards inventive step (Reasons, point 3).

3. First and second medical indication

Further to **W 13/89** (cf. Case Law Report 1991, page 27) Chemical Board of Appeal 3.3.2 held in **W 5/91** of 10 September 1991 that there is also *prima facie* unity of invention between a claim to the use of chemical compounds defined by a general formula (the compounds defined by the general formula were known as pharmaceuticals: second medical indication) and a product claim relating to a more restricted group of compounds falling within the said general formula (the compounds of this restricted group were not known as pharmaceuticals: first medical indication).

2. Examen de l'unité d'invention

Dans la décision **T 94/91** en date du 9 septembre 1991, la chambre de recours Physique 3.4.2 a souligné que la condition de l'unité d'invention vaut sans aucune limitation; peu importe que l'absence d'unité se manifeste d'emblée (*a priori*) ou n'apparaisse qu'à la lecture d'un document trouvé au cours de la recherche ou de l'examen de la demande quand au fond (*a posteriori*). Le concept inventif général, au sens de l'article 82 CBE, ne peut être assimilé aux caractéristiques figurant dans une revendication ou dans une combinaison donnée de revendications. Ce qui compte, c'est le concept inventif défini par l'ensemble des revendications, compte tenu de la description et des dessins (points 4 et 6 des motifs de la décision).

Dans la décision **W 6/90** (JO OEB 1991,438), il a été indiqué au sujet de la condition d'unité de l'invention posée à la règle 13.1 du PCT, qu'il n'y a pas unité d'invention lorsque le concept général unique n'a pas de caractère inventif. De même, il ressort de la décision **W 17/89** de la chambre de recours Mécanique 3.2.2 en date du 2 mars 1991 que le concept inventif général unique doit impliquer une activité inventive (point 7 des motifs de la décision). La décision **T 249/89** de la chambre de recours Mécanique 3.2.2 en date du 15 juillet 1991 étend ce principe à la condition d'unité d'invention posée à l'article 82 CBE. Dans cette affaire, il était possible de dégager un concept général unique des éléments communs aux différentes revendications, c'est-à-dire de la fonction qu'avaient en commun des éléments structurels identiques. La chambre de recours a estimé qu'il y avait unité d'invention puisqu'il n'avait pu être établi avec certitude que les éléments communs n'apportaient aucune contribution inventive (point 3 des motifs de la décision).

3. Première et deuxième application thérapeutique

Dans la droite ligne de sa décision **W 13/89** (cf. Rapport de jurisprudence 1991, page 27), la chambre de recours Chimie 3.3.2 a estimé le 10 septembre 1991 dans l'affaire **W 5/91** qu'il existe de même à première vue une unité d'invention entre une revendication concernant l'utilisation de composés chimiques définis par une formule générale (les composés définis par la formule générale étaient connus comme produits pharmaceutiques: deuxième application thérapeutique) et une revendication de produit relative à un groupe plus restreint de composés couverts par la même formule générale (les composés appartenant à ce groupe restreint n'étaient pas connus comme produits pharmaceutiques: première application thérapeutique).

III. Offenbarung der Erfindung

1. Hinterlegung biologischen Materials

In der Entscheidung **T 418/89** vom 8. Januar 1991 hatte die Beschwerdekammer Chemie 3.3.2 über die ausreichende Offenbarung durch Hinterlegung eines Hybridoms zu entscheiden, das monoklonale Antikörper mit bestimmten Reaktivitäten erzeugte. Es zeigte sich, daß die von dem hinterlegten Material erzeugten monoklonalen Antikörper andere Eigenschaften als die in den Ansprüchen und in der Beschreibung genannten aufwiesen, so daß es für den Fachmann äußerst schwierig war, die Erfindung auszuführen, und wiederholt Proben des hinterlegten Materials angefordert und Auskünfte von der Hinterlegungsstelle eingeholt werden mußten.

Nach Auffassung der Kammer genügt es zur Erfüllung des Erfordernisses der ausreichenden Offenbarung im Sinne des Artikels 83 EPÜ nicht, daß eine Erfindung überhaupt ausgeführt werden kann; ihre Ausführung muß vielmehr ohne unzumutbaren Aufwand möglich sein. Die Kammer erklärte, daß ein Patent ausreichend offenbart sei, wenn die technische Lehre während der gesamten Lebensdauer des Patents wiederholbar sei. Selbst wenn sich die der technischen Wirkung zugrunde liegende Lehre als falsch erweise, könne die Offenbarung dennoch als ausreichend gelten, wenn die Erfindung als solche wiederholbar sei. Dies sei jedoch nicht der Fall, wenn - wie hier - die schriftliche Beschreibung der Erfindung von Anfang an falsch sei.

Die Kammer gelangte zu der Schlussfolgerung, daß eine Offenbarung durch eine Hinterlegung nach Regel 28 EPÜ nicht als ausreichend im Sinne des Artikels 83 EPÜ gelte, wenn die Erfindung erst nach mehrmaligen Anfragen bei der Hinterlegungsstelle und mit Methoden wiederholt werden könne, die erheblich aufwendiger seien als die von der Hinterlegungsstelle empfohlenen.

Der Hilfsantrag der Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) auf Beschränkung des Umfangs des Patents auf das hinterlegte Material wurde zurückgewiesen, da eine bloße Hinterlegung ohne dazugehörige schriftliche Beschreibung keine ausreichende Offenbarung einer technischen Lehre im Sinne des Artikels 83 EPÜ gewährleiste. Zu demselben Ergebnis gelangte dieselbe Kammer auch in dem der Entscheidung **T 495/89** vom 9. Januar 1991 zugrunde liegenden, sehr ähnlich gelagerten Fall.

2. Allgemeines Fachwissen

In der Sache **T 611/89** ging die Beschwerdekammer Chemie 3.3.2 in der

III. Disclosure of invention

1. Deposit of living material

In **T 418/89** of 8 January 1991 Chemical Board of Appeal 3.3.2 had to decide upon the sufficiency of disclosure provided by a deposit of a hybridoma producing monoclonal antibodies with certain reactivities. It appeared that the characteristics of the monoclonal antibodies produced by the deposit were different from those mentioned in the claims and in the description, rendering it extremely difficult for the skilled person to carry out the invention and necessitating repeated requests for deposit samples and advice from the depositary institution.

The Board held that sufficiency of disclosure within the meaning of Article 83 EPC requires not only that an invention can be carried out at all, but also that it can be done without undue burden. The Board stated that the disclosure of a patent is sufficient if during its lifetime the technical teaching can be repeated. Even if the theory assumed to be the basis of the technical effect turns out to be incorrect, the disclosure can still be regarded as sufficient as long as the invention as such can be reproduced. However, this was not so in this case, where the written description of the invention was wrong from the beginning.

The Board concluded that a disclosure in the form of a deposit under Rule 28 EPC is not sufficient within the meaning of Article 83 EPC if it is only possible to reproduce the invention after repeated requests to the depositary institution and by applying techniques considerably more sophisticated than those recommended by the depositary institution.

The respondent's (patentee's) auxiliary request to restrict the scope of the patent to what had been deposited was rejected, as a mere deposit without any corresponding written description does not provide a sufficient disclosure of a technical teaching within the meaning of Article 83 EPC. The same Board came to the same decision on very similar facts in **T 495/89** of 9 January 1991.

2. Common general knowledge

In **T 611/89** of 10 October 1991 Chemical Board of Appeal 3.3.2 held

III. Exposé de l'invention

1. Dépôt d'une culture de micro-organismes

Dans la décision **T 418/89** en date du 8 janvier 1991, la chambre de recours Chimie 3.3.2 avait à examiner si l'invention avait été suffisamment exposée par le dépôt d'une cellule d'hybridome produisant des anticorps monoclonaux présentant certaines réactivités. Les caractéristiques des anticorps monoclonaux produits par la cellule qui avait été déposée se sont avérées différentes de celles qui avaient été mentionnées dans les revendications et dans la description, ce qui rendait extrêmement difficile l'exécution de l'invention par l'homme du métier et obligeait celui-ci à adresser à l'autorité de dépôt de nombreuses demandes de conseils et des requêtes réitérées en vue de la remise d'échantillons du dépôt.

La chambre de recours a considéré que, pour que l'exposé de l'invention soit suffisant au sens de l'article 83 CBE, l'invention ne doit pas seulement pouvoir être exécutée, mais qu'elle doit pouvoir l'être sans que cela exige autre chose qu'un effort raisonnable de réflexion. De l'avis de la chambre de recours, l'exposé d'un brevet est suffisant, pourvu que l'enseignement technique puisse être reproduit pendant sa durée de validité. Même si le fondement théorique prétendu de l'effet technique s'avérait inexact, on pourrait continuer à considérer que l'exposé de l'invention est suffisant du moment que l'invention en tant que telle peut être reproduite. Or, ce n'était pas le cas dans cette affaire, car la description écrite de l'invention était erronée dès le départ.

La chambre de recours a conclu qu'un exposé de l'invention par un dépôt de culture effectué conformément à la règle 28 CBE n'est pas suffisant au sens de l'article 83 CBE s'il n'est possible de reproduire l'invention qu'en adressant des demandes répétées à l'autorité de dépôt et en appliquant des techniques beaucoup plus sophistiquées que celles recommandées par cette même autorité de dépôt.

La requête présentée à titre subsidiaire par l'intimée (titulaire du brevet) en vue d'obtenir que l'objet du brevet soit limité à l'objet qui avait été déposé a été rejetée, car un simple dépôt non accompagné d'une description écrite ne constitue pas un exposé suffisant de l'enseignement technique comme l'exige l'article 83 CBE. La même chambre de recours a statué dans le même sens dans une affaire très similaire (cf. la décision **T 495/89** du 9 janvier 1991).

2. Connaissances générales communes

Dans la décision rendue le 10 octobre 1991 dans l'affaire **T 611/89** la cham-

Entscheidung vom 10. Oktober 1991 davon aus, daß durch die Bezugnahme auf ein bereits in der ursprünglichen Beschreibung genanntes Dokument die Erfindungsoffenbarung vervollständigt und die Ausführbarkeit der beanspruchten Lehre gewährleistet sei, da der Fachmann ohne unzumutbaren Aufwand erkennen könne, auf welche Weise die patentgegenständliche Lehre zu verwirklichen sei (Nr. 3.1 der Entscheidungsgründe).

In der Entscheidung **T 772/89** vom 18. Oktober 1991 bestätigte diese Kammer den Grundsatz, daß in den ursprünglichen Unterlagen nicht zitierte Dokumente nichts zur ausreichenden Offenbarung beitragen können. Eine Ausnahme bestehe nur, wenn es sich um allgemeine technische Literatur oder Standardwerke handle, die ohne Zweifel zum allgemeinen Fachwissen gehörten. Ausnahmsweise könnten auch Patentschriften zum allgemeinen Fachwissen gehören, nämlich dann, wenn die Erfindung auf einem Forschungsgebiet liege, das so neu sei, daß das entsprechende technische Wissen noch nicht in Standardlehrbüchern enthalten sei (vgl. die Entscheidung **T 580/88**, Rechtsprechungsbericht 1990, S. 29 f., und **T 51/87**, ABI. EPA 1991, 177).

In der Entscheidung **T 654/90** vom 8. Mai 1991 vertrat die Beschwerdekammer Chemie 3.3.1 die Auffassung, zwei zur Vervollständigung der Offenbarung notwendige, aber nur nach intensiver Recherche in der Literatur auffindbare Dokumente gehörten nicht zum allgemeinen Wissen des Fachmanns; die Erfindung war daher nicht ausreichend offenbart (Nr. 2.4 der Entscheidungsgründe).

IV. Änderungen

1. Artikel 123 EPÜ

1.1 Verhältnis Artikel 123 (2) zu Artikel 123(3) EPÜ

In der Sache **T 231/89** wurde im Verlauf des Erteilungsverfahrens mit Zustimmung oder Empfehlung des EPA ein zusätzliches beschränkendes Merkmal in den Anspruch aufgenommen. Die Einspruchsabteilung widersprach dem Patent, weil das Merkmal nicht in den ursprünglichen Unterlagen offenbart war und seiner Streichung Artikel 123 (3) EPÜ entgegenstand. Die Beschwerdekammer Mechanik 3.2.2 vertrat in ihrer Entscheidung vom 14 Juni 1991 die Ansicht, es sei nicht angemessen, die Absätze 2 und 3 des Artikels 123 EPÜ als unabhängig voneinander anzusehen, sie jedoch nebeneinander anzuwenden und das Patent zu widerrufen. Das "paradoxe Ergebnis" sei zu vermeiden, wenn beide Absätze mit Blick auf ihre Wechselbeziehung hin ausgelegt würden: Der eine Absatz müsse als vorrangig oder

that reference to a document already mentioned in the original description completed the disclosure, and the teaching claimed in the invention was reproducible since the person skilled in the art could reasonably easily find out how to carry it out (Reasons, point 3.1).

In **T 772/89** of 18 October 1991 the same Board confirmed the general principle that an invention cannot be sufficiently disclosed by documents not mentioned in the application as filed, unless these are general technical literature or standard works indisputably of common general knowledge. Exceptionally, patent specifications too could be considered as being of common general knowledge, where the invention is in a field of research so new that the relevant technical knowledge is not yet available from textbooks (**T 580/88**, Case Law Report 1990, p. 29 et seq., and **T 51/87**, OJ EPO 1991, 177).

In **T 654/90** of 8 May 1991 Chemical Board of Appeal 3.3.1 held that two documents which were necessary for sufficient disclosure of the invention, but which could only be found after an in-depth search of the literature, could not be regarded as forming part of the skilled person's common general knowledge; the invention had therefore not been sufficiently disclosed (Reasons, point 2.4).

IV. Amendments

Article 123 EPC

1.1 Relationship of Article 123(2) to Article 123(3) EPC

In **T 231/89** an additional, limiting feature was added to the claim during grant proceedings with the EPO's approval or at its recommendation. The Opposition Division revoked the patent on the grounds that the feature had not been disclosed in the application as originally filed but its deletion would contravene Article 123(3) EPC. In its decision of 14 June 1991 Mechanical Board of Appeal 3.2.2 held it to be inappropriate to take paragraphs 2 and 3 of Article 123 EPC as independent of each other while applying them in conjunction to revoke the patent. This "paradox result" could be avoided by interpreting the two paragraphs in terms of their mutual relationship, where one was predominant, i.e. independent, and the other subordinate, i.e. dependent. If Article 123(2) EPC was predominant, the

bre de recours Chimie 3.3.2 a estimé que l'exposé de l'invention est complet et que l'enseignement revendiqué peut être mis en application dès lors qu'il est fait référence à un document déjà mentionné dans la description initiale, puisque l'homme du métier peut dans ce cas découvrir comment réaliser l'enseignement faisant l'objet du brevet, en faisant simplement un effort raisonnable de réflexion (point 3.1 des motifs de la décision).

Dans la décision **T 772/89** en date du 18 octobre 1991, cette même chambre a réaffirmé le principe selon lequel les documents non mentionnés dans les pièces initiales ne peuvent contribuer à donner à l'exposé de l'invention un caractère suffisant. Seuls font exception les documents techniques généraux et les ouvrages de référence qui font incontestablement partie des connaissances générales de base de l'homme du métier. Les fascicules de brevet peuvent exceptionnellement être considérés comme faisant partie de ces connaissances techniques générales lorsque l'invention appartient à un domaine de recherche tellement nouveau qu'il n'existe pas encore d'informations techniques à ce sujet dans les manuels (Cf. les décisions **T 580/88**, Rapport de jurisprudence 1990, p. 29 s., et **T 51/87**, JO OEB 1991, 177).

Dans la décision **T 654/90** en date du 8 mai 1991, la chambre de recours Chimie 3.3.1 a estimé que si deux documents nécessaires pour que l'exposé de l'invention soit complet ne peuvent être trouvés qu'après des recherches intensives, ils ne font pas partie des connaissances générales de base de l'homme du métier; par conséquent l'invention en cause n'était pas suffisamment exposée (point 2.4 des motifs de la décision).

IV. Modifications

1. Article 123 CBE

1.1 Relation entre l'article 123(2) et l'article 123(3) CBE

Dans l'affaire **T 231/89**, une caractéristique qui limitait l'étendue de la protection a été introduite dans la revendication au cours de la procédure de délivrance, avec l'accord ou sur la recommandation de l'OEB. La division d'opposition a révoqué le brevet au motif que cette caractéristique n'était pas exposée dans les pièces initiales de la demande et que l'article 123(3) CBE ne permettait pas de la supprimer au cours de la procédure d'opposition. La chambre de recours Mécanique 3.2.2 a estimé, dans sa décision du 14 juin 1991, que la division d'opposition avait eu le tort, alors qu'elle considérait les paragraphes 2 et 3 de l'article 123 de la CBE comme indépendants l'un de l'autre, de les appliquer néanmoins parallèlement, ce qui l'avait conduite à révoquer le brevet. Pour éviter d'aboutir à ce "résultat paradoxal", il convient

unabhängig, der andere als nachrangig oder abhängig betrachtet werden. Falls Artikel 123 (2) EPÜ vorrangig sei, müsse das Merkmal trotz Artikel 123 (3) EPÜ gestrichen werden; falls Artikel 123 (3) EPÜ als unabhängig zu verstehen sei, könne das Merkmal bleiben. Wenn das beschränkende Merkmal für Neuheit und erfinderische Tätigkeit nicht relevant sei, erscheine die zweite Auslegungsmöglichkeit als vernünftig; der Drittschutz sei das entscheidende Moment. Auch "Disclaimer" zur (Wieder-)Herstellung der Neuheit müßten nicht in den ursprünglichen Unterlagen enthalten sein. Wenn andererseits, wie in diesem Fall, das hinzugefügte Merkmal keine technische Bedeutung habe, erscheine die Streichung des Merkmals gerechtfertigt.

1.2 Artikel 123(2) EPÜ

Auch im letzten Jahr war in einer sehr großen Zahl von Entscheidungen Artikel 123 (2) EPÜ zu erörtern. In den Entscheidungen **T 157/90** der Beschwerdekammer Chemie 3.3.2 vom 12. September 1991 und **T 397/89** der Beschwerdekammer Mechanik 3.2.3 vom 8. März 1991 wurde betont, daß es nicht ausreiche, wenn eine Verallgemeinerung eines Merkmals nur eine formale Stütze in den ursprünglichen Unterlagen finde. Sind zum Beispiel in der ursprünglichen Anmeldung nur besondere Ausführungsformen beschrieben, und kann der Fachmann der Anmeldung die Verallgemeinerungsfähigkeit nicht entnehmen, so ist eine Verallgemeinerung eines Merkmals nicht zulässig.

In der Entscheidung **T 547/90** der Beschwerdekammer Elektrotechnik 3.5.1 vom 17. Januar 1991 wurde davon ausgegangen, daß die Neuformulierung der Aufgabe zwar nicht grundsätzlich ausgeschlossen sei, jedoch eine unzulässige Erweiterung darstellen könne, wenn die neue Aufgabe vom Fachmann unter Berücksichtigung des nächstliegenden Standes der Technik aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht abgeleitet werden kann.

Die Entscheidung **T 770/90** derselben Kammer vom 17. April 1991 brachte zum Ausdruck, daß ein zu breiter, von der ursprünglichen Beschreibung nicht gestützter Anspruch kein taugliches "Reservoir" für Änderungen ist.

Auch die Frage der zeichnerischen Offenbarung eines Merkmals war in einigen Fällen aktuell. In der Entscheidung **T 308/90** der Beschwerdekammer Mechanik 3.2.1 vom 3. September 1991

added feature would have to be deleted in spite of Article 123(3); if Article 123(3) EPC was to be taken as independent, the added feature could remain. If the limiting feature was irrelevant for novelty and inventive step, it seemed reasonable to opt for the second alternative; protection of third parties was crucial. Nor need disclaimers to restore novelty be included in the application as originally filed. If, on the other hand - as was the case here - the added feature had no technical significance, then its deletion seemed justified.

1.2 Article 123(2) EPC

Last year again saw many decisions dealing with Article 123(2) EPC. In **T 157/90** of 12 September 1991 (Chemical Board of Appeal 3.3.2) and **T 397/89** of 8 March 1991 (Mechanical Board of Appeal 3.2.3) it was stressed that it is insufficient for generalisation of a feature to have only formal support in the application as filed. If, for example, the application as filed only described specific embodiments, and the feature's general applicability was not evident to the skilled person, then generalisation could not be allowed.

In decision **T 547/90** of 17 January 1991 Electrical Board of Appeal 3.5.1 held that reformulation of the problem was not necessarily always ruled out, but would constitute added subject-matter if the new problem was not obvious to the skilled person from the application as originally filed and bearing in mind the closest prior art.

In **T 770/90** of 17 April 1991 the same Board ruled that an unduly broad claim not supported by the description as originally filed was not a suitable "reservoir" for amendments.

Disclosure through drawings was another question considered in a number of cases. In **T 308/90** of 3 September 1991 Mechanical Board of Appeal 3.2.1 upheld the principle that the

d'interpréter ces deux paragraphes en tenant compte du lien qui existe entre eux: l'un d'entre eux doit être considéré comme la disposition qui prime ou comme une disposition indépendante, et l'autre comme une disposition secondaire ou dépendante de la première. Si c'est le paragraphe 2 de l'article 123 CBE qui prime, la caractéristique doit alors être supprimée, en dépit de ce que prescrit l'article 123(3) CBE; si au contraire le paragraphe 3 de l'article 123 CBE doit être compris comme étant une disposition indépendante, la caractéristique peut être maintenue. Lorsque la caractéristique qui limite l'étendue de la protection n'est pas pertinente pour l'appréciation de la nouveauté et de l'activité inventive, la seconde solution paraît être la solution raisonnable; la protection des tiers contre une extension de la protection constitue l'élément décisif. Les "disclaimers" destinés à (ré)établir la nouveauté ne peuvent eux non plus figurer dans les pièces initiales. Si en revanche la caractéristique ajoutée n'a aucune importance technique, comme c'est le cas en l'espèce, sa suppression paraît justifiée.

1.2 Article 123(2) CBE

L'année dernière aussi, il a dû être discuté dans un très grand nombre de décisions de l'article 123(2) CBE. Dans les décisions **T 157/90** de la chambre de recours Chimie 3.3.2 du 12 septembre 1991 et **T 397/89** de la chambre de recours Mécanique 3.2.3 du 8 mars 1991, il a été souligné qu'il ne suffit pas qu'une généralisation d'une caractéristique se fonde d'un point de vue formel sur les pièces initiales. Par exemple, si seuls des modes de réalisation particuliers sont décrits dans la demande initiale et si l'homme du métier ne peut trouver matière à généralisation dans la demande, la généralisation d'une caractéristique ne peut être admise.

Dans sa décision **T 547/90** du 17 janvier 1991, la chambre de recours Électricité 3.5.1 considère qu'il n'est pas fondamentalement interdit de modifier la formulation du problème, mais que cette modification peut constituer une extension inadmissible, si l'homme du métier ne peut déduire ce nouveau problème de la demande telle que déposée initialement en faisant appel à l'état de la technique le plus proche.

La même chambre, dans la décision **T 770/90** du 17 avril 1991, considère qu'une revendication trop large, ne se fondant pas sur la description initiale, ne constitue pas un bon "réservoir" pour des modifications.

La question de la divulgation d'une caractéristique par des dessins s'est également posée dans quelques affaires. Dans la décision **T 308/90** du 3 septembre 1991, la chambre de recours

wurde der Grundsatz wiederholt, daß die Zeichnungen ein integraler Bestandteil der erfindungsoffenbarenden Dokumente sind. Dieselbe Kammer ergänzte in der Entscheidung **T 523/88** vom 26. Februar 1991, daß die Patentansprüche im Einspruchsverfahren durch Merkmale präzisiert werden können, die nur in den Zeichnungen offenbart sind. Voraussetzung hierfür sei, daß die zur Präzisierung dienenden Merkmale bezüglich Struktur und Funktion vollständig und unmittelbar in klarer und eindeutiger Weise durch den Fachmann der Zeichnung entnommen werden können und weder Widersprüche mit den übrigen Offenbarungsstellen bestehen noch Verzichte ausgesprochen werden. Die Beschwerdekammer Mechanik 3.2.3 entnahm in der Entscheidung **T 443/89** vom 5. Juli 1991 einer Zeichnung das implizit offenbarte Merkmal "starr" für das Messerelement eines Silagegut-schneiders

1.3 Artikel 123 (3) EPÜ

Die Beschwerdekammer Mechanik 3.2.3 ließ in der Entscheidung **T 96/89** vom 17. Januar 1991 die Verschiebung von Merkmalen aus dem Oberbegriff eines Anspruchs in den kennzeichnenden Teil zu. Der Gegenstand des Patentanspruchs werde dadurch nicht verändert und somit der Schutzbereich nicht erweitert. Es verstoße auch nicht gegen Artikel 123 (3) EPÜ, wenn Begriffe im Oberbegriff zunächst verallgemeinert und dann im kennzeichnenden Teil wieder auf den ursprünglich offenbarten Gehalt eingeschränkt würden. Denn gemäß Regel 29 (1) EPÜ seien Ansprüche gegenüber dem nächstkommenden Stand der Technik abzugrenzen: Um überhaupt einen Oberbegriff eines unabhängigen Anspruchs bilden zu können, sei es oft unerlässlich, aus zwei engen Begriffen (dem Anmeldegegenstand und dem nächstkommenden Stand der Technik) einen allgemeinen Begriff zu wählen, der beide überdeckt. Das sei nicht zu beanstanden, wenn die Verallgemeinerung eines Begriffs im Oberbegriff im kennzeichnenden Teil wieder auf den ursprünglich offenbarten Begriff zurückgeführt werde (vgl. Nr. 2.2 und 2.3 der Entscheidungsgründe).

1.4 Kategoriewechsel

In der Sache **T 243/89** hatte der Anmelder ursprünglich nur einen Katheter für medizinische Zwecke beansprucht; während des Prüfungsverfahrens reichte er auch einen Anspruch auf die Herstellung eines solchen Katheters ein. Die Beschwerdekammer Mechanik 3.2.2 führte in ihrer Entscheidung vom 2. Juli 1991 dazu aus:

"Da es zwischen den verschiedenen Anspruchsformen, nämlich Ansprüchen auf Gegenstände (z. B. Erzeugnisse, Vorrichtungen) und Ansprüchen auf Tätigkeiten (z. B. Methoden. Ver-

drawings are an integral part of the documents disclosing the invention. In **T 523/88** of 26 February 1991 the same Board added that during opposition proceedings the claims could be clarified by features disclosed only in the drawings, provided the structure and function of the clarifying features were immediately and clearly evident to a person skilled in the art from the drawings, there were no contradictions with the rest of the disclosure and no subject-matter was being dropped. In **T 443/89** of 5 July 1991 Mechanical Board of Appeal 3.2.3 gathered from a drawing the implicitly disclosed feature "rigid" for the cutting element of a silage cutter.

1.3 Article 123(3) EPC

In **T 96/89** of 17 January 1991 Mechanical Board of Appeal 3.2.3 allowed the transposition of features from a claim's preamble to its characterising portion. This did not alter the subject-matter claimed, and thus did not extend the scope of protection. Nor was it in breach of Article 123(3) EPC if terms were first generalised in the preamble, then trimmed back in the characterising portion to the subject-matter originally disclosed. Rule 29(1) EPC required that claims be delimited against the nearest prior art: before the preamble to an independent claim could be drafted at all it was often necessary to select from two restrictive terms (the subject-matter claimed and the closest prior art) a general term covering both. This was admissible provided the general term in the preamble was cut back in the characterising portion to the term originally disclosed (Reasons, points 2.2 and 2.3).

1.4 Change of category

In **T 243/89** the applicant had originally claimed a catheter only for medical use; during examination proceedings he filed a further claim for its manufacture. In its decision of 2 July 1991 Mechanical Board of Appeal 3.2.2 ruled as follows:

"Considering that there are no rigid lines of demarcation between the various possible forms of claims, namely claims based on a physical entity (product, apparatus) and claims based

Mécanique 3.2.1 a à nouveau posé en principe que les dessins font partie intégrante des pièces exposant l'invention. Dans la décision **T 523/88** du 26 février 1991, la même chambre ajoute que, au stade de la procédure d'opposition, les revendications du brevet peuvent être précisées par des caractéristiques qui ne sont exposées que dans les dessins, à condition que pour l'homme du métier la structure et la fonction des caractéristiques servant à apporter ces précisions ressortent intégralement, directement et sans ambiguïté de ces dessins, qu'il n'y ait pas de contradiction avec les autres passages de l'exposé et qu'il ne soit renoncé à aucun élément. Dans la décision **T 443/89** du 5 juillet 1991, la chambre de recours Mécanique 3.2.3 a considéré qu'un dessin divulguait implicitement la caractéristique "rigide" pour l'élément de coupe d'un découpeur d'ensilage.

1.3 Article 123(3) CBE

Dans la décision **T 96/89** du 17 janvier 1991, la chambre de recours Mécanique 3.2.3 a accepté que des caractéristiques soient reportées du préambule de la revendication dans la partie caractérisante. L'objet de la revendication ne s'en trouve pas modifié, si bien que l'étendue de la protection demeure inchangée. Il n'est pas contraire non plus aux dispositions de l'article 123(3) CBE d'utiliser des expressions dans un sens général dans le préambule, puis de les limiter à nouveau, dans la partie caractérisante, au contenu divulgué initialement. En effet, d'après la règle 29(1) CBE, il convient de délimiter les revendications par rapport à l'état de la technique le plus proche: pour pouvoir rédiger le préambule d'une revendication indépendante, il est souvent indispensable de choisir, à partir de deux désignations étroites (l'objet de la demande et l'état de la technique le plus proche), une désignation générale qui englobe l'une et l'autre. Il ne peut être soulevé d'objection si, après avoir utilisé dans le préambule une désignation dans un sens général, le demandeur en revient, dans la partie caractérisante, à la désignation exposée initialement (cf. points 2.2 et 2.3 des motifs de la décision).

1.4 Changement de catégorie

Dans l'affaire **T 243/89**, le demandeur n'avait revendiqué initialement un cathéter qu'à des fins médicales; mais au cours de la procédure d'examen, il avait déposé également une revendication concernant la fabrication dudit cathéter. Dans sa décision du 2 juillet 1991, la chambre de recours Mécanique 3.2.2 a déclaré:

"Considérant que les lignes de démarcation sont floues entre les différentes formes possibles de revendications, à savoir les revendications portant sur une chose (produit, dispositif) et les re-

fahren, Verwendungen, vgl. Entscheidung G 2/88, ABl. EPA 1990, 98, Nr. 2.2), keine starren Grenzen gibt und Ansprüche verschiedener Kategorien dem Anmelder helfen können, einen umfassenden Schutz für seine Erfindung zu erlangen, sieht die Kammer keinen Grund, die Einreichung eines zusätzlichen Anspruchs auf ein Verfahren zur Herstellung der Vorrichtung nach Anspruch 1 abzulehnen, auch wenn sie in einer fortgeschrittenen Phase des Prüfungsverfahrens erfolgt, da beide unabhängigen Ansprüche ähnlich formuliert und somit eng miteinander verbunden sind. Insbesondere sollten Ansprüche auf ein Verfahren zur Herstellung oder zum Zusammenbau eines in einem anderen Anspruch als solcher beanspruchten Gegenstands nicht aus formalen Gründen beanstandet werden, wenn das Erzeugnis ordnungsgemäß definiert ist, auch wenn das Verfahren an sich trivial ist. Wenn das Ergebnis der Tätigkeit an sich patentierbar ist, so sind es auch diese Verfahren, sofern ihre Offenbarung ausreichend ist. Dies ist häufig der Fall, wenn sich Erzeugnis- und Verfahrensansprüche - wie hier - decken; dieser Grundsatz wäre jedoch nicht anwendbar, wenn das Verfahren weiter definiert ist als das beanspruchte Erzeugnis" (s. Nr. 3 der Entscheidungsgründe).

2. Nachreichen ordnungsgemäßer Zeichnungen

In der Beschwerdesache **T 546/90** waren der Anmeldung zunächst Zeichnungen beigelegt, die nicht den Anforderungen der Regel 32 EPÜ an die technische Qualität entsprachen. Drei Wochen später ersetzte der Anmelder die "vorläufigen" Zeichnungen durch technisch einwandfreie. Das Patent wurde jedoch mit den zuerst eingereichten Zeichnungen veröffentlicht. Die Beschwerdekammer Mechanik 3.2.3 zog in ihrer Entscheidung vom 12. September 1991 aus dem Zusammenspiel von Artikel 78 (3), 97 (1) EPÜ und Regel 32 EPÜ, die zwingenden Charakter habe, den Schluß, daß der Berichtigungsantrag begründet sei, da nur das Ziel verfolgt werde, einige Unterlagen der Anmeldung mit den Erfordernissen des Übereinkommens in Einklang zu bringen.

3. Berichtigung nach Regel 88 Satz 2 EPÜ

Die Beschwerdekammer Chemie 3.3.2 legte in ihrer Entscheidung **T 184/91** vom 25. Oktober 1991 der Großen Beschwerdekammer die Frage vor, ob eine Berichtigung gemäß Regel 88 Satz 2 EPÜ zu einer Erweiterung führen dürfe; das Verfahren wird unter dem Aktenzeichen **G 11/91** geführt. Das Verhältnis von Regel 88 Satz 2 zu Artikel 123 (2) EPÜ hat die Große Be-

on a physical activity (method, process, use) (cf. G 2/88, OJ EPO 1990, 98, Reasons, point 2.2) and that the presence of claims of different categories may assist the applicant in obtaining full protection for his invention, the Board sees no reason to refuse the filing, even at a later stage of the examination procedure, of an additional method claim for forming the apparatus claimed in Claim 1, in view of the similar wording and thus of the close inter-relationship between both independent claims. In particular, claims for methods of making or for assembling an entity claimed in another claim as such should not be objected to on formal grounds once the product is properly defined even if the method itself is trivial. Provided the result of the activity is in itself patentable, such methods are also patentable unless the disclosure is insufficient. This is often so in cases where the product and method claims are exactly co-terminous, as is the case shown in the present appeal, but the principle would not be applicable when the method is broader than the claimed product" (Reasons, point 3).

2. Subsequent filing of correct drawings

In **T 546/90** the applicant had initially filed drawings which did not meet the requirements of Rule 32 EPC. Three weeks later he replaced the "provisional" drawings with technically unimpeachable ones. The patent, however, was published with those originally submitted. In its decision of 12 September 1991 Mechanical Board of Appeal 3.2.3 concluded from the interplay of Articles 78(3) and 97(1) EPC with Rule 32 EPC - which is binding - that the request for correction should be allowed, as the applicant was merely trying to bring application documents into line with the requirements of the Convention.

3. Correction under Rule 88, second sentence, EPC

In **T 184/91** of 25 October 1991 Chemical Board of Appeal 3.3.2 referred to the Enlarged Board the question of whether a correction under Rule 88, second sentence, EPC could extend the subject-matter disclosed; the case is now pending as **G 11/91**. The question of the relationship between that provision and Article 123(2) EPC had already been referred to the Enlarged

vendications portant sur une activité physique (méthode, procédé, utilisation, cf. décision G 2/88, JO OEB 1990, 98, point 2.2), et que la présence de revendications de différentes catégories peut aider le demandeur à obtenir l'entière protection de son invention, la Chambre ne voit aucune raison de refuser le dépôt, même à une étape ultérieure de la procédure d'examen, d'une revendication supplémentaire de procédé concernant le dispositif revendiqué dans la revendication 1, vu que les deux revendications indépendantes sont de formulation similaire et donc en relation étroite l'une avec l'autre. En particulier, les revendications portant sur des procédés de fabrication ou de montage d'une chose revendiquée en tant que telle dans une autre revendication n'appellent pas d'objection de forme dès l'instant où le produit est correctement défini, même si le procédé lui-même est sans intérêt. Du moment que le résultat de l'activité est en lui-même brevetable, ces procédés le sont aussi, à moins que l'exposé ne soit insuffisant. Il en est souvent ainsi dans les affaires où les revendications de produit et de procédé se recouvrent parfaitement, comme c'est le cas dans le présent recours, mais ce principe n'est pas applicable si l'étendue de la protection est plus large pour le procédé que pour le produit revendiqué" (voir point 3 des motifs de la décision).

2. Dépôt postérieur de dessins réglementaires

Dans le recours **T 546/90**, la demande était initialement accompagnée de dessins non conformes aux exigences de la règle 32 CBE concernant la qualité technique. Trois semaines après le dépôt, le demandeur avait remplacé les dessins "provisoirement" par d'autres techniquement corrects. Le brevet avait toutefois été publié avec les dessins déposés initialement. Dans sa décision en date du 12 septembre 1991, la chambre de recours Mécanique 3.2.3 a conclu qu'il résulte de la combinaison des articles 78(3), 97(1) et de la règle 32 CBE, laquelle a force obligatoire, que la requête en rectification était fondée, car elle visait simplement à mettre certaines pièces de la demande en conformité avec les exigences de la Convention.

3. Correction d'erreurs selon la règle 88, deuxième phrase CBE

Dans sa décision **T 184/91** du 25 octobre 1991, la chambre de recours Chimie 3.3.2 a soumis à la Grande Chambre de recours la question de savoir si une rectification au titre de la règle 88, deuxième phrase CBE, peut conduire à une extension admise de l'objet de la demande; l'affaire est en instance sous le numéro G 11/91. Cette même question du rapport existant entre la

schwerdekammer schon aufgrund einer Vorlage des Präsidenten des EPA, die als Verfahren G 3/89 anhängig ist, zu klären. Die Beschwerdekammer möchte durch die erneute Vorlage der gleichen Frage einem Anmelder Gelegenheit zur Stellungnahme im Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer geben.

Die Beschwerdekammern ließen Berichtigungen nach Regel 88 Satz 2 EPÜ zu, wenn der Fachmann sofort erkennen konnte, daß ein Fehler vorlag, und wenn er ohne weiteres feststellen konnte, in welcher Weise er zu berichtigen ist. In den Fällen **T 640/88** (Beschwerdekammer 3.3.3 vom 14. Dezember 1990) und **T 493/90** (Beschwerdekammer 3.3.2 vom 10. Dezember 1991) war aus der Beschreibung entnehmbar, in welcher Weise ein Fehler im Anspruch zu berichtigen ist. In der Sache **T 488/89** (Beschwerdekammer 3.2.1 vom 21. Juni 1991) konnte der Fachmann durch einen Hinweis auf eine Parallelanmeldung ohne weiteres die richtigen Grenzwerte feststellen. In der Sache **T 365/88** (Beschwerdekammer 3.3.2 vom 5. August 1991) konnte eine Abkürzung im Anspruch berichtigt werden, weil sie in der Beschreibung richtig angegeben war; implizit offenbart war die Hinzufügung der römischen Ziffer I zur Abkürzung eines Enzyms im Anspruch, weil im Zeitpunkt der Anmeldung nur ein Enzym dieses Typs bekannt war und durch die Klarstellung eine Verwechslung mit später entdeckten Enzymen dieses Typs vermieden werden konnte.

4. Teilanmeldungen

Die Beschwerdekammer Mechanik 3.2.1 folgte in ihrer Entscheidung **T 527/88** vom 11. Dezember 1990 der von der Beschwerdekammer 3.2.2 in **T 514/88** (Leitsatz veröffentlicht in ABI. EPA 12/91) vertretenen Auffassung, daß die verschiedenen Tests und Indizien zur Klärung der Frage, ob ein Anspruch erweitert worden ist oder ob bei Teilanmeldungen - der Gegenstand über den Inhalt der Stammanmeldung hinausgeht, nämlich die Prüfungen auf Wesentlichkeit (oder Nichtwesentlichkeit) und auf Neuheit, einander nicht entgegenstehen. Die Beschwerdekammer 3.2.1 stellte sich auf den Standpunkt, daß sich diese Überlegungen im Grunde nach dem gemeinsamen Prinzip zusammenfassen ließen, daß der Gegenstand der geänderten Anmeldung oder des Patents der ursprünglichen Offenbarung unmittelbar und eindeutig zu entnehmen sein und mit ihr übereinstimmen müsse. Die Gründe für eine Änderung oder

Board by the President of the EPO and is pending under G 3/89. This second referral of the same question will give another applicant the opportunity to put his case to the Enlarged Board

In the past, the Boards have allowed corrections under Rule 88, second sentence, EPC provided it was immediately evident to the skilled person that an error had occurred and how it should be corrected. In **T 640/88** (Chemical Board of Appeal 3.3.3 of 14 December 1990) and **T 493/90** (Chemical Board of Appeal 3.3.2 of 10 December 1991) the correction required to an error in the claim was evident from the description. In **T 488/89** (Mechanical Board of Appeal 3.2.1 of 21 June 1991) the reference to a parallel application enabled the skilled person to establish without difficulty the correct limit values. In **T 365/88** of 5 August 1991 Chemical Board of Appeal 3.3.2 ruled that an abbreviation in the claim could be corrected because it appeared correctly in the description; an additional Roman numeral I in the abbreviation of an enzyme was implicitly disclosed because at the time of filing only one enzyme of this type was known, and clarification prevented confusion with enzymes of the same type discovered at a later date.

4. Divisional applications

In decision **T 527/88** of 11 December 1990, Mechanical Board of Appeal 3.2.1 upheld the view expressed by Board of Appeal 3.2.2 in **T 514/88** (headnote published in OJ EPO 12/91) that the various tests and indicia involved in the question of broadening a claim or - in the case of a divisional application - extending subject-matter beyond the content of the parent application, namely the tests for essentiality (or inessentiality) and the novelty test, are not contradictory. Board 3.2.1 took the view that these considerations in fact can be subsumed under the common principle that the subject-matter of the amended application or of the patent must be directly and unambiguously derivable from, and consistent with, the original disclosure. The basis for the amendment, or for the subject-matter of the divisional application or the patent deriving therefrom, need not be presented in express terms but must be clearly recognisable to a

règle 88, deuxième phrase CBE et l'article 123(2) CBE avait déjà été soumise à la Grande Chambre de recours par le Président de l'OEB dans l'affaire actuellement en instance sous le numéro G 3/89. En saisissant à nouveau la Grande Chambre de recours de la même question, la chambre de recours a entendu donner l'occasion à un demandeur de présenter ses observations dans le cadre de la procédure devant la Grande Chambre de recours.

Les chambres de recours ont admis les rectifications au titre de la règle 88, deuxième phrase CBE, dans les cas où l'homme du métier pouvait immédiatement discerner la présence d'une erreur et savoir comment la corriger. Dans les affaires **T 640/88** (décision de la chambre de recours 3.3.3 en date du 14 décembre 1990) et **T 493/90** (décision de la chambre de recours 3.3.2 en date du 10 décembre 1991), la description permettait de savoir comment corriger une erreur dans la revendication. Dans l'affaire **T 488/89** (décision de la chambre de recours 3.2.1 en date du 21 juin 1991), la référence faite à une demande parallèle permettait à l'homme du métier de déterminer facilement les valeurs limites correctes. Dans l'affaire **T 365/88** (décision de la chambre de recours 3.3.2 du 5 août 1991), il a été accepté qu'une abréviation soit rectifiée dans la revendication, car elle avait été correctement indiquée dans la description; l'adjonction du chiffre I romain pour l'abréviation d'une enzyme était implicitement divulguée dans la revendication, vu qu'il n'existait qu'une seule enzyme connue de ce type au moment du dépôt de la demande et que cette clarification permettait d'éviter une confusion avec des enzymes du même type découvertes ultérieurement.

4. Demandes divisionnaires

Dans sa décision **T 527/88** du 11 décembre 1990, la chambre de recours Mécanique 3.2.1 a suivi le point de vue défendu par la chambre de recours 3.2.2 dans sa décision **T 514/88** (voir sommaire publié dans JO OEB 12/91), à savoir que les différents examens et indices pertinents en ce qui concerne la question de l'admissibilité de l'extension de la portée d'une revendication ou - dans le cas d'une demande divisionnaire - de l'admissibilité de l'extension de son objet au-delà du contenu de la demande initiale, à savoir d'une part l'examen du caractère essentiel (ou non essentiel) de cette extension et d'autre part l'examen de sa nouveauté, ne sont pas contradictoires. La chambre 3.2.1 a estimé que ces considérations peuvent en fait être ramenées à un principe général commun, à savoir que l'objet de la demande modifiée ou du brevet doit pouvoir être déduit directement et sans ambiguïté de l'exposé initial, sans

für eine Abweichung des Gegenstands der Teilanmeldung oder des Patents brauchten nicht ausdrücklich dargelegt zu werden, sondern müßten für den Fachmann aus der ursprünglichen Offenbarung eindeutig ersichtlich sein (s. Nr. 2.1 der Entscheidungsgründe).

Die Beschwerdekammer Chemie 3.3.1 ging bei ihrer Entscheidung **T 176/90** vom 30. August 1991 von dem Grundsatz aus, daß die Erfindung der Teilanmeldung in der Stammanmeldung so klar und vollständig offenbart sein müsse, daß sie vom Fachmann ausgeführt werden könne. Bei einer Erfindung, die sich auf eine generische Klasse chemischer Verbindungen beziehe, setze dies die Offenbarung der Struktur der Klasse - meist durch eine allgemeine Formel - und die Angabe eines Herstellungsverfahrens voraus.

Nach Auffassung der ersten Instanz konnten die in der Teilanmeldung genannten Ether und Ester nicht aus der Stammanmeldung hergeleitet werden, da letztere nur die entsprechenden Alkohole offenbarte. Die Kammer vertrat die Auffassung, daß in der Stammanmeldung zwar nur Alkohole als Einzelverbindungen beschrieben seien, daß diese Lehre jedoch nicht nur darauf beschränkt sei. Sie umfasse vielmehr auch Ether und Ester der Alkohole, die durch die allgemeine Formel konkret definiert seien. Da die in der Stammanmeldung konkret genannten Alkohole unter die Definition der allgemeinen Formel fielen und als Beispiele für diese dienten, könne der Fachmann aus der Gesamtoffenbarung der Stammanmeldung die allgemeinen Ether und Ester dieser einzelnen Alkohole ableiten.

V. Priorität

Im Mittelpunkt der Entscheidungen zu Prioritätsproblemen stand die Frage, ob in Vor- und Nachanmeldung dieselbe Erfindung beansprucht wurde.

In zwei Entscheidungen war fraglich, ob die Anmeldung, deren Priorität in Anspruch genommen wurde, den Gegenstand der Nachanmeldung offenbarte. Ausgangspunkt der Entscheidung **T 409/90** der Beschwerdekammer Physik 3.4.1 vom 29. Januar 1991 war der Grundsatz, daß der Offenbarungsgehalt des Prioritätsdokumentes das umfaßt, was ein Fachmann dem gesamten Prioritätsdokument entnehmen kann:

Bei der Beurteilung dessen, was in einem Anspruch eines Prioritätsdokuments offenbart ist, muß der Zweck des Anspruchs, nämlich die Definition des Schutzbegehrens, berücksichtigt werden. Die Tatsache, daß ein An-

person skilled in the art in the original disclosure (cf. Reasons, point 2.1).

Chemical Board of Appeal 3.3.1 based its decision **T 176/90** of 30 August 1991 on the principle that the parent application should disclose the invention of the divisional application in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by the skilled person. For an invention relating to a generic class of chemical compounds this requires the disclosure of the structure of the class, usually by means of a general formula, and an indication of a method of preparation.

In the opinion of the first instance the ethers and esters referred to in the divisional application could not be derived from the parent application since the latter only disclosed the corresponding alcohols. The Board took the view that it was true that in the parent application only alcohols as individual compounds were described, but the teaching was not restricted only to this. Rather, it also encompassed ethers and esters of the alcohols specifically defined by the general formula. Since the specific alcohols referred to in the parent application fell within the definition of the general formula and served to illustrate the general formula, the skilled person could infer from the total disclosure of the parent application the generic ethers and esters of these individual alcohols.

V. Priority

The decisions relating to problems of priority centred on whether the same invention had been claimed in both the earlier application and the subsequent application.

In two decisions it was not clear whether the subject-matter of the subsequent application was disclosed in the application from which priority had been claimed. Decision **T 409/90** of Physics Board of Appeal 3.4.1 of 29 January 1991 was based on the principle that what is disclosed by a priority document is that which can be deduced from the priority document as a whole by a person skilled in the art.

However, when considering what is disclosed in a priority document's claim it is necessary to bear in mind the purpose of the claim, that is to define the protection sought. The fact that a claim in a priority document is

être en contradiction avec celui-ci. Il n'est pas nécessaire d'indiquer expressément sur quoi se fondent la modification ou l'objet de la demande divisionnaire ou du brevet découlant de cette modification, mais il importe que pour l'homme du métier ceci ressorte clairement de l'exposé figurant dans la demande initiale (voir point 2.1 des motifs de la décision).

Dans sa décision **T 176/90** du 30 août 1991, la chambre de recours Chimie 3.3.1 est partie du principe que la demande initiale doit divulguer l'invention qui fait l'objet de la demande divisionnaire de façon suffisamment claire et complète pour permettre à l'homme du métier de l'exécuter, ce qui nécessite, dans le cas d'une invention concernant une classe générique de composés chimiques, l'exposé de la structure de cette classe, d'ordinaire au moyen d'une formule générale, et l'indication d'un procédé de préparation.

La première instance avait considéré que les éthers et les esters mentionnés dans la demande divisionnaire ne pouvaient être déduits de la demande initiale, puisque cette dernière ne divulguait que les alcools correspondants. La chambre a estimé qu'en effet, seuls les alcools en tant que composés particuliers étaient décrits dans la demande initiale, mais que ce n'était pas là le seul enseignement de cette demande, qui couvrait également les éthers et les esters des alcools définis spécifiquement par la formule générale. Etant donné que les alcools spécifiques mentionnés dans la demande initiale entrent dans la définition donnée de la formule générale et servent à illustrer cette dernière, l'homme du métier pouvait déduire de l'ensemble de l'exposé figurant dans la demande initiale les éthers et esters génériques de ces alcools particuliers.

V. Priorité

La question centrale qui a été soulevée dans les décisions relatives aux problèmes de priorité était de savoir si l'invention revendiquée dans la demande postérieure était la même que dans la demande antérieure.

Dans deux décisions, il s'agissait de savoir si la demande dont la priorité avait été revendiquée divulguait l'objet de la demande postérieure. La décision **T 409/90** rendue par la chambre de recours Physique 3.4.1 le 29 janvier 1991 partait du principe que ce qui est exposé dans le document de priorité comprend tout ce qu'un homme du métier peut trouver dans l'ensemble du document de priorité.

Toutefois, lorsque l'on examine ce qui est divulgué dans une revendication contenue dans un document de priorité, il ne faut pas perdre de vue l'objectif de la revendication, qui est de définir la protection recherchée. Si une

spruch in einem Prioritätsdokument so breit ist, daß er konkrete Gegenstände, die erstmals in einer späteren Anmeldung eingereicht werden, einschließt, ist an sich noch kein ausreichender Beweis dafür, daß der später eingereichte Gegenstand bereits in dem Prioritätsdokument offenbart war oder daß spätere Ansprüche, die auf diesem Gegenstand beruhen, noch dieselbe Erfindung definieren, die bereits Gegenstand des Prioritätsdokuments war.

In diesem Fall hatte der Anmelder für eine europäische Teilanmeldung die Priorität einer japanischen Patentanmeldung beansprucht. Im Prioritätsintervall war eine Druckschrift erschienen, die zusammen mit einem vor dem Zeitpunkt der Erstanmeldung erschienenen Dokument die in der europäischen Teilanmeldung beanspruchte Erfindung nahelegte.

Die Anmeldungen betrafen eine Avalanche-Fotodiode. Die Beschwerdekammer gelangte - wie die Prüfungsabteilung - zu der Überzeugung, daß beide Anmeldungen verschiedene Erfindungen offenbarten. Zwar sei das Problem in beiden Fällen die Reduzierung des Dunkelstroms in Avalanche-Fotodioden, jedoch seien die jeweils offenbarten Lösungswege verschieden: Aus der japanischen Anmeldung entnehme der Fachmann, daß der Dunkelstrom durch die hohe Dotierung einer Zwischenschicht, welche einen Abschirmeffekt bewirke, reduziert werde. In der europäischen Anmeldung fehle diese hochdotierte Zwischenschicht; der Abschirmeffekt werde der extrem niedrigen Dotierung der Oberflächenschicht zugeschrieben. Daß der Anspruch der Erstanmeldung auch die in der Zweitanmeldung beanspruchten Merkmale erfasse, ändere nichts an dieser Beurteilung.

In der Sache **T 581/89**, in der alle konkreten technischen Anspruchsmerkmale, die im Prioritätsdokument nicht ausdrücklich enthalten waren, lediglich übliche Alternativen darstellten, die der Fachmann normalerweise gewählt hätte, vertrat die Beschwerdekammer Chemie 3.3.2 in ihrer Entscheidung vom 22. Januar 1991 die Auffassung, daß diese konkreten Merkmale nichts an dem änderten, was als "Erfindung" als solche anzusehen sei; damit sei das Erfordernis des Artikels 87 (1) EPÜ, wonach "für die Anmeldung derselben Erfindung" ein Prioritätsrecht bestehe, erfüllt (Nr. 3.3 der Entscheidungsgründe).

In zwei weiteren Fällen war zu entscheiden, welche von zwei früheren

broad enough to cover specific subject-matter filed for the first time in a later application is not by itself sufficient evidence that such a subsequently filed subject-matter has already been disclosed in the priority document, or that subsequent claims based on that later filed subject-matter define the same invention as that which is the subject of the priority document.

In this case the applicant had claimed priority from a Japanese patent application for a European divisional application. In the priority period, a document had been published which, together with a document which had appeared prior to the date of filing of the first application, anticipated the invention claimed in the European divisional application.

The applications related to an avalanche photodiode. The Board of Appeal was satisfied, as the Examining Division had been, that the two applications disclosed different inventions. The problem in both cases was to reduce the dark current in avalanche photodiodes, but the disclosed solutions were different; a skilled person would deduce from the Japanese application that the dark current was reduced by the high doping of an intermediate layer, which had a shielding effect. This highly-doped intermediate layer was not found in the European application; the shielding effect was ascribed to the extremely low doping of the surface layer. This assessment was not affected by the fact that the claim in the first application also contained the features claimed in the second application.

In **T 581/89** all the specific technical features of the claims - which were not contained expressis verbis in the priority document - constituted nothing more than routine choices normally made by skilled persons. Chemical Board of Appeal 3.3.2 held in its decision of 22 January 1991 that these specific features did not change what was believed to be "the invention" as such; the requirement of Article 87(1) EPC that a priority right has to be granted "in respect of the same invention" was therefore met (Reasons, point 3.3).

In two further cases, a decision had to be made as to which of two earlier

revendication contenue dans un document de priorité est suffisamment générale pour couvrir l'objet spécifique divulgué pour la première fois dans une demande ultérieure, cela ne prouve pas pour autant que l'objet de la demande déposée ultérieurement a déjà été divulgué dans le document de priorité, ni que les revendications relatives à cet objet figurant dans la demande postérieure définissent la même invention que celle qui fait l'objet du document de priorité.

Dans cette affaire, le demandeur avait revendiqué la priorité d'une demande de brevet japonais pour une demande divisionnaire européenne. Or, il avait été publié au cours du délai de priorité un document qui, considéré en relation avec un autre document publié avant la date de la première demande, prouvait que l'invention revendiquée dans la demande divisionnaire européenne avait un caractère évident.

Les demandes en question concernaient une photodiode à avalanche. À l'instar de la division d'examen, la chambre de recours était parvenue à la conclusion que les deux demandes divulguaient des inventions différentes. S'il est vrai que dans les deux cas le problème à résoudre était de réduire le courant d'obscurité dans les photodiodes à avalanche, les solutions exposées n'étaient pas les mêmes dans les deux demandes. En effet, pour l'homme du métier, il ressortait de la demande japonaise que le courant d'obscurité était réduit par le dopage élevé d'une couche intermédiaire, produisant un effet d'écran. Or, dans la demande européenne, cette couche intermédiaire fortement dopée n'existait pas; l'effet d'écran était en effet attribué à l'existence d'une couche superficielle très faiblement dopée. Le fait que la revendication de la première demande englobait également les éléments revendiqués dans la deuxième demande ne changeait rien à ces différences qui avaient été constatées entre les inventions divulguées dans ces deux demandes.

Dans l'affaire **T 581/89**, où les caractéristiques techniques particulières qui étaient indiquées dans les revendications, mais n'étaient pas exposées expressément dans le document de priorité, ne correspondaient toutes qu'à des choix classiques qui seraient normalement opérés par tout homme du métier, la chambre de recours Chimie 3.3.2 a estimé, dans sa décision en date du 22 janvier 1991, que ces caractéristiques particulières ne changeaient rien à ce qui était considéré comme "l'invention" en tant que telle. Par conséquent, il était satisfait à la condition requise à l'article 87(1) CBE, à savoir que le droit de priorité doit être accordé "pour la même invention" (point 3.3 des motifs de la décision).

Dans deux autres affaires, la question à trancher était de savoir laquelle des

Anmeldungen als die erste Anmeldung der Erfindung anzusehen ist.

In der Sache **T 255/91** (Entscheidung der Beschwerdekammer Physik 3.4.2 vom 12. September 1991) hatte die Rechtsvorgängerin der jetzigen Anmelderin 1983 eine Anmeldung (1) beim "USPTO" eingereicht, deren Priorität für eine europäische Anmeldung (2) beansprucht wurde; (2) wurde am 3. April 1985 veröffentlicht. Die jetzige Anmelderin hatte am 19. März 1985 eine weitere Anmeldung in den USA (3) eingereicht, deren Priorität sie für die am 14. März 1986 beim EPA eingereichte Anmeldung (4) beanspruchte.

Die Kammer hatte zu prüfen, ob (1) oder (3) die erste Anmeldung der in (4) beanspruchten Erfindung war. Zur Klärung dieser Frage untersuchte sie, ob (1) die Neuheit von (3) zerstörte. Der Unterschied der beiden Anmeldungen lag im Verhältnis zweier Drücke: (3) offenbarte für den zweiten Druck einen Bereich zwischen 0,75 des ersten Drucks (der bis zu 10 Atmosphären hoch war) und Atmosphärendruck - ausgenommen 0,56 und 0,67 des ersten Drucks; (1) offenbarte, daß der zweite Druck kleiner als der erste und größer als Atmosphärendruck sein solle, ohne eine Obergrenze anzugeben oder bestimmte Druckrelationen auszuschließen. Die Kammer kam zu dem Schluß, daß (1) nichts enthalte, was den Fachmann davon abgehalten hätte, die in (1) offenbarte Lehre in dem in (3) beanspruchten Bereich anzuwenden. In (3) sei zwar der Schutzzumfang eingeschränkt, jedoch habe sich die Natur der Erfindung nicht geändert. Die Anmelderin konnte für (4) somit nicht mehr die Priorität von (3) in Anspruch nehmen, da dieselbe Erfindung schon in (1) enthalten war. Die Neuheit von (4) bestimmte sich somit nach dem Anmeldetag und wurde durch die Veröffentlichung von (2) zerstört.

Mit einem ähnlichen Problem hatte sich die Beschwerdekammer Physik 3.4.2 in der Sache **T 400/90**, welche am 3. Juli 1991 entschieden wurde, zu befassen. Für die europäische Anmeldung eines elektromagnetischen Durchflußmessers wurde die Priorität einer US-amerikanischen Anmeldung beansprucht. Die Einsprechenden trugen vor, dieselbe Erfindung sei schon Gegenstand einer älteren, außerhalb des Prioritätszeitraums liegenden US-Anmeldung desselben Anmelders ge-

applications was to be considered the first application in respect of the invention.

In **T 255/91** (Decision of Physics Board of Appeal 3.4.2 of 12 September 1991), the legal predecessor of the current applicant had filed an application (1) with the USPTO in 1983, the priority of which was claimed in respect of a European application (2); (2) was published on 3 April 1985. The current applicant had filed a further application (3) in the USA on 19 March 1985, from which he claimed priority for an application (4) filed with the EPO on 14 March 1986

The Board had to consider whether (1) or (3) was the first application in respect of the invention claimed in (4). To answer this question, it examined whether (1) destroyed the novelty of (3). The difference between the two applications resided in the ratio between two pressures: (3) disclosed for the second pressure a range of between atmospheric pressure and 0.75 times the first pressure (which was between atmospheric pressure and 10 atmospheres), excluding 0.56 and 0.67 times the first pressure; (1) disclosed that the second pressure was smaller than the first and greater than atmospheric pressure, without giving an upper limit or excluding particular pressure ratios. The Board came to the conclusion that (1) did not contain anything to prevent a skilled person applying the teaching disclosed in it in the range claimed in (3). The scope of protection in (3) had been restricted, but the nature of the invention remained unchanged. The applicant could thus no longer claim priority from (3) in respect of (4), as the same invention was already contained in (1). The novelty of (4) was thus determined by the date of filing and was destroyed by the publication of (2).

Physics Board of Appeal 3.4.2 addressed a similar problem in **T 400/90** of 3 July 1991. Priority had been claimed from a US application in respect of a European application concerning an electromagnetic flowmeter. The opponents submitted that the same invention was already the subject of an earlier US application by the same applicant outside the priority period: the earlier US application disclosed all the features contained in the European application with the excep-

deux demandes antérieures existantes devait être considérée comme étant la première demande déposée pour l'invention.

Dans l'affaire **T 255/91** (décision de la chambre de recours Physique 3.4.2 en date du 12 septembre 1991), le prédécesseur en droit de la demanderesse avait déposé en 1983 auprès de l'"USPTO" une demande (1), dont la priorité avait été revendiquée pour une demande européenne (2). Cette dernière avait été publiée le 3 avril 1985. Le 19 mars 1985, la demanderesse avait déposé aux Etats-Unis une autre demande (3), dont elle revendiquait la priorité pour sa demande (4) déposée le 14 mars 1986 auprès de l'OEB.

La chambre devait vérifier si c'était la demande (1) ou la demande (3) qui constituait la première demande dans le cas de l'invention revendiquée dans la demande (4). Afin de tirer cette question au clair, elle a examiné si la demande (1) détruisait la nouveauté de la demande (3). La différence qui existait entre ces deux demandes résidait dans le rapport entre deux pressions: la demande (3) exposait pour la deuxième pression un domaine de valeurs pouvant atteindre jusqu'à 0,75 fois celles de la première pression (laquelle allait de la pression atmosphérique jusqu'à 10 atmosphères) - à l'exception de deux valeurs égales à 0,56 et 0,67 fois celles de la première pression - alors que dans la demande (1), qui n'indiquait pas de limite supérieure et n'excluait pas certaines valeurs du rapport entre les deux pressions, la deuxième pression devait être inférieure à la première et supérieure à la pression atmosphérique. La chambre avait conclu que l'homme du métier qui aurait lu la demande (1) n'aurait pas été dissuadé d'appliquer l'enseignement de cette demande dans le domaine revendiqué dans la demande (3). L'étendue de la protection était certes limitée dans cette dernière, mais la nature de l'invention n'était en rien modifiée. Par conséquent, la demanderesse ne pouvait plus revendiquer la priorité de la demande (3) pour l'invention faisant l'objet de la demande (4), puisque la demande (1) avait déjà exposé la même invention. La nouveauté de la demande (4) devait donc être appréciée par rapport à sa date de dépôt, et elle se voyait détruite par la publication de la demande (2).

La chambre de recours Physique 3.4.2 a dû traiter un problème similaire dans l'affaire **T 400/90**, qui a été tranchée le 3 juillet 1991. La priorité d'une demande US avait été revendiquée pour la demande européenne concernant une unité débitmètre électromagnétique. Les opposantes ont allégué que cette même invention faisait déjà l'objet d'une demande US plus ancienne, déposée avant le délai de priorité par la même demanderesse. D'après elles, cette demande US plus ancienne di-

wesen: Die ältere US-Anmeldung offenbare alle in der europäischen Anmeldung enthaltenen Merkmale mit Ausnahme der Verwendung sattelförmiger Spulen; letztere seien aber bekannt und würden häufig benutzt. Die richtige Frage, so die Kammer, sei, ob die Verwendung sattelförmiger Spulen in der älteren US-Anmeldung offenbart sei, nicht, ob es naheliegend sei, für die in der älteren Anmeldung offenbarten Magnete solche Spulen zu verwenden. Die Kammer kam zu dem Schluß, die in den US-Anmeldungen beanspruchten Erfindungen seien verschieden und die Priorität der jüngeren zu Recht beansprucht, weil nach der Lehre der älteren Anmeldung jede Spulenform eingesetzt werden könne, nach der Lehre des Prioritätsdokuments notwendigerweise sattelförmige Spulen zu verwenden seien.

VI. Patentansprüche

1. Klarheit von Ansprüchen, Artikel 84 EPÜ

Die Beschwerdekammer Chemie 3.3.1 hielt in der Entscheidung **T 11/89** vom 6. Dezember 1990 einen Anspruch der Art "*X-Derivate der allgemeinen Formel I ... mit Ausnahme der in der Patentschrift Nr. ... offenbarten X-Derivate der allgemeinen Formel I*" für nicht aus sich heraus verständlich und daher unklar. Ansprüche, die einen Disclaimer enthielten, müßten klar erkennen lassen, durch welche technischen Merkmale sich der beanspruchte vom ausgeschlossenen Gegenstand unterscheidet. Die Veröffentlichungsnummer einer Patentschrift sei offensichtlich kein technisches Merkmal, sie sei daher nicht geeignet den Umfang eines Disclaimers zu bestimmen.

Als unklar wurde auch die Verwendung eines Warenzeichens angesehen, das eine ganze Reihe von Produkten bezeichnete, die sich entsprechend der Phase ihrer industriellen Entwicklung voneinander unterscheiden konnten. Die Kammer äußerte darüber hinaus Bedenken gegen die Verwendung einer solchen Bezeichnung, da es ungewiß sei, ob die Bedeutung des Warenzeichens bis ans Ende der Patentlaufzeit unverändert bleibe (Entscheidung der Beschwerdekammer Physik 3.4.2 **T 762/90** vom 29. November 1991, Nr. 4.1.1 der Entscheidungsgründe).

Die Beschwerdekammer Chemie 3.3.3 gelangte in der Entscheidung **T 238/88** vom 25. April 1991 zu der Auffassung, daß die Klarheit eines Anspruchs nicht schon durch die Breite eines darin enthaltenen Begriffes (z. B. "Alkyl") beeinträchtigt werde, wenn die Bedeutung dieses Begriffes - an sich oder anhand der Beschreibung - für den Fachmann eindeutig sei.

tion of the use of saddle-shaped coils; however, the latter were already known and used frequently. In the Board's opinion, the question to be answered was whether the use of saddle-shaped coils had been disclosed in the earlier US application, and not whether it was obvious to use such coils in place of the magnets disclosed in the earlier application. The Board came to the conclusion that the inventions claimed in the US applications were different and priority had rightly been claimed from the later application because, according to the teaching of the earlier application, coils of any shape could be used, whereas according to the teaching of the priority document saddle-shaped coils had to be used.

VI. Patent claims

1. Clarity of claims, Article 84 EPC

In decision **T 11/89** of 6 December 1990, Chemical Board of Appeal 3.3.1 held that a claim of the type "*X-derivatives of the general formula I ... with the exception of the X-derivatives of the general formula I disclosed in Patent Specification No. ...*" cannot be understood in itself and is therefore unclear. Claims containing a disclaimer should clearly show the technical features by which the claimed subject-matter is distinguished from the excluded subject-matter. The publication number of a patent specification is obviously not a technical feature and is therefore not appropriate for determining the scope of a disclaimer.

A lack of clarity was also found in the use of a trade mark designating a whole series of products which differed from one another depending on phases in their industrial development. Moreover, the Board expressed doubts about the use of such a designation, since it was uncertain whether the meaning of the trade mark would remain unaltered up to the end of the patent term (Physics Board of Appeal 3.4.2's decision **T 762/90** of 29 November 1991, point 4.1.1 of the Reasons for the Decision).

Chemical Board of Appeal 3.3.3 took the view in decision **T 238/88** of 25 April 1991 that a claim's clarity is not diminished by the mere breadth of a term of art contained in it (e.g. "alkyl") if the meaning of that term - either per se or in the light of the description - is unambiguous for a person skilled in the art.

vulguait toutes les caractéristiques contenues dans la demande européenne, à l'exception de l'utilisation de bobinages en forme de selle; toutefois, ces derniers étaient connus et fréquemment utilisés. De l'avis de la chambre, la vraie question qui se posait était de savoir si l'utilisation de bobinages en forme de selle était divulguée dans la demande US plus ancienne, et non pas de savoir si l'emploi de ces bobinages pour les aimants exposés dans la demande plus ancienne était évident. La chambre a conclu que les inventions revendiquées dans les demandes US étaient différentes. La priorité de la demande plus récente avait donc été revendiquée à juste titre, puisque d'après l'enseignement de la demande plus ancienne il était possible d'employer n'importe quelle forme de bobinage, alors que d'après l'enseignement du document de priorité, il fallait impérativement utiliser des bobinages en forme de selle.

VI. Revendications

1. Clarté des revendications, article 84 CBE

Dans la décision **T 11/89** en date du 6 décembre 1990, la chambre de recours Chimie 3.3.1 a estimé qu'une revendication ainsi rédigée: "*Dérivés X de formule générale I ..., à l'exception des dérivés X de formule générale I divulgués dans le fascicule de brevet n° ...*", n'était pas compréhensible par elle-même et qu'elle n'était donc pas claire. Elle a rappelé que les revendications qui comportent un "disclaimer" doivent indiquer clairement les caractéristiques techniques par lesquelles l'objet revendiqué se distingue de l'objet exclu. Le numéro de publication d'un fascicule de brevet ne constitue manifestement pas une caractéristique technique; il ne permet donc pas de déterminer l'étendue d'un "disclaimer".

A également été considérée comme n'étant pas claire l'utilisation d'une marque de fabrique qui désignait toute une série de produits qui ne pouvaient se distinguer les uns des autres que par la phase de leur mise au point industrielle. La chambre a en outre émis des réserves à l'encontre de l'utilisation d'une telle marque de fabrique, étant donné qu'il n'est pas certain que sa signification demeure la même jusqu'à la fin de la durée du brevet (Décision **T 762/90** de la chambre de recours Physique 3.4.2, en date du 29 novembre 1991, point 4.1.1 des motifs).

Dans la décision **T 238/88** du 25 avril 1991, la chambre de recours Chimie 3.3.3 a estimé que la portée donnée à un terme technique (par exemple "alkyle") utilisé dans une revendication ne nuisait pas à la clarté de cette revendication, si la signification de ce terme - considéré en tant que tel ou à la lumière de la description - n'est pas ambiguë pour l'homme du métier.

In der bereits erwähnten Entscheidung **T 664/90** vom 9. Juli 1991 äußerte sich die Beschwerdekammer Mechanik 3.2.2 zu der Frage der Zulässigkeit von Ansprüchen der Form "durch das Verfahren eines der vorhergehenden Ansprüche erzeugtes Produkt": Im Hinblick auf Artikel 64 (2) EPÜ seien Product-by-process-Ansprüche auf bekannte Erzeugnisse völlig überflüssig und könnten Verwirrung stiften, da sie in der Regel so ausgelegt würden, als seien sie auf ein durch das Verfahren nicht nur hergestelltes, sondern auch herstellbares Erzeugnis als solches gerichtet. Diese Ansprüche seien deshalb nicht deutlich im Sinne des Artikels 84 EPÜ.

2. Auslegung von Ansprüchen

In der Sache **T 50/90** entschied die Beschwerdekammer Mechanik 3.2.2 am 14. Mai 1991, die Beschreibung liefere die notwendigen Informationen zum Verständnis nicht klar umgrenzter Begriffe im Anspruch ("hart", "elastisch"); damit sei die Ausführbarkeit der Erfindung sichergestellt.

In der Entscheidung **T 430/89** vom 17. Juli 1991 hielt die Beschwerdekammer Chemie 3.3.1 den Einwand der Unklarheit des Anspruchs für unbegründet, da der Fachmann nach einem Blick in die Beschreibung keinerlei Schwierigkeiten hatte, einen objektiv zweideutigen Begriff in technisch sinnvoller Weise auszulegen.

Die Beschwerdekammer Elektrotechnik 3.5.1 hielt dagegen in ihrer Entscheidung **T 454/89** vom 11. März 1991 einen Rückgriff auf die Beschreibung zur Klarstellung von Ansprüchen für nicht erlaubt:

Zwar könne sich der Fachmann über einen Anspruch durch Heranziehung der Beschreibung Klarheit verschaffen, doch sei dies ihres Erachtens nicht zulässig. Artikel 84 EPÜ schreibe vor, daß die Ansprüche in sich deutlich sein müßten, wenn sie mit normalem Sachverstand betrachtet würden; dieser schließe die Kenntnis des Stands der Technik, nicht jedoch die der Beschreibung der Patentanmeldung oder des geänderten Patents entnommenen Informationen ein.

Die Behauptung des Anmelders, es entspreche der Absicht des EPÜ, daß die Beschreibung (zur Klärung eines Anspruchs) herangezogen werden dürfe, dürfe sich auf Artikel 69 EPÜ und das dazugehörige Auslegungsprotokoll beziehen. Zwar sei es nach Artikel 69 EPÜ zulässig, die Beschreibung

In decision **T 664/90** of 9 July 1991 (already mentioned) Mechanical Board of Appeal 3.2.2 expressed its opinion on the admissibility in a European patent application of claims worded "Product made by the process of any preceding claim". In view of Article 64(2) EPC product-by-process claims to known products are quite superfluous and may create confusion since such claims are normally construed as claims to the article *per se* being obtainable by the method and not merely obtained. Such claims are therefore unclear within the meaning of Article 84 EPC.

2. Interpretation of claims

In **T 50/90** of 14 May 1991, Mechanical Board of Appeal 3.2.2 decided that the information required to understand terms not clearly defined in the claim ("hard", "elastic") was provided in the description; the practicability of the invention was thus ensured.

In decision **T 430/89** of 17 July 1991, Chemical Board of Appeal 3.3.1 held that an objection on the ground of a claim's lack of clarity was not justified, as a skilled person would merely have to look at the description to be able to make a technically sensible interpretation of what was objectively an ambiguous term.

In decision **T 454/89** of 11 March 1991, however, Electrical Board of Appeal 3.5.1 held that it was not permissible to refer to the description to clarify claims.

The Board agreed that the skilled person could resolve the problem of a claim's lack of clarity by referring to the description, but in the Board's opinion he is not allowed to do so. Article 84 EPC requires that claims must be clear in themselves when read using normal skills, including knowledge of the prior art but not any knowledge derived from the description contained in the patent application or the amended patent.

The applicant's submission that it is the EPC's intention that the description be referred to (where a claim lacks clarity) presumably referred to Article 69 EPC and the Protocol on its interpretation. It is true that Article 69 allows the description to be used to interpret the claims. However, Article 69 EPC is

Dans la décision **T 664/90** du 9 juillet 1991 mentionnée plus haut, la chambre de recours Mécanique 3.2.2 a pris position au sujet de l'admissibilité dans une demande de brevet européen de revendications ainsi libellées: "Produit obtenu par le procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes"; vu les dispositions de l'article 64(2) CBE, des revendications ayant pour objet des produits connus définis par leur procédé d'obtention sont tout à fait superflues et peuvent prêter à confusion, étant donné qu'elles sont normalement considérées comme des revendications ayant pour objet le produit en tant que tel susceptible d'être obtenu par le procédé, et non pas simplement le produit ainsi obtenu. De telles revendications ne sont donc pas claires au sens où l'entend l'article 84 CBE.

2. Interprétation des revendications

Dans l'affaire **T 50/90**, la chambre de recours Mécanique 3.2.2 a décidé le 14 mai 1991 que la description fournissait les informations nécessaires pour permettre de comprendre des notions qui n'avaient pas été clairement définies dans la revendication ("rigide", "élastique"), ce qui permettait d'exécuter l'invention.

Dans la décision **T 430/89** du 17 juillet 1991, la chambre de recours Chimie 3.3.1 a estimé que l'objection concernant le manque de clarté de la revendication n'était pas fondée, étant donné qu'après avoir consulté la description, l'homme du métier pouvait sans difficulté interpréter correctement sur le plan technique une notion objectivement équivoque.

En revanche, dans la décision **T 454/89** du 11 mars 1991, la chambre de recours Electricité 3.5.1 a été d'avis qu'il n'était pas permis de se référer à la description pour dégager la signification des revendications:

La chambre a reconnu que l'homme du métier pouvait résoudre le problème posé par le défaut de clarté d'une revendication en se référant à la description; elle a estimé toutefois qu'il n'avait pas à le faire. L'article 84 CBE exige que les revendications soient claires par elles-mêmes pour un homme du métier de compétence moyenne, connaissant notamment l'état de la technique, mais à condition qu'il n'ait pas à faire appel aux connaissances qu'il pourrait retirer de la lecture de la description figurant dans la demande de brevet ou dans le brevet modifié.

L'argument du demandeur selon lequel la CBE prévoit qu'il doit être fait référence à la description (lorsqu'une revendication n'est pas claire) semble se fonder sur l'article 69 CBE et son protocole interprétatif. Il est exact que l'article 69 permettrait de se référer à la description pour interpréter les reven-

zur Auslegung der Ansprüche heranzuziehen. Dies beziehe sich jedoch nur auf die Bestimmung des Schutzbereichs - insbesondere gegenüber Dritten - als einer der Wirkungen der Anmeldung oder des Patents und nicht auf die in Artikel 84 EPU geforderte Angabe des Gegenstands, der durch den Anspruch geschützt werden solle. Im Prüfungs- oder Einspruchsverfahren könne sich daher der Anmelder oder Patentinhaber bei einer zur Klärstellung erforderlichen Änderung nicht hilfsweise auf Artikel 69 EPU berufen.

3. Funktionelle Merkmale

Im Anschluß an die Grundsatzentscheidung T 68/85, ABI. EPA 1987, 228 stellte die Beschwerdekammer 3.2.2 in der Entscheidung T 204/90 vom 30. Juli 1991 folgendes fest:

Funktionelle Merkmale zur Definition eines technischen Ergebnisses sind in einem Anspruch zulässig, wenn

i) diese Merkmale ohne Einschränkung der erfinderischen Lehre anders nicht objektiv präziser umschrieben werden können und

ii) sie dem Fachmann eine ausreichend klare technische Lehre offenbaren, die er mit zumutbarem Denkaufwand - wozu auch die Durchführung üblicher Versuche gehört - ausführen kann.

Die Kammer fügte nun folgendes drittes Kriterium hinzu, das nicht die Klarheit betrifft:

iii) Der Stand der Technik dürfe der Verwendung dieser funktionellen und damit allgemeinen, breiten Begriffe nicht entgegenstehen.

Was dieses dritte Kriterium anbelangt, so sollte nach Auffassung der Kammer berücksichtigt werden, daß funktionelle Merkmale eine Verallgemeinerung der Lehre darstellten, da der Schutzbereich auf alle Mittel ausgedehnt werde, die dieselbe Wirkung hervorriefen, während konkret offenbarte Mittel innerhalb dieses Schutzbereichs nur Beispiele darstellten.

4. Anspruchsgebühren

In dem der Entscheidung T 490/90 der Beschwerdekammer Physik 3.4.2 vom 12. März 1991 zugrunde liegenden Fall enthielt die Anmeldung am Ende der Beschreibung 41 "Klauseln", die mit "Bevorzugte Merkmale", und einen Satz von 11 "Ansprüchen", die mit "Patentansprüche" überschrieben waren. Die Prüfungsabteilung beanstandete die in der Anmeldung enthaltenen Klauseln aufgrund des Artikels 84 und der Regeln 27 und 29 EPU; sie

only concerned with the extent of protection conferred as one of the effects of an application or patent whenever that extent has to be determined, particularly for third parties. It is not concerned with a claim's definition of the matter sought to be protected, as is Article 84 EPC. In the course of the examination or an opposition, therefore, the applicant or patentee cannot rely on Article 69 EPC as a substitute for an amendment which would be necessary to remedy a lack of clarity.

3. Functional features

Following the basic decision T 68/85 (OJ EPO 1987, 228) Board of Appeal 3.2.2 stated in decision T 204/90 of 30 July 1991 that:

functional features defining a technical result are permissible in a claim if

(i) from an objective viewpoint, such features cannot otherwise be defined more precisely without restricting the scope of the invention, and

(ii) these features provide instructions which are sufficiently clear for the expert to reduce them to practice without undue burden, if necessary with reasonable experiments.

The Board added a third criterion which does not concern clarity:

(iii) the state of the art does not stand in the way of using such functional and therefore general and broad terminology.

As far as the third criterion is concerned, in the Board's view it should be borne in mind that functional features represent a generalisation of the teaching, since the scope of protection is thereby extended to all means providing the same effect, whereas the specifically disclosed means within that scope only represent examples.

4. Claims fees

In Physics Board of Appeal 3.4.2's decision T 490/90 of 12 March 1991 the application contained at the end of the description 41 "clauses" under the heading "Preferred features" and a set of 11 "claims" under the heading "Claims". The Examining Division had objected to the presence of clauses in the application on the basis of Article 84 and Rules 27 and 29 EPC; it assumed that Clauses 1 to 41 had been abandoned in accordance with

dications. Toutefois, cet article concerne uniquement la question de l'étendue de la protection conférée par l'effet d'une demande ou d'un brevet dans les cas où il y a lieu de déterminer l'étendue de cette protection, en particulier à l'égard des tiers. A la différence de l'article 84 CBE, il ne traite pas de la définition qu'il convient de donner de l'objet dont la protection est demandée dans la revendication. Par conséquent, au cours de la procédure d'examen ou d'une procédure d'opposition, le demandeur ou le titulaire du brevet ne saurait se prévaloir de l'article 69 CBE pour se dispenser d'apporter une modification qui serait nécessaire pour permettre de remédier à un manque de clarté.

3. Caractéristiques fonctionnelles

Se fondant sur la décision T 68/85 (JO OEB 1987, 228), la chambre de recours 3.2.2 a précisé dans sa décision T 204/90 en date du 30 juillet 1991 que

des caractéristiques fonctionnelles qui définissent un résultat technique sont admises dans une revendication si

i) il n'est pas possible autrement d'exposer ces caractéristiques de manière plus précise, objectivement parlant, sans limiter l'enseignement de l'invention, et si

ii) elles constituent pour l'homme du métier un enseignement technique suffisamment clair, qu'il peut mettre en oeuvre en faisant simplement un effort raisonnable de réflexion, par exemple en effectuant des essais de routine.

La chambre a ajouté alors un troisième critère qui ne concerne pas la clarté, à savoir si

iii) les documents de l'état de la technique ne font pas obstacle à l'utilisation de cette terminologie fonctionnelle, qui est donc une terminologie générale et de large portée.

En ce qui concerne ce troisième critère, la chambre rappelle que des caractéristiques fonctionnelles constituent une généralisation de l'enseignement de l'invention, puisque la protection s'étend alors à tous les moyens produisant le même effet, les moyens spécifiquement divulgués ne constituant dans ce cadre que de simples exemples.

4. Taxes de revendication

La décision T 490/90 rendue le 12 mars 1991 par la chambre de recours Physique 3.4.2 concernait une demande dans laquelle l'on trouvait à la fin de la description une partie intitulée "Caractéristiques préférées" (comprenant 41 "clauses"), et une partie intitulée "Revendications", contenant un jeu de 11 revendications. Se fondant sur l'article 84 et les règles 27 et 29 CBE, la division d'examen a désapprouvé la présence de ces "clauses" dans la de-

ging davon aus, daß der Anmelder gemäß Regel 31 (2) EPÜ auf die Klauseln 1 bis 41 verzichtet hatte, da er hierfür innerhalb der vorgeschriebenen Frist keine Anspruchsgebühren entrichtet hatte.

Die Kammer dagegen schloß sich der Entscheidung J 15/88 (ABI. EPA 1990, 445) an, die in weiteren Entscheidungen bestätigt wurde. Darin hatte die Juristische Beschwerdekammer die Auffassung vertreten, daß ein Anhang zur Beschreibung mit "Klauseln", "Gegenständen", "Aspekten" usw., die ansonsten die Form und den Inhalt von Ansprüchen aufwiesen, nicht als Anspruchssatz, sondern als Teil der Beschreibung anzusehen sei. Da der Sachverhalt im Falle T 490/90 praktisch derselbe war wie im Falle J 15/88, machte sich die Beschwerdekammer 3.4.2 die Gründe dieser früheren Entscheidung zu eigen. In der Streitmeldung würden die beanstandeten "Klauseln" nirgends als Ansprüche bezeichnet; es gebe an anderer Stelle Ansprüche, die als einzige so bezeichnet würden; außerdem gebe es zu sieben "Klauseln" Gegenstücke unter den als solche bezeichneten Patentansprüchen. Deshalb sei die Kammer der Auffassung, daß die Prüfungsabteilung vom Anmelder zu Unrecht den Verzicht auf den Gegenstand der Klauseln mit der Begründung verlangt habe, daß für diese Klauseln keine Anspruchsgebühren entrichtet worden seien.

VII. Verfahren vor dem EPA

A. Gemeinsame Vorschriften

1. Allgemeine Grundsätze

1.1 Sprachenprivileg

Die Beschwerdekammer Physik 3.4.1 legte der Großen Beschwerdekammer in der Sache **T 367/90** (Entscheidung vom 2. Juli 1991) mehrere Rechtsfragen zur Ermäßigung der Beschwerdegebühr vor. Das Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer trägt das Aktenzeichen **G 6/91**.

In dem betreffenden Fall hatte die Einsprechende am selben Tag zwei Beschwerdeschriften eingereicht, eine in Englisch und eine in Niederländisch, und unter Bezugnahme auf Artikel 14 (4) EPÜ, Regel 6 (3) EPÜ und Artikel 12(1) GebO eine ermäßigte Beschwerdegebühr entrichtet. Die Beschwerdebegründung war in Englisch abgefaßt. Die Große Kammer hat darüber zu entscheiden, ob die Beschwerdeführerin eine ermäßigte Beschwerdegebühr entrichten darf.

In der Entscheidung **T 193/87** vom 13. Juni 1991 wandte die Beschwerdekammer Mechanik 3.2.1 die in der Entscheidung **T 323/87** (ABI. EPA 1989, 343) aufgestellten Grundsätze in einem ähnlich gelagerten Fall an. In der frü-

Rule 31(2) EPC because claims fees had not been paid in due time.

The Board followed J 15/88 (OJ EPO 1990, 445) which has been confirmed in a series of further decisions. There the Legal Board held that an addendum to the description containing "clauses", "items", "aspects", etc. having otherwise the form and substance of claims was not to be considered as a set of claims but as part of the description. The facts of T 490/90 being practically identical to those of J 15/88, Board 3.4.2 took over the reasons given in the prior decision. In the application in suit the disputed "clauses" were never referred to as claims; there were claims elsewhere which alone were so called; and seven of the "clauses" had counterparts in the claims properly so called. The Board was therefore of the opinion that the Examining Division had not been justified in requiring that the applicant abandon the subject-matter of the clauses on the ground that no claims fees had been paid for those clauses.

VII. Proceedings before the EPO

A. Rules common to all proceedings

1. General principles

1.1 Privilege granted in respect of non-official languages

In decision **T 367/90** of 2 July 1991 Physics Board of Appeal 3.4.1 referred points of law relating to the reduction in the appeal fee to the Enlarged Board of Appeal. The case before the Enlarged Board of Appeal has the number **G 6/91**.

In this particular case, the opponent had filed two notices of appeal on the same day, one in English and the other in Dutch, and paid a reduced appeal fee in accordance with Article 14(4) and Rule 6(3) EPC and Article 12(1) of the Rules relating to Fees. The statement of grounds for appeal was written in English. The Board has to decide whether the appellant was entitled to pay a reduced appeal fee.

In decision **T 193/87** of 13 June 1991 Mechanical Board of Appeal 3.2.1 applied the principles set out in an analogous case in decision **T 323/87** (OJ EPO 1989, 343) where the notice of appeal was deemed not to have been

mande; elle a considéré en vertu de la règle 31(2) CBE que les "clauses" 1 à 41 avaient été abandonnées, les taxes de revendication correspondantes n'ayant pas été acquittées en temps utile.

La chambre a suivi au contraire la décision J 15/88 (JO OEB 1990, 445), qui a été confirmée par plusieurs décisions ultérieures. Dans cette décision, la chambre de recours juridique avait estimé qu'une annexe à la description contenant des "clauses", "éléments" ou "aspects" à prendre en considération etc., qui se présentent comme des revendications, tant du point de vue de la forme que du point de vue du fond, ne devait pas être considérée comme un jeu de revendications, mais comme une partie de la description. Les faits dans l'affaire T 490/90 étant pratiquement les mêmes que dans l'affaire J 15/88, la chambre 3.4.2 a fait siens les motifs invoqués dans la décision rendue antérieurement. Dans la demande en litige, les "clauses" contestées n'étaient citées nulle part comme étant des revendications, et la demande comportait par ailleurs des revendications qui seules étaient désignées comme telles; en outre, sept "clauses" étaient reprises dans les revendications proprement dites. En conséquence, la chambre a estimé que c'est à tort que la division d'examen avait exigé que la demanderesse abandonne l'objet revendiqué dans ces "clauses" au motif que les taxes de revendication correspondantes n'avaient pas été acquittées.

VII. PROCEDURES DEVANT L'OEB

A. Règles communes

1. Principes généraux de procédure

1.1 Privilège de la langue

Dans l'affaire **T 367/90** (décision en date du 2 juillet 1991), la chambre de recours Physique 3.4.1 a posé à la Grande Chambre de recours des questions relatives à la réduction de la taxe de recours. La procédure est en instance devant la Grande Chambre de recours sous le numéro **G 6/91**.

Dans cette espèce, l'opposante avait remis le même jour deux actes de recours, l'un en anglais, l'autre en néerlandais, et acquitté une taxe de recours diminuée de la réduction visée par l'article 14(4) CBE, la règle 6(3) CBE et l'article 12(1) du règlement relatif aux taxes. Le mémoire exposant les motifs du recours était rédigé en anglais. La chambre doit décider si la requérante était autorisée à payer une taxe de recours réduite.

Dans la décision **T 193/87** du 13 juin 1991, la chambre de recours Mécanique 3.2.1 a appliqué les principes énoncés dans la décision **T 323/87** (JO OEB 1989, 343), concernant une affaire analogue. Dans cette dernière dé-

heren Entscheidung war die Auffassung vertreten worden, daß die Beschwerde als nicht eingereicht gelte, weil die in Artikel 14 (5) EPÜ genannte Übersetzung nicht rechtzeitig eingereicht worden sei.

Im hier angesprochenen Fall wurde der Einspruch gegen das erteilte europäische Patent am 29. Mai in niederländischer Sprache eingereicht und die englische Übersetzung am 26. September, also nach Ablauf sowohl der einmonatigen Frist nach Regel 6 (2) EPÜ als auch der neunmonatigen Frist nach Artikel 99 (1) EPÜ, nachgereicht. Die Kammer erklärte, die rechtliche Folge der verspäteten Einreichung einer Übersetzung eines Schriftstücks, das nicht zu den Unterlagen der europäischen Patentanmeldung gehöre, also z. B. der Einspruchsschrift, sei in Artikel 14 (5) EPÜ eindeutig geregelt; dort heißt es wie folgt: "Wird ein Schriftstück, das nicht zu den Unterlagen der europäischen Patentanmeldung gehört, nicht in der in diesem Übereinkommen vorgeschriebenen Sprache eingereicht oder wird eine Übersetzung, die in diesem Übereinkommen vorgeschrieben ist, nicht rechtzeitig eingereicht, so gilt das Schriftstück als nicht eingegangen."

Im Gegensatz zu den Richtlinien D-IV, 1.2.2.1 b), wonach Fälle dieser Art gemäß Regel 56 (1) EPÜ als unzulässig zu verwerfen sind, vertrat die Kammer die Auffassung, daß diese Regel nicht zur Anwendung kommen könne, wenn die Einspruchsschrift als nicht eingegangen gelte und somit kein wirksamer Einspruch vorliege. Da die Einspruchsschrift als nicht eingegangen gelte und also auch kein Einspruch eingelegt worden sei, sei folglich auch die Einspruchsgebühr grundlos gezahlt worden und müsse deshalb zurückerstattet werden.

1.2 Form/Datum der Entscheidungen

Die Beschwerdekammer Mechanik 3.2.4 legte der Großen Beschwerdekammer mit ihrer Entscheidung **T 586/88** vom 22. November 1991 die Frage vor, ab welchem Zeitpunkt der interne Entscheidungsfindungsprozeß abgeschlossen sei.

Der Entscheidung lag folgender Sachverhalt zugrunde:
Die Einspruchsabteilung hatte den Einspruch mit einer ohne mündliche Verhandlung getroffenen Entscheidung zurückgewiesen. Diese Entscheidung war am 12. Oktober zur Post gegeben worden. Die Einspruchsakte enthielt jedoch ein vom 15. September datiertes Formblatt, aus dem die von den drei Mitgliedern der Einspruchsabteilung unterzeichnete Entscheidung zur Zurückweisung des Einspruchs hervorging. Am 6. Oktober, also vor Postaufgabe der Entscheidung der Einspruchsabteilung, aber nach ihrem Er-

filed because the translation referred to in Article 14(5) EPC had not been filed in due time.

In the present case, the notice of opposition to the European patent as granted was filed in Dutch on 29 May and the English translation was filed on 26 September, i.e. after the one-month period laid down in Rule 6(2) EPC and the nine-month period laid down in Article 99(1) EPC had expired. The Board pointed out that the legal consequence of late filing of translations of documents other than those making up the European patent application, e.g. the notice of opposition, is clearly laid down in Article 14(5) EPC which stipulates that "if any document, other than those making up the European patent application, is not filed in the language prescribed by this Convention, or if any translation required by virtue of this Convention is not filed in due time, the document shall be deemed not to have been received".

In contrast to the instructions under D-IV, 1.2.2.1(b) of the Guidelines which require such cases to be examined for admissibility under Rule 56(1) EPC, the Board took the view that this Rule cannot be applied if the notice of opposition has to be deemed not to have been received and consequently no opposition exists. The opposition fee has then been paid without reason and must therefore be reimbursed.

1.2 Form and date of decisions

In decision **T 586/88** of 22 November 1991, Mechanical Board of Appeal 3.2.4 referred the following point of law to the Enlarged Board of Appeal: at what stage does the internal decision-making process end?

The decision was based on the following facts:
The Opposition Division had rejected the opposition in a decision taken without oral proceedings. The decision was despatched on 12 October. However, the opposition file contained a form dated 15 September recording a decision to reject the opposition and bearing the signature of the three members of the same Opposition Division. On 6 October - that is before the Opposition Division's decision had been despatched but after it had been taken - the respondent (patent proprietor) had asked for the contested

decision, le recours avait été réputé non formé, car la traduction visée à l'article 14(5) CBE n'avait pas été produite en temps utile.

Dans l'affaire en question, l'acte d'opposition au brevet européen tel que délivré avait été présenté en néerlandais le 29 mai et la traduction en anglais avait été produite le 26 septembre, c'est-à-dire après l'expiration du délai d'un mois fixé à la règle 6(2) CBE et également après l'expiration du délai de neuf mois prévu à l'article 99(1) CBE. La chambre a indiqué que l'effet juridique de la non-production dans les délais de la traduction d'une pièce autre que celles comprises dans les pièces de la demande de brevet européen, par exemple de la traduction de l'acte d'opposition, est clairement indiqué à l'article 14(5) CBE qui prévoit que "si une pièce qui n'est pas comprise dans les pièces de la demande de brevet européen n'est pas produite dans la langue prescrite par la présente convention ou si une traduction requise en application de la présente convention, n'est pas produite dans les délais, la pièce est réputée n'avoir pas été reçue".

Alors qu'il est stipulé dans les Directives, au chapitre D-IV, point 1.2.2.1 b) qu'un cas tel que celui-ci doit être considéré comme une irrégularité au sens de la règle 56(1) CBE, la chambre a estimé au contraire que cette règle ne pouvait pas être appliquée si l'acte d'opposition était réputé n'avoir pas été reçu, ce qui avait pour conséquence que l'opposition n'avait pas été formée. Du fait que l'acte d'opposition était réputé n'avoir pas été reçu et que, par conséquent, aucune opposition n'avait été formée, la taxe d'opposition avait été acquittée sans motif et devait donc être remboursée.

1.2 Forme/Date des décisions

La chambre de recours Mécanique 3.2.4, par décision **T 586/88** en date du 22 novembre 1991, a soumis à la Grande Chambre de recours la question de savoir à quel moment il est mis fin à la procédure interne de prise de décision.

La décision se fondait sur les faits suivants:
La division d'opposition avait rejeté l'opposition par une décision rendue sans procédure orale. La remise à la poste du texte de cette décision avait eu lieu le 12 octobre. D'autre part, le dossier de l'opposition contenait un formulaire daté du 15 septembre, signalant qu'il avait été rendu une décision de rejet de l'opposition et portant la signature des trois membres de cette division d'opposition. Le 6 octobre, soit avant que la décision de la division d'opposition ait été remise à la poste, mais après qu'elle eut été prise,

gehen, hatte die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) die Aufrechterhaltung des angefochtenen Patents auf der Grundlage eines geänderten Anspruchs 1 beantragt, dessen Fassung ihrem Schreiben beigefügt war. Die Einspruchsabteilung hatte dem Änderungsantrag nicht Rechnung getragen.

Die Kammer stellte fest, daß das Datum der Entscheidung eindeutig festgelegt werden müsse, wenn man verhindern wolle, daß das Organ, das die Entscheidung zu treffen habe, einen Änderungsantrag, eine neue, relevante Entgegenhaltung oder einen Antrag auf mündliche Verhandlung zu Unrecht nicht berücksichtige.

Werde die Entscheidung einer Prüfungs- oder einer Einspruchsabteilung am Ende eines schriftlichen Verfahrens getroffen, so könnten als Zeitpunkt der Beendigung des internen Entscheidungsfindungsprozesses im EPA grundsätzlich drei verschiedene Zeitpunkte in Betracht kommen:

a) der Zeitpunkt, zu dem alle Mitglieder des Organs, das die Entscheidung treffe, das Formblatt unterzeichnet und datiert hätten;

b) die Übergabe der begründeten Entscheidung an die Poststelle des EPA durch den Bediensteten im Prüfdienst oder den Formalsachbearbeiter; dadurch werde die Entscheidung der Zuständigkeit des Organs entzogen, das sie getroffen habe;

c) die Aufgabe der begründeten Entscheidung bei der Post, wodurch die Entscheidung der Zuständigkeit des EPA als Ganzem entzogen werde.

Das Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer trägt das Aktenzeichen **G 12/91**.

1.3 Besorgnis der Befangenheit

Mit der Zwischenentscheidung **T 261/88** vom 28. März 1991 legte die Beschwerdekammer Elektrotechnik 3.5.2 der Großen Beschwerdekammer eine Frage vor, die die angebliche Befangenheit des beauftragten Prüfers der Einspruchsabteilung betraf.

Der beauftragte Prüfer der Einspruchsabteilung war Angestellter der Beschwerdegegnerin gewesen und hatte in deren Namen bei der Bearbeitung eines früheren Einspruchs gegen ein europäisches Patent der Beschwerdeführerin mitgewirkt. Im Einspruchsverfahren beantragte die Beschwerdeführerin, die Einspruchsabteilung solle neu zusammengesetzt werden und nur noch aus Mitgliedern bestehen, die zu keiner der Beteiligten früher direkte Beziehungen gehabt hätten. Am Ende der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung, in der der beauftragte Prüfer nicht ausgetauscht worden war, wurde das Patent widerrufen.

patent to be maintained on the basis of an amended Claim 1, the text of which was enclosed. The Opposition Division did not take the request for amendment into account.

The Board considered it essential for the date of a decision to be clearly established to prevent the department responsible for taking the decision from wrongly disregarding either a request for amendment, a new pertinent document constituting a prior-art publication or a request for oral proceedings.

Where a decision is taken by an Examining Division or an Opposition Division at the conclusion of written proceedings, three different dates could theoretically be considered as the point at which the internal decision-making process at that level within the EPO has come to an end:

(a) the point at which all the members of the department taking the decision have signed and dated the form;

(b) the point at which the examiners' clerk or formalities officer has passed the reasoned decision to the EPO's mail service, after which the decision is no longer in the hands of the department empowered to take it;

(c) the point at which the reasoned decision has been despatched, after which it is no longer within the control of the EPO as a whole.

The case before the Enlarged Board of Appeal has been given the number **G 12/91**.

1.3 Suspected partiality

In interlocutory decision **T 261/88** of 28 March 1991 Electricity Board of Appeal 3.5.2 referred a point of law concerning the alleged partiality of the primary examiner in an Opposition Division to the Enlarged Board of Appeal.

The primary examiner had been an employee of the respondent company and had participated on behalf of that company in the prosecution of a previous opposition to a European patent owned by the appellant company. During opposition proceedings the appellant requested that the Opposition Division be reconstituted to consist entirely of people who had had no previous direct connection with either party. At the conclusion of oral proceedings before the Opposition Division, in which the primary examiner remained unchanged, the patent was revoked.

l'intimée (titulaire du brevet) avait demandé que le brevet attaqué soit maintenu sur la base d'une revendication 1 modifiée dont le texte était joint à sa lettre. La division d'opposition n'avait pas tenu compte de cette demande de modification.

La chambre a constaté qu'il paraît indispensable que la date de la décision soit clairement déterminée si l'on veut éviter que l'instance chargée de prendre une décision fasse à tort abstraction d'une demande de modification, d'un nouveau document pertinent constituant une antériorité ou d'une requête en vue d'obtenir la tenue d'une procédure orale.

Si la décision d'une division d'examen ou d'une division d'opposition est rendue à l'issue d'une procédure écrite, il y a trois dates différentes qui pourraient en principe entrer en ligne de compte pour fixer à quel moment il est mis fin à la procédure interne de prise de décision au sein de cette instance de l'OEB:

a) le moment où les membres de l'instance qui rend la décision ont tous signé et daté le formulaire;

b) la remise, par le commis assistant des examinateurs ou par l'agent des formalités, de la décision motivée au service du courrier de l'OEB, ce qui soustrait la décision au pouvoir de l'instance habilitée à la prendre;

c) la remise de la décision motivée à la poste, ce qui soustrait la décision au pouvoir de l'OEB dans son ensemble.

L'affaire est en instance devant la Grande Chambre de recours sous le numéro **G 12/91**.

1.3 Membre soupçonné de partialité

Dans sa décision intermédiaire **T 261/88** du 28 mars 1991, la chambre de recours Electricité 3.5.2 a soumis à la Grande Chambre de recours une question concernant la prétendue partialité du premier examinateur de la division d'opposition.

Le premier examinateur de la division d'opposition avait été un employé de l'intimée et avait participé, pour le compte de celle-ci, à une procédure d'opposition engagée antérieurement contre un brevet européen dont la requérante était titulaire. Au cours de la procédure d'opposition, la requérante avait demandé que la composition de la division d'opposition soit revue afin de ne comprendre que des personnes n'ayant jamais eu auparavant de contact direct avec aucune des parties. Au terme de la procédure orale tenue devant la division d'opposition, au cours de laquelle le premier examinateur était resté le même, le brevet avait été révoqué.

Die Kammer stellte fest, daß es im EPÜ keine Bestimmung gebe, der zu entnehmen wäre, daß ein Mitglied der ersten Instanz von einem Fall ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit abgelehnt werden dürfe. Die Lage sei hier ganz anders als bei den Mitgliedern der Beschwerdekammern, die aufgrund von Artikel 24 (2) EPÜ ihren eigenen Ausschluß "aus einem sonstigen Grund" beantragen, und aufgrund von Artikel 24 (3) EPÜ "wegen Besorgnis der Befangenheit" abgelehnt werden könnten.

Die Kammer prüfte, ob Artikel 125 EPÜ und die Straßburger Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten hier zur Anwendung kommen könnten. Letztere enthalte gewisse Anhaltspunkte darüber, welche Grundsätze des Verfahrensrechts in den Vertragsstaaten allgemein anerkannt würden; in Artikel 6(1) der Konvention heiße es nämlich: "Jedermann hat Anspruch darauf, daß seine Sache in billiger Weise öffentlich und innerhalb einer angemessenen Frist gehört wird, und zwar von einem unabhängigen und unparteiischen, auf Gesetz beruhenden Gericht, das über zivilrechtliche Ansprüche und Verpflichtungen ... zu entscheiden hat." Die Kammer bezweifelte jedoch, ob ein erstinstanzliches Organ wie die Einspruchsabteilung des EPA ein solches Gericht sei, das sich an diesen Artikel der Straßburger Konvention oder sonstige allgemein anerkannte Regeln des Verfahrensrechts halten müsse.

Die Sache ist unter dem Aktenzeichen **G 5/91** anhängig.

1.4 Verwendung metrischer oder SI-Einheiten

In dem der Entscheidung **T 561/91** vom 5. Dezember 1991 zugrunde liegenden Fall wies die Einspruchsabteilung die Anmeldung allein deshalb zurück, weil die Anmelderin sich geweigert hatte, bestimmte Viskositätswerte, die in Zentipoise ausgedrückt waren, in den für die Viskosität geltenden SI-Einheiten auszudrücken.

Die Beschwerdekammer Chemie 3.3.3 vertrat die Auffassung, daß der europäische Patentanmelder aufgrund der Regel 35 (12) EPÜ verpflichtet sei, Gewichts- und Maßeinheiten nach dem metrischen System anzugeben. Bis zu einer Änderung dieser Regel seien die Organe des EPA nicht befugt, vom Anmelder als Voraussetzung für die Erteilung eines Patents zu verlangen, daß er Gewichts- und Maßeinheiten nach dem SI-System angebe.

1.5 Akteneinsicht

In der Sache **J 14/91** vom 6. November 1991 gab die Juristische Beschwerdekammer 3.1.1 einem Antrag auf Akteneinsicht nach Artikel 128 (2) EPÜ statt.

The Board found no provisions in the EPC to suggest that a member of a first-instance department may be excluded from participation in a case or even objected to on the ground of suspected partiality. This is in direct contrast to the position of members of the Boards of Appeal who under Article 24(2) EPC may request their own exclusion "for any other reason", and under Article 24(3) EPC may be objected to by a party "if suspected of partiality".

The Board considered the applicability of Article 125 EPC and the Strasbourg Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedom. The latter gives some guidance on what in the Contracting States is generally recognised as a principle of procedural law when it states in Article 6(1) that "In the determination of his civil rights and obligations ..., everyone is entitled to a fair and public hearing within a reasonable time by an independent and impartial tribunal established by law". The Board questioned, however, whether a first-instance department such as an Opposition Division of the EPO is a tribunal required to comply with this Article of the Strasbourg Convention or with other generally recognised rules of law governing judicial procedures.

The case is pending under Ref. No. **G 5/91**.

1.4 Use of metric or SI units

In decision **T 561/91** of 5 December 1991 the Examining Division refused the application on the sole ground that the applicant had refused to express certain viscosity limits, which had been identified in terms of centipoises, in the recognised SI units of viscosity.

Chemical Board of Appeal 3.3.3 held that Rule 35(12) EPC imposes on an applicant for a European patent the obligation to express weights and measures in metric units. Consequently, in the absence of any amendment to that Rule, the organs of the EPO have no power to require an applicant to express weights and measures in terms of SI units as a condition for the grant of a patent.

1.5 Inspection of files

In decision **J 14/91** of 6 November 1991, Legal Board of Appeal 3.1.1 granted a request for inspection of files under Article 128(2) EPC.

La chambre a constaté que la CBE ne prévoit nulle part la possibilité d'exclure la participation d'un membre d'une première instance au règlement d'une affaire ou même de récuser ce membre au motif qu'il peut être soupçonné de partialité. En revanche, lorsqu'il s'agit des membres des chambres de recours, l'article 24(2) CBE dispose qu'un membre d'une chambre de recours peut demander sa propre exclusion "pour tout autre motif", et l'article 24(3) CBE, qu'il peut être récusé par l'une des parties s'il peut être soupçonné de partialité.

La chambre a examiné s'il y avait lieu d'appliquer l'article 125 CBE ainsi que la Convention de Strasbourg de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, où l'on trouve à l'article 6(1) quelques précisions sur ce qui est généralement reconnu dans les Etats contractants comme un principe du droit procédural: "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera ... des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil,..." La chambre s'est toutefois demandée si une première instance telle qu'une division d'opposition de l'OEB est un tribunal qui doit se conformer à cet article de la Convention de Strasbourg ou à d'autres règles du droit généralement admises régissant les procédures judiciaires.

L'affaire est en instance sous le numéro **G 5/91**.

1.4 Utilisation du système métrique ou du système SI

Dans la décision **T 561/91** en date du 5 décembre 1991, la division d'examen avait rejeté la demande au seul motif que le demandeur avait refusé d'exprimer en unités SI de viscosité, qui sont les unités généralement admises, certaines valeurs limites de viscosité qu'il avait indiquées en centipoises.

La chambre de recours Chimie 3.3.3 a estimé que la règle 35(12) CBE exigeant que le demandeur d'un brevet européen exprime les poids et les mesures en unités du système métrique, en l'absence de toute modification apportée à cette règle, les organes de l'OEB ne sont pas en droit d'exiger que le demandeur exprime des poids et des mesures en unités SI pour pouvoir obtenir la délivrance d'un brevet.

1.5 Inspection publique

Dans la décision **J 14/91** du 6 novembre 1991, la chambre de recours juridique 3.1.1 a fait droit à une requête en inspection publique présentée en application de l'article 128(2) CBE.

Nach Artikel 128 (2) EPÜ kann vor der Veröffentlichung der Anmeldung und ohne Zustimmung des Anmelders Akteneinsicht verlangen, wer nachweist, daß der Anmelder sich ihm gegenüber auf seine europäische Patentanmeldung berufen hat.

Der Entscheidung lag folgender Sachverhalt zugrunde:

Die europäische Patentanmeldung wurde unter Beanspruchung der Priorität der deutschen Patentanmeldung eingereicht. Mit Schreiben vom 25. April verlangte die Beschwerdeführerin Einsicht in die Akten der europäischen Patentanmeldung. Zur Begründung trug sie vor, der Anmelder (Beschwerdegegner) habe sie mit Schreiben vom 22. April aus der prioritätsbegründenden deutschen Anmeldung unter gleichzeitiger Bezugnahme auf eine parallel bestehende europäische Patentanmeldung verwahrt.

Die Juristische Beschwerdekammer ging davon aus, daß das Schreiben des Beschwerdegegners zwar nur eine Verwarnung in bezug auf die deutsche Erstanmeldung enthalte. Hinsichtlich der europäischen Nachanmeldung werde bloß eine Information über die Einreichung gegeben. Die Kammer wies aber auf Artikel II, § 8 des deutschen Gesetzes über internationale Patentübereinkommen (IntPatÜG) hin, in dem ein Doppelschutzverbot enthalten ist. Ein solches Doppelschutzverbot, nach dem das nationale Patent in dem Umfang, in dem es dieselbe Erfindung wie das europäische schützt, keine Wirkung hat, besteht in der Mehrzahl der Mitgliedstaaten und ist in Artikel 75 GPÜ vorgesehen. Daher sei es nur eine Frage der Zeit, bis das europäische Patent das deutsche verdränge, mit der Folge, daß der Beschwerdegegner nur noch aus dem europäischen Patent gegen mögliche Verletzer vorgehen könne.

Durch den Hinweis auf das Vorhandensein einer europäischen Anmeldung in Verbindung mit der Verwarnung aus der deutschen Anmeldung berufe sich der Beschwerdegegner auf die europäische Patentanmeldung im Sinne von Artikel 128 (2) EPÜ. Sinn und Zweck des Artikels 128 (2) EPÜ gebiete es, daß der Antragsteller die Möglichkeit der Akteneinsicht noch vor Offenlegung der Anmeldung habe.

Der Beschwerdegegner könne auch nicht mehr das Prinzip der Vertraulichkeit nicht offen gelegter Anmeldungen beanspruchen. Dadurch, daß er selbst die Sphäre der Geheimhaltung verlassen habe, habe er sich auch des Rechts auf Geheimhaltung begeben. Wenn der Anmelder Dritte auf seine Rechte hinweist, müsse er auch seinerseits in Kauf nehmen, daß diese die Rechte genau kennenlernen möchten.

According to Article 128(2) EPC, anyone who can prove that the applicant has invoked the rights under his European application against him may obtain inspection of the files prior to the publication of that application and without the consent of the applicant.

The decision was based on the following facts:

A European patent application was filed claiming priority from a German patent application. In a letter dated 25 April, the appellant requested inspection of the files of the European patent application on the ground that the applicant (respondent) had issued a warning to him in a letter dated 22 April on the basis of the priority-establishing German application, and had referred at the same time to a parallel European patent application.

The Legal Board of Appeal assumed that the respondent's letter was a warning with respect to the German application alone and that the reference to the subsequent European application was by way of information only. However, the Board drew attention to Article II, section 8 of the German Law on International Patent Conventions which prohibits simultaneous protection (IntPatÜG). This prohibition - under which the national patent is invalid insofar as it protects the same invention as the European application - exists in the majority of Member States and is provided for in Article 75 CPC. It was thus only a question of time before the European patent superseded the German patent, with the result that the respondent could then only take action against any infringement on the basis of the European patent.

By referring to the existence of a European application in conjunction with the warning based on the German application, the respondent was invoking his rights under the European patent application within the meaning of Article 128(2) EPC, the very purpose of which is to enable requesters to inspect files prior to publication of the application.

The respondent could also no longer claim the principle of confidentiality of applications not laid open for public inspection. The fact that he himself had not maintained secrecy meant that he had relinquished the right to it himself. If an applicant informs a third party of his rights, he must in turn expect that the third party may wish to obtain precise information about those rights.

Aux termes de cette disposition, quiconque prouve que le demandeur d'un brevet européen s'est prévalu de sa demande à son encontre peut consulter le dossier dès avant la publication de cette demande et sans l'accord du demandeur.

La décision se fondait sur les faits suivants:

la demande de brevet européen qui avait été déposée revendiquait la priorité d'une demande allemande. Par une lettre en date du 25 avril, la requérante a demandé à consulter le dossier de la demande de brevet européen au motif que, dans une lettre datée du 22 avril, le demandeur (intimé) l'avait averti, en mentionnant l'existence d'une demande de brevet européen parallèle, que la demande allemande donnait naissance à un droit de priorité.

La chambre a considéré que la lettre de l'intimé ne constituait certes qu'un avertissement en ce qui concerne le premier dépôt allemand. S'agissant de la demande européenne ultérieure, la lettre visait simplement à informer la requérante de son dépôt. Toutefois, la chambre s'est référée à l'article II, § 8 de la loi allemande sur les traités internationaux en matière de brevets (IntPatÜG), qui prévoit une interdiction des protections cumulées, en vertu de laquelle un brevet national, pour autant qu'il couvre la même invention qu'un brevet européen, cesse de produire ses effets. Une telle interdiction existe dans la plupart des Etats membres et est prévue à l'article 75 CBC. Etant donné qu'après un certain temps, le brevet européen supplantera le brevet allemand, l'intimé ne pourra tenter une action contre d'éventuels contre-facteurs que sur la base du brevet européen.

Selon la chambre, du fait qu'il a signalé l'existence d'une demande de brevet européen et fait valoir la priorité de la demande allemande, l'intimé s'est prévalu de sa demande de brevet européen au sens où l'entend l'article 128(2) CBE. Pour respecter le sens de l'article 128 (2) CBE et l'objectif qu'il vise, il convient de donner à la requérante, sur sa demande, la possibilité de consulter le dossier avant la publication de la demande de brevet.

De même, l'intimé ne peut plus se prévaloir du caractère confidentiel des demandes non encore publiées. Ayant lui-même rompu le secret, il s'est par là-même dessaisi du droit au secret. Dès lors que le demandeur informe des tiers de ses droits, il doit également s'attendre à ce que ces derniers souhaitent savoir quels sont exactement ces droits.

2. Fristen

2.1 Berechnung der Nachfrist für die Jahresgebühr

In der Entscheidung **J 4/91** vom 22. Oktober 1991 befaßte sich die Juristische Beschwerdekammer 3.1.1 mit der Neuberechnung der Nachfrist für die Jahresgebühr. Der Entscheidung lag folgender Sachverhalt zugrunde:

Für die am 24. Februar 1987 eingereichte europäische Patentanmeldung wurde die dritte Jahresgebühr nach Regel 37 (1) EPÜ am 28. Februar 1989 fällig, aber erst am 31. August 1989 zusammen mit der in Artikel 86 (2) EPÜ vorgesehenen Zuschlagsgebühr gezahlt. Ein Wiedereinsetzungsantrag wurde durch Entscheidung der Eingangsstelle abgelehnt. Der Anmelder legte Beschwerde ein. Er beantragte festzustellen, daß die Jahresgebühr mit Zuschlag bei richtiger Anwendung von Artikel 86 (2) in Verbindung mit Regel 37 (1) EPÜ rechtzeitig gezahlt worden sei. Die Sechs-Monatsfrist nach Artikel 86 (2) EPÜ laufe immer von Monatsende zu Monatsende, ungeachtet welche Zahl jeweils der letzte Tag des Monats habe.

Die Juristische Beschwerdekammer stellte fest, daß in der Praxis des Amtes, in der Literatur und in der Rechtsprechung der Juristischen Beschwerdekammer die Nachfrist nach Artikel 86 (2) EPÜ bisher in der Weise berechnet wurde, daß im konkreten Einzelfall zunächst die Zahl (*number - quantième*) festgestellt worden sei, die der Fälligkeitstag am Ende des Anmeldeungsmonats habe. Als Fristende sei dann nach Regel 83 (4) EPÜ der Tag des sechsten folgenden Monats angesehen worden, der dem so ermittelten Tag durch "seine Zahl" entspreche. Die bisherige Berechnungsart führe bei fünf von den zwölf möglichen Monatskonstellationen (Feb./Aug.-Apr./Okt.-Juni/Dez.-Sept./März-Nov./Mai) zu einem "verkürzten Fristende". Die Verkürzung führe also zu einer Gefährdung von 42 % aller Zahlungsfälle, und zwar seien jene davon betroffen, deren Anmeldetag in einen Februar, April, Juni, September oder November falle. Bei den anderen Anmeldungen und Patenten falle hingegen die Fälligkeit der Jahresgebühr genauso wie das Ende der Nachfrist auf den Monatsultimo.

Die Kammer war der Auffassung, daß es angesichts dieser Konsequenzen der bisherigen Auslegung der relevanten Vorschriften berechtigt sei, zu überprüfen, ob die Auslegung bei einer reinen Wortauslegung oder grammatikalischen Auslegung stehenbleibe.

2. Time limits

2.1 Calculation of the period of grace for renewal fees

In decision **J 4/91** of 22 October 1991, Legal Board of Appeal 3.1.1 considered a new method of calculating the period of grace for renewal fees. The decision was based on the following facts:

The third-year renewal fee for a European patent application filed on 24 February 1987 was due on 28 February 1989 in accordance with Rule 37(1) EPC, but was not paid until 31 August 1989, together with the additional fee provided for by Article 86(2) EPC. A request for re-establishment of rights was rejected by the Receiving Section. The applicant lodged an appeal and requested that the renewal fee and additional fee be held to have been paid in time under correct application of Article 86(2) in conjunction with Rule 37(1) EPC; the six-month time limit in Article 86(2) EPC always ran from the end of one month to the end of the next, regardless of the number of the last day of the month.

The Legal Board of Appeal held that both in Office practice, pertinent literature and Legal Board of Appeal case law the period of grace under Article 86(2) EPC has previously been calculated by first of all establishing the number (*Zahl - quantième*) of the due date at the end of the month of filing. The time limit under Rule 83(4) EPC has been deemed to be the day of the sixth subsequent month corresponding in "number" to the day thus calculated. In five of the twelve possible combinations of months (Feb/Aug - Apr/Oct - June/Dec - Sept/Mar - Nov/May), this method of calculation leads to a "shortened time limit". This endangers 42% of all payments, namely those where the date of filing was in February, April, June, September or November. For the other applications or patents, however, the due date of the renewal fee falls on the last day of the month, as does the end of the period of grace.

The Board held that, in view of the consequences of this interpretation of the relevant regulations, it was justifiable to examine whether the interpretation should remain purely literal and grammatical. From both the *travaux préparatoires*, the *sens clair* (clear wording)

2. Délais

2.1 Calcul du délai supplémentaire pour le paiement de la taxe annuelle

Dans la décision **J 4/91** en date du 22 octobre 1991, la chambre de recours juridique 3.1.1 a examiné la question du nouveau mode de calcul du délai supplémentaire pour le paiement de la taxe annuelle. La décision se fondait sur les faits suivants:

Le paiement de la troisième taxe annuelle pour la demande de brevet européen déposée le 24 février 1987 arrivait à échéance le 28 février 1989, conformément à la règle 37(1) CBE; or cette taxe n'a été acquittée que le 31 août 1989, en même temps que la surtaxe prévue à l'article 86(2) CBE. Une requête en *restitutio in integrum* a été rejetée par décision de la section de dépôt. Le demandeur a formé un recours contre cette décision. Il a demandé à la chambre de constater que la taxe annuelle et la surtaxe avaient été acquittées en temps utile, par application correcte des dispositions de l'article 86(2) ensemble la règle 37(1) CBE. Le délai de six mois prévu par l'article 86(2) CBE prend naissance et expire toujours le dernier jour du mois considéré, quel que soit le quantième de ce dernier jour.

La chambre de recours juridique a constaté que dans la pratique suivie par l'Office, dans la doctrine et dans la jurisprudence de la chambre de recours juridique, on a calculé jusqu'ici le délai supplémentaire visé à l'article 86(2) CBE en déterminant dans chaque cas tout d'abord quel est le quantième (*Zahl - number*) de la date d'échéance, fixée au dernier jour du mois correspondant au mois au cours duquel la demande a été déposée. En vertu de la règle 83(4) CBE, on considère alors que le délai expire le jour du sixième mois suivant ayant le même quantième que la date d'échéance ainsi déterminée. Le mode de calcul appliqué jusqu'ici aboutit dans cinq cas sur douze (février/août; avril/octobre; juin/décembre; septembre/mars; novembre/mai) à un raccourcissement du délai. Ce raccourcissement entraîne donc un risque dans 42% des cas de paiement, à savoir lorsque la date de dépôt se situe en février, avril, juin, septembre ou novembre. En revanche, pour les demandes et brevets déposés durant les autres mois, la date d'échéance de la taxe annuelle, tout comme la date d'expiration du délai supplémentaire, tombe le dernier quantième du mois.

La chambre a estimé qu'étant donné les conséquences de cette interprétation qui était donnée actuellement des dispositions existant en la matière, elle était fondée à examiner s'il l'on pouvait se limiter à une simple interprétation littérale ou grammaticale de ces dispo-

ben darf. Aus den "travaux préparatoires" (Vorbereitende Arbeiten) und aus dem Prinzip des "sens c/air" und einer "teleologischen" Auslegung geht nämlich hervor, daß die Anzahl der Fälligkeitstermine jeweils auf den Monatsultimo zu beschränken sei, um dadurch für die Anmelder eine Verwaltungsvereinfachung in Rechtssicherheit herbeizuführen. Die Beschwerdekammer kam zu folgendem Ergebnis:

"Für die Berechnung der Sechs-Monatsfrist nach Artikel 86 (2) EPÜ zur Zahlung einer Jahresgebühr nebst Zuschlag ist die Regel 83 (4) EPÜ "mutatis mutandis" in einer von Regel 37 (1) Satz 1 EPÜ ausgehenden Weise anzuwenden. Dies bedeutet, daß die Sechs-Monatsfrist in dem nachfolgenden sechsten Monat nicht an dem Tag endet, der durch seine "Zahl" dem Fälligkeitstag nach Regel 37 (1) Satz 1 EPÜ entspricht, sondern an dem Tag, der durch seine Eigenschaft, "letzter Tag des Monats" zu sein, diesem Fälligkeitstag gleichkommt. Bei der Berechnung der Nachfrist nach Artikel 86 (2) EPÜ führt die Regel 83 (4) im Hinblick auf die Regel 37 (1) Satz 1 EPÜ von "Ultimo zu Ultimo"."

Die Juristische Beschwerdekammer zog dann als mögliche Durchbrechung der Ultimo-Regelung die Rechtsauskunft Nr. 5/80 über die "Berechnung von zusammengesetzten Fristen" (ABl. EPA 1980, 149, 152) in Betracht, da in ihr beiläufig gesagt sei, daß die Grundsätze der Rechtsauskunft auch auf die Nachfrist nach Artikel 86 (2) EPÜ anzuwenden seien, und erklärte folgendes:

"Die Rechtsauskunft Nr. 5/80 ist auf den Beginn der Nachfrist nach Artikel 86 (2) EPÜ nicht anzuwenden. Dies bedeutet, daß diese Frist auch dann am letzten Tag des in Regel 37 (1) Satz 1 EPÜ genannten Monats beginnt, wenn an diesem Tag die in Regel 85 Absätze 1, 2 und 4 EPÜ genannten Umstände vorliegen. Daher wird das Ende der Sechs-Monatsfrist durch solche Umstände bei ihrem Beginn nicht über das Ende des sechsten Monats hinaus in den siebten Monat verschoben".

Die Kammer betont jedoch, daß diese Berechnungsregel nur den **Beginn der Nachfrist** betrifft. Daher kann zum einen in analoger Anwendung der Regel 85 (1) EPÜ, wenn der Fälligkeitstag für die Jahresgebühr auf einen Samstag, Sonn- oder Feiertag fällt, auch noch am folgenden Werktag zuschlagsfrei gezahlt werden. Zum anderen findet die Regel 85(1) EPÜ auf das Ende der Nachfrist nach Artikel 86 (2) EPÜ unmittelbar Anwendung (Nr. 3.2 der Entscheidungsgründe).

Die Fixierung des Nachfristbeginns auf den Fälligkeitstag könnte allerdings Anmelder in Schwierigkeiten bringen, die nach der Berechnungsregel in der

and a "teleological" interpretation it was evident that the number of due dates should be restricted in each case to the last day of the month, thereby simplifying administration for the applicant and maintaining legal certainty. The Board of Appeal reached the following conclusion:

"In calculating the six-month period under Article 86(2) EPC for payment of a renewal fee and the additional fee, Rule 83(4) EPC should be applied *mutatis mutandis* on the basis of Rule 37(1), first sentence, EPC. This means that the six-month period does not end on the day in the sixth subsequent month having the same "number" as the due date according to Rule 37(1), first sentence, EPC, but on the day which, by virtue of being the "last day of the month", corresponds to that due date. When calculating the period of grace in accordance with Article 86(2) EPC, Rule 83(4) EPC applies, having regard to Rule 37(1), first sentence, EPC, from "the last day of one month to the last day of the next".

The Legal Board of Appeal then considered Legal Advice No. 5/80 on "Calculation of aggregate time limits" (OJ EPO 1980, 149, 152), as a possible breach of the last day of the month rule, since it mentions in passing that the principles contained therein should also be applied to the period of grace under Article 86(2) EPC and made the following statement:

"Legal Advice No. 5/80 is not to be applied to the start of the period of grace under Article 86(2) EPC. This means that the period of grace commences on the last day of the month specified in Rule 37(1), first sentence, EPC even if the circumstances mentioned in Rule 85(1),(2) and (4) EPC obtain. Thus, even if such circumstances exist when it starts, the end of the six-month time limit does not extend beyond the end of the sixth month into the seventh".

However, the Board stressed that this rule of calculation relates only to the **start of the period of grace**. For this reason, and applying Rule 85(1) EPC analogously, if the due date for the renewal fee falls on a Saturday, Sunday or public holiday, the fee can be paid on the first weekday thereafter without an additional fee. Moreover, Rule 85(1) EPC is directly applicable to the end of the period of grace under Article 86(2) EPC (Reasons, point 3.2).

Defining the start of the period of grace as the due date could, however, create difficulties for those applicants who have paid in good time according

sitions. Il ressort en effet des travaux préparatoires et du principe du "sens clair" et de l'interprétation "téléologique" que les quantième des dates d'échéance doivent correspondre dans chaque cas au dernier quantième du mois, dans l'intérêt de la simplification des travaux administratifs et de la sécurité juridique pour les demandeurs. La chambre en est venue à la conclusion suivante:

"Pour le calcul du délai de six mois visé à l'article 86(2) CBE concernant le paiement de la taxe annuelle assortie de la surtaxe, il convient d'appliquer la règle 83(4) CBE dans le même esprit que la règle 37(1), première phrase CBE, ce qui signifie que le délai de six mois n'expire pas, au cours du sixième mois suivant, le jour qui correspond par son "quantième" à la date d'échéance visée à la règle 37(1), première phrase CBE, mais le jour qui, en tant que "dernier jour du mois", est assimilé à cette date d'échéance. Lors du calcul du délai supplémentaire visé à l'article 86(2) CBE, l'application de la règle 83(4) aboutit, eu égard aux dispositions de la règle 37(1) première phrase CBE, à la fixation de délais courant de fin de mois en fin de mois."

Examinant ensuite si le renseignement juridique n° 5/80 relatif au "Calcul des délais composés" (JO 1980, 149, 152) ne risquait pas d'être en contradiction avec cette règle, puisqu'il y est précisé au passage que les principes qui y sont énoncés doivent également s'appliquer au délai supplémentaire visé à l'article 86(2) CBE, la chambre a déclaré:

"Le renseignement juridique n°5/80 ne doit pas s'appliquer à la date à laquelle le délai supplémentaire visé à l'article 86(2) CBE commence à courir, ce qui signifie que ce délai commence à courir à compter du dernier jour du mois visé à la règle 37(1), première phrase CBE, même si à cette date l'on se trouve dans l'une des situations visées à la règle 85, paragraphes 1, 2 ou 4 CBE. Par conséquent, l'expiration du délai de six mois n'est pas reportée du sixième au septième mois, du fait de la situation qui prévalait à la date à laquelle ce délai a commencé à courir."

La chambre a toutefois souligné que ce mode de calcul ne vaut que pour la **date à laquelle le délai supplémentaire commence à courir**. Par conséquent, si l'on applique par analogie la règle 85(1) CBE, une taxe annuelle dont la date d'échéance tombe un samedi, une dimanche ou un jour férié peut encore être acquittée sans surtaxe le jour ouvré suivant. Par ailleurs, la règle 85(1) CBE s'applique directement à l'expiration du délai supplémentaire visé à l'article 86(2) CBE (point 3.2 des motifs de la décision).

Toutefois, le fait de fixer le départ du délai supplémentaire à la date d'échéance pourrait causer des difficultés aux demandeurs qui, pourtant,

Rechtsauskunft Nr. 5/80 noch rechtzeitig gezahlt hätten. Nach Auffassung der Kammer muß daher aus dem Gesichtspunkt des Vertrauensschutzes die Rechtsauskunft so lange als auf die Nachfrist nach Artikel 86 (2) EPÜ anwendbar betrachtet werden, solange keine anderweitige Verlautbarung des EPA ergangen ist und solange in den Hinweisen auf die Nachfrist in den Formblättern des EPA noch Fälligkeitstage angegeben werden, die unter Anwendung dieser Rechtsauskunft ermittelt sind (d. h. Fälligkeitstage im siebten Monat). Darüber hinaus bliebe im Einzelfall auch noch die Möglichkeit der Wiedereinsetzung (siehe Mitteilung im ABI. EPA 1992, 69).

Die Beschwerdekammer entschied, daß für die europäische Patentanmeldung die dritte Jahresgebühr mit Zuschlag rechtzeitig gezahlt wurde.

2.2 Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

Die Juristische Beschwerdekammer 3.1.1 legte der Großen Beschwerdekammer mit der Entscheidung **J 16/90** vom 6. März 1991 die Rechtsfrage vor, ob bei europäischen Patentanmeldungen einerseits und Euro-PCT-Anmeldungen andererseits die Wiedereinsetzung in die Fristen für die Zahlung von Anmeldegebühr, Recherchegebühr und Benennungsgebühr bzw. für die nationale Gebühr und in die Frist für die Stellung des Prüfungsantrags möglich sei. Das Verfahren, in dem der Anwendungsbereich von Artikel 122(5) EPÜ zu klären ist, ist vor der Großen Beschwerdekammer unter dem Aktenzeichen **G 3/91** anhängig.

Der Vorlageentscheidung lag folgender Sachverhalt zugrunde: Für eine europäische Patentanmeldung, die keine PCT-Anmeldung war, wurden die fälligen Gebühren für Anmeldung, Recherche, elf Benennungen und die Zuschlagsgebühr nach Regel 85a EPÜ nicht gezahlt. Ein Antrag auf Wiedereinsetzung in die Frist nach Regel 85a EPÜ wurde von der Eingangsstelle als unzulässig zurückgewiesen, da hier eine Wiedereinsetzung nach Artikel 122 (5) EPÜ ausgeschlossen sei.

Die Kammer führte aus, daß eine Wiedereinsetzung in die sogenannten "Nachfristen" der Regel 85a und 85b EPÜ davon abhängt, ob bei den Grundfristen, auf die sie bezogen seien, Wiedereinsetzung gewährt werden könne. Beide Nachfristen seien bei

to the rule of calculation in Legal Advice No. 5/80. The Board held that, as an expression of good faith, the Legal Advice will have to be considered applicable to the period of grace under Article 86(2) EPC until otherwise announced by the Office and so long as references to the period of grace in the Office's official forms continue to indicate due dates determined in accordance with that Legal Advice (i.e. due dates in the seventh month). In addition, there is also in some cases the possibility of re-establishment of rights (see Communication in OJ EPO 1992, 69).

The Board of Appeal decided that the third-year renewal fee and additional fee for the European patent application had been paid in good time.

2.2 Re-establishment of rights

In decision **J 16/90** of 6 March 1991 Legal Board of Appeal 3.1.1 referred the following point of law to the Enlarged Board of Appeal: is it possible in the case of European patent applications and Euro-PCT applications to have rights re-established in respect of the time limits for payment of the filing fee, search fee and designation fee or national fee, and the time limit for submission of a request for examination? The case - in which the scope of application of Article 122(5) EPC is to be clarified - is pending before the Enlarged Board of Appeal under Ref. **G 3/91**.

The referred decision was based on the following facts: the due fees for filing, search, eleven designations and the surcharge under Rule 85a EPC were not paid for a European patent application which was not a PCT application. A request for re-establishment of rights in respect of the time limit under Rule 85a EPC was rejected by the Receiving Section as inadmissible on the ground that re-establishment of rights under Article 122(5) EPC is not possible in such cases.

The Board held that re-establishment of rights in respect of the "periods of grace" under Rules 85a and 85b EPC depends on whether it can be granted in respect of the original time limits to which they relate. Both periods of grace can be applied to European and

selon le mode de calcul exposé dans le renseignement juridique n° 5/80, auraient encore effectué le paiement en temps utile. La chambre estime par conséquent que pour des raisons de bonne foi, il convient de considérer que ce renseignement juridique s'applique au délai supplémentaire visé à l'article 86(2) CBE, tant que l'OEB n'a pas publié de communiqué contraire à ce sujet et aussi longtemps que les dates d'échéance indiquées dans les remarques relatives au délai supplémentaire figurant dans les formulaires de l'OEB sont calculées comme prévu dans ce renseignement juridique (c'est-à-dire dates d'échéance tombant le septième mois). En outre, dans certains cas, il existe également la possibilité d'obtenir la *restitutio in integrum* (Cf. Communiqué publié dans JO OEB, 1992, 69).

La chambre de recours a décidé qu'en ce qui concernait la demande de brevet européen concernée, la taxe annuelle pour la troisième année et la surtaxe correspondante avaient été acquittées en temps utile.

2.2 Restitutio in integrum

Dans la décision **J 16/90** du 6 mars 1991, la chambre de recours juridique 3.1.1. a soumis à la Grande Chambre de recours la question de savoir si dans le cas des demandes de brevet européen d'une part et dans le cas des demandes euro-PCT d'autre part, l'article 122 CBE (*restitutio in integrum*) était applicable au délai de paiement de la taxe de dépôt, de la taxe de recherche, des taxes de désignation (ou, selon le cas, de la taxe nationale), ainsi qu'au délai de formulation de la requête en examen. Cette affaire concernant la question de la portée qu'il convient de donner à l'article 122(5) CBE est en instance devant la Grande Chambre de recours sous le numéro **G 3/91**.

La décision ayant donné lieu à la saisine de la Grande Chambre de recours se fondait sur les faits suivants: dans le cas de la demande de brevet européen en cause, qui n'était pas une demande au titre du PCT, les taxes venues à échéance (taxe de dépôt, taxe de recherche, onze taxes de désignation ainsi que la surtaxe prévue à la règle 85bis CBE) n'avaient pas été acquittées. Une requête en *restitutio in integrum* quant au délai visé à la règle 85bis CBE avait été rejetée par la section de dépôt comme étant irrecevable, au motif qu'une *restitutio in integrum* conformément à l'article 122(5) CBE était exclue dans ce cas.

La chambre a indiqué que l'octroi de la *restitutio in integrum* quant aux délais "supplémentaires" visés à la règle 85bis et 85ter CBE dépendait de la question de savoir si cette *restitutio in integrum* pouvait être accordée quant aux délais normaux avec lesquels ces

europäischen Patentanmeldungen und bei Euro-PCT-Anmeldungen anwendbar (zuletzt J 12/87, ABI. EPA 1989, 366).

In der Frage der Wiedereinsetzung in die Grundfristen habe aber die Rechtsprechung der Juristischen Beschwerdekammer zu einer unterschiedlichen Behandlung von europäischen und Euro-PCT-Anmeldungen geführt: Im Gegensatz zu europäischen Anmeldungen sei bei Euro-PCT-Anmeldungen Wiedereinsetzung in die Fristen zur Stellung des Prüfungsantrags und in die Fristen für die Zahlung der Eingangsgebühren gewährt worden.

In der Entscheidung **T 324/90** vom 13. März 1991 ging es um einen anderen Aspekt der Wiedereinsetzung. Nach Artikel 122 (3) Satz 1 EPÜ ist der Antrag zu begründen, wobei die zur Begründung dienenden Tatsachen glaubhaft zu machen sind. Die Beschwerdekammer Chemie 3.3.3 war der Ansicht, es sei zulässig, die in der Anmeldung genannten Tatsachen nach Ablauf der in Artikel 122 (2) EPÜ festgesetzten Frist von zwei Monaten glaubhaft zu machen. Nur die Begründung und die Tatsachen selbst müßten innerhalb dieser Frist eingereicht bzw. angegeben werden. Die Frage hatte sich gestellt, weil aus der deutschen Fassung hervorzugehen scheint, daß die zur Begründung dienenden Tatsachen innerhalb der zweimonatigen Frist glaubhaft gemacht werden müssen, während dies in den beiden anderen Fassungen nicht gefordert wird. Die Kammer vertrat die Auffassung, daß die drei Fassungen des Übereinkommens in englischer, französischer und deutscher Sprache gleichermaßen verbindlich seien, es mithin nicht beabsichtigt sein könne, daß in der einen Fassung strengere Anforderungen an die Zulässigkeit von Wiedereinsetzungsanträgen gestellt würden als in den beiden anderen. Es sei daher nicht erforderlich, die Beweismittel (z. B. ärztliche Atteste, eidesstattliche Erklärungen u. dgl.) zur Glaubhaftmachung der zur Begründung dienenden Tatsachen bereits im Wiedereinsetzungsantrag anzugeben. Dies könne erforderlichfalls nach Ablauf der Frist geschehen.

Ein Antrag auf Wiedereinsetzung in eine Frist muß innerhalb von zwei Monaten nach Wegfall des Hindernisses gestellt werden, das zur Fristversäumung geführt hatte. Nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern fällt das Hindernis an dem Tag weg, an dem der für die Anmeldung zuständige Person (d. h. dem Patentinhaber oder seinem zugelassenen Vertreter) zur Kenntnis gebracht wird, daß eine Frist nicht eingehalten worden ist.

Euro-PCT applications (cf. J 12/87, OJ EPO 1989, 366).

However, the Legal Board of Appeal's previous rulings on re-establishment of rights in respect of the original time limits has treated European and Euro-PCT applications differently: in contrast to European applications, re-establishment of rights in respect of the time limit for submission of the request for examination and the time limits for payment of the fees on filing has been granted for Euro-PCT applications.

Decision **T 324/90** of 13 March 1991 dealt with another aspect of *restitutio*. According to Article 122(3), first sentence, EPC an application for re-establishment of rights must state the grounds on which it is based and must set out the facts on which it relies. Chemical Board of Appeal 3.3.3 held that prima facie evidence for the facts set out in the application can be filed after expiry of the two-month time limit laid down in Article 122(2) EPC. Only the grounds and facts themselves must be filed within the two-month period. The question arose because the German version of the Article seems to imply that the facts relied on must be substantiated within the two-month time limit, whereas in the other two versions there is no such provision. The Board held that the three texts of the Convention in English, French and German are equally authentic, so it could not have been intended that the requirements for the admissibility of a request for re-establishment should be stricter in one version than in the other two. It is therefore not necessary to indicate in an application for re-establishment the means (e.g. medical certificates, sworn statements and the like) by which the facts relied on are supported. Such evidence may be submitted after the time limit, if necessary.

An application for re-establishment of rights must be filed within two months of the date of removal of the cause of non-compliance with the missed time limit. According to the case law of the Boards of Appeal, the removal of the cause of non-compliance occurs on the date on which the person responsible for the application (the patent applicant or his professional representative) is made aware of the fact that a time limit has not been observed.

délais sont en relation. Les délais supplémentaires visés dans ces deux dispositions s'appliquaient aussi bien aux demandes de brevet européen qu'aux demandes euro-PCT (cf. la dernière décision à ce sujet, J 12/87, JO OEB 1989, 366).

Selon la chambre, la question de la *restitutio in integrum* quant aux délais normaux avait été traitée différemment par la chambre de recours juridique selon qu'il s'agissait de demandes européennes ou de demandes euro-PCT: la *restitutio in integrum* quant aux délais de formulation de la requête en examen et de paiement des taxes dues au début de la procédure avait été accordée pour les demandes euro-PCT, mais pas pour les demandes européennes.

Dans la décision **T 324/90** en date du 13 mars 1991, c'est un autre aspect de la *restitutio in integrum* qui a été abordé. En vertu de l'article 122(3), première phrase CBE, la requête en *restitutio in integrum* doit être motivée et indiquer les faits et les justifications invoqués à son appui. La chambre de recours Chimie 3.3.3 a estimé que le commencement de preuve en ce qui concerne les faits et justifications invoqués dans la requête pouvait être apporté même après l'expiration du délai de deux mois fixé à l'article 122(2) CBE. Seuls les faits et justifications doivent être produits dans ce délai de deux mois. La question a été soulevée parce que le texte allemand de l'article 122(3) semble impliquer que ce commencement de preuve doit être apporté pendant le délai de deux mois, alors que les deux autres versions ne contiennent pas une telle disposition. La chambre a estimé que les trois textes de la Convention faisant également foi dans les trois langues (allemand, anglais, français), il n'avait pu être envisagé de prévoir des conditions plus strictes dans une version que dans les deux autres en ce qui concerne la recevabilité d'une requête en *restitutio in integrum*, et que par conséquent il n'était pas nécessaire d'indiquer dans une telle requête les pièces (c'est-à-dire certificats médicaux, déclarations sous serment, etc.) produites à l'appui des faits et justifications invoqués. De telles pièces peuvent si nécessaire être produites après l'expiration du délai.

La requête en *restitutio in integrum* doit être présentée dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement. Conformément à la jurisprudence constante des chambres de recours, la cessation de l'empêchement intervient au moment où la personne en charge de la demande (c'est-à-dire le demandeur ou son mandataire) s'aperçoit qu'un délai n'a pas été observé.

In der Sache **J 27/90** vom 7. November 1991 hatte die Anmelderin, eine amerikanische Firma, einen europäischen zugelassenen Vertreter aufgrund einer allgemeinen Vollmacht ordnungsgemäß zu ihrem Vertreter bestellt (Regel 101 (2) EPÜ). Mit der Entrichtung der Jahresgebühren betraute die Beschwerdeführerin ein mit EDV arbeitendes Dienstleistungsunternehmen, eine sog. "renewal fee payment agency".

Mit einer beim zugelassenen Vertreter eingegangenen Mitteilung nach Regel 69 (1) EPÜ vom 6. März wurde der Beschwerdeführerin mitgeteilt, daß die Anmeldung als zurückgenommen gelte, weil die Jahresgebühr und die Zuschlagsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet worden seien. Der zugelassene Vertreter unterrichtete die amerikanischen Patentanwälte der Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 15. März davon, daß die Anmeldung als zurückgenommen gelte. Die Beschwerdeführerin erfuhr davon erst durch einen Telefonanruf ihres amerikanischen Patentanwalts vom 18. Mai. Sie stellte daraufhin am 5. Juni einen Wiedereinsetzungsantrag. Die Juristische Beschwerdekammer 3.1.1 vertrat die Auffassung, daß der zugelassene Vertreter auch dann für die Anmeldung zuständig bleibe, wenn der Anmelder eine selbständige Firma mit der Zahlung der Jahresgebühren beauftragt habe. Bei einem Tatsachenirrtum falle das Hindernis an dem Tag weg, an dem der für die Patentanmeldung Zuständige den Fehler hätte entdecken müssen. Dies sei nicht zwangsläufig der Tag des Erhalts der Mitteilung nach Regel 69 (1) EPÜ. Sei jedoch eine solche Mitteilung ordnungsgemäß gestellt worden, so könne bis zum Beweis des Gegenteils davon ausgegangen werden, daß das Hindernis mit dieser Mitteilung weggefallen sei. Die Beschwerde wurde zurückgewiesen.

In zwei Fällen wurde die Rechtsprechung zu dem Problem, ob "alle nach den gegebenen Umständen gebotene Sorgfalt" beachtet worden sei, weiter entwickelt.

In der Entscheidung **T 122/91** vom 9. Juli 1991 führte die Beschwerdekammer Chemie 3.3.2 zu einem Antrag auf Wiedereinsetzung in die versäumte Frist zur Zahlung der Beschwerdegebühr aus, daß die gebotene Sorgfalt dann nicht beachtet worden sei, wenn der zuständige Geschäftsführer sich auf einer Reise befunden und seinen Vertreter nicht vorher über mögliche fristgebundene Angelegenheiten, die sofort zu bearbeiten seien, unterrichtet habe.

In der Sache **T 30/90** vom 13. Juni 1991 war der Informationsfluß zwischen der

In **J 27/90** of 7 November 1991 the applicant, a US company, properly appointed a European professional representative as its agent by referring to a general authorisation (Rule 101(2) EPC). For the payment of renewal fees the appellant used a computerised service firm, a so-called "renewal fee payment agency".

In a communication under Rule 69(1) EPC dated 6 March and received by the professional representative, the appellant was informed that the application was deemed to be withdrawn, because the renewal fee and additional fee had not been paid in due time. The professional representative informed the appellant's US patent attorney by letter dated 15 March that the application had been deemed to be withdrawn. Only through a telephone conversation with his US patent attorney on 18 May did the appellant become aware of these facts. The appellant filed an application for re-establishment of rights on 5 June. Legal Board of Appeal 3.1.1 held that the professional representative remained responsible for the application, notwithstanding the fact that the applicant used an independent service firm for the payment of renewal fees. In the case of an error of fact the removal occurs on the date on which a person responsible for a patent application should have discovered the error made. This is not necessarily the date of receipt of the communication under Rule 69(1) EPC. If, however, such a communication has duly been served, it may, in the absence of circumstances to the contrary, be assumed that the removal of the cause of non-compliance was effected by this communication. The appeal was dismissed.

In two cases it was considered whether "all due care required by the circumstances" had been taken.

In decision **T 122/91** of 9 July 1991, Chemical Board of Appeal 3.3.2 considered an application for re-establishment of rights in respect of the time limit for payment of the appeal fee and held that due care has not been exercised if the head of an office goes off on a journey without informing his deputy of matters requiring immediate attention because a time limit is involved.

In **T 30/90** of 13 June 1991 the chain of communication between the patentee

Dans l'affaire **J 27/90** en date du 7 novembre 1991, la demanderesse, une société américaine, avait dûment constitué un mandataire européen chargé de la représenter, en lui donnant un pouvoir général (règle 101 (2) CBE). Pour le paiement des taxes annuelles, la requérante avait fait appel à une société de services informatiques, qu'il appelait "agence chargée d'effectuer le paiement des taxes annuelles".

Dans une notification datée du 6 mars, établie conformément à la règle 69(1) CBE, qui avait été reçue par le mandataire agréé, la requérante avait été informée que sa demande était réputée retirée, la taxe annuelle et la surtaxe n'ayant pas été acquittées en temps utile. Le mandataire agréé avait informé le conseil en brevets américain de la requérante, par une lettre en date du 15 mars, que sa demande était réputée retirée. Ce n'est que par une conversation téléphonique qu'elle avait eue avec son conseil en brevets américain le 18 mai que la requérante avait été informée de ces faits. Elle avait présenté une requête en *restitutio in integrum* le 5 juin. La chambre de recours juridique 3.1.1 avait estimé que le mandataire agréé demeurerait responsable de la demande, bien que la demanderesse ait fait appel à une société de services indépendante pour effectuer le paiement des taxes annuelles. Dans le cas d'une erreur matérielle, la cessation de l'empêchement intervient à la date à laquelle une personne en charge d'une demande de brevet aurait dû découvrir l'erreur commise. Ce n'est pas nécessairement la date à laquelle a été reçue la notification visée à la règle 69(1) CBE. Si, toutefois, une telle notification a été dûment signifiée, on peut considérer, jusqu'à preuve du contraire, que ladite notification a entraîné la cessation de l'empêchement. Le recours a été rejeté.

Dans deux affaires, il a été examiné s'il avait été fait preuve de "toute la vigilance nécessitée par les circonstances".

Dans la décision **T 122/91** en date du 9 juillet 1991, la chambre de recours Chimie 3.3.2 a déclaré, à propos d'une requête en *restitutio in integrum* quant au délai de paiement de la taxe de recours qui n'avait pas été observé, qu'il n'avait pas été fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, le gérant compétent ayant omis avant de partir en voyage d'informer au préalable son représentant qu'il risquait d'y avoir pendant son absence des actes à accomplir dans un délai déterminé, qu'il convenait de traiter immédiatement.

Dans l'affaire ayant fait l'objet de la décision **T 30/90** du 13 juin 1991 rendue

Patentinhaberin und ihrem amerikanischen und ihrem britischen Vertreter infolge einer versehentlichen Fehlleitung einer entsprechenden Anweisung durch das Bedienungspersonal des Telekopiergeräts in den USA unterbrochen; der Fehler wurde erst nach Ablauf der Beschwerdefrist entdeckt.

Die Beschwerdekammer Chemie 3.3.3 stellte fest, daß die Fehlleitung der per Telekopie übermittelten Anweisung ein einmaliges Versehen in einem ansonsten gut funktionierenden System darstelle, das jedoch erst **einen** Tag vor Ablauf der Beschwerdefrist eingetreten sei. Nach Auffassung der Kammer sei es in Anbetracht der gesamten Sachlage zu spät gewesen, um mit einiger Sicherheit davon ausgehen zu können, daß der Vertreter noch rechtzeitig würde handeln können. Ausschlaggebend sei, daß der britische Vertreter nicht wirksam tätig geworden und nicht schon geraume Zeit vor Fristablauf Verbindung mit dem federführenden amerikanischen Anwalt aufgenommen habe, um entsprechende Anweisungen einzuholen. Seine Erklärung, er habe erst kurz vor Ablauf der Frist mit endgültigen Anweisungen gerechnet, entschuldige nicht, daß er nicht schon einige Tage vorher um Anweisungen gebeten habe, zumal er hätte wissen müssen, wie schwierig eine Kontaktaufnahme mit dem federführenden amerikanischen Anwalt in letzter Minute sein würde. Die Kammer wies den Wiedereinsetzungsantrag zurück.

2.3 Weiterbehandlung - Ablehnung eines Fristgesuchs

Die Ablehnung eines Fristgesuchs nach Regel 84 Satz 2 EPÜ stellt keine im Sinne von Artikel 106 EPÜ beschwerdefähige Entscheidung dar, weil eine solche Ablehnung das Verfahren gegenüber dem Anmelder nicht abschließt. In der Sache **J 37/89** war dem Vertreter in einem Prüfungsbescheid eine Frist von vier Monaten zur Stellungnahme gesetzt worden. Zweimal beantragte der Vertreter eine zwei-monatige Verlängerung dieser Frist, der zweite Antrag wurde jedoch mit Entscheidung des Formalprüfers abgelehnt. Dagegen legte der Vertreter Beschwerde ein.

Die Juristische Beschwerdekammer 3.1.1 verwarf die Beschwerde als unzulässig. Sie nahm aber diesen Fall zum Anlaß, um zu klären, wie die Ablehnung eines Fristgesuchs nach Regel 84 Satz 2 EPÜ überprüft werden kann. In der Entscheidung vom 24. Juli 1991 stellte sie fest, daß der Anmelder durch einen Antrag auf Weiterbehandlung nach Artikel 121 EPÜ den infolge

and his US and UK representatives had broken down owing to the inadvertent mistransmission of an instruction by a fax operator in the USA, and the mistake had not become apparent until after the deadline for filing the notice of appeal had expired.

Chemical Board of Appeal 3.3.3 stated that the mistransmission of the fax instruction constituted an isolated mistake in an otherwise satisfactory system, but that this event took place only **one** day before expiry of the time limit for filing the notice of appeal. In the Board's finding it was too late by then, considering all the circumstances of the case, to expect with reasonable certainty that timely action would still be taken by the representative. The important point was that the UK representative had taken no effective action to contact his US instructing agent well before expiry of the time limit. His purported expectation of not receiving final instructions until very shortly before expiry of the time limit did not justify his failure to seek those instructions at least a few days in advance, particularly in view of the difficulties of last-minute communications with his US instructing agent. The Board rejected the application for re-establishment of rights.

2.3 Further processing refusal of a request for extension of a time limit

The rejection of an application for extension of a time limit under Rule 84, second sentence, EPC is not a decision subject to appeal within the meaning of Article 106 EPC, because it does not terminate the proceedings as regards the applicant. In **J 37/89**, a representative had been given a period of four months in which to reply to a communication from the Examining Division. The representative twice requested a two-month extension of this period, but the second request was rejected by the formalities officer. The representative lodged an appeal against that decision.

Legal Board of Appeal 3.1.1 dismissed the appeal on the ground of inadmissibility. However, it used the occasion to clarify how the rejection of an application for extension of a time limit under Rule 84, second sentence, EPC can be reviewed. In its decision of 24 July 1991, it held that the applicant can overcome a loss of rights under Article 96(3) EPC resulting from rejec-

tion par la chambre de recours 3.3.3, la communication entre le titulaire du brevet et ses mandataires américain et anglais n'avait pas fonctionné, l'opérateur du télécopieur aux Etats-Unis ayant commis par inadvertance une erreur dans la transmission d'une instruction concernant le recours, erreur qui n'avait été découverte qu'après l'expiration du délai prévu pour le dépôt de l'acte de recours.

La chambre de recours Chimie 3.3.3 a déclaré que l'erreur commise dans la transmission de l'instruction par téléfax était une erreur isolée, le système de transmission étant par ailleurs satisfaisant; mais elle était survenue un jour seulement avant l'expiration du délai de dépôt de l'acte de recours. La chambre a conclu que, vu toutes les circonstances de l'espèce, il était trop tard pour pouvoir raisonnablement compter que le mandataire fasse le nécessaire en temps voulu. Chose grave, le mandataire anglais n'avait pris aucune mesure efficace pour contacter son agent américain et obtenir de lui les instructions pertinentes quelque temps avant l'expiration du délai. Bien qu'il ait déclaré qu'il ne comptait pas recevoir d'instructions définitives avant une date très proche de l'expiration du délai, cela ne saurait justifier qu'il n'ait pas cherché à obtenir ces instructions au moins quelques jours auparavant, vu notamment les difficultés de communication de dernière minute avec son agent américain. La chambre a rejeté la requête en *restitutio in integrum*.

2.3 Poursuite de la procédure Rejet d'une requête en prorogation de délai

Le rejet d'une requête en prorogation de délai présentée conformément à la règle 84, 2^e phrase CBE ne constitue pas une décision susceptible de recours au sens de l'article 106 CBE, étant donné qu'un tel rejet ne met pas fin à la procédure à l'égard du demandeur. Dans l'affaire **J 37/89**, le mandataire s'était vu fixer, dans une notification de l'examinateur, un délai de quatre mois pour présenter ses observations. A deux reprises, il avait demandé une prorogation de deux mois dudit délai, mais sa deuxième requête avait été rejetée par décision de l'agent des formalités. C'est contre cette décision que le mandataire avait formé un recours.

La chambre de recours juridique 3.1.1 a rejeté le recours comme irrecevable. Elle a toutefois saisi l'occasion que lui offrait cette affaire pour préciser dans quelles conditions il est possible de revoir une décision de rejet d'une requête en prorogation d'un délai présentée conformément à la règle 84, 2^e phrase CBE. Dans sa décision en date du 24 juillet 1991, elle a constaté

der Ablehnung der Fristverlängerung eintretenden Rechtsverlust nach Artikel 96 (3) EPÜ überwinden könne. Gleichzeitig könne er die Rückzahlung der Weiterbehandlungsgebühr beantragen. Über diesen Antrag werde dann im Rahmen der Endentscheidung befunden. Die Entscheidung über den Nebenantrag könne zusammen mit der Endentscheidung nach Artikel 106 (3) EPÜ mit der Beschwerde angefochten werden. Die Beschwerde könne sich auch auf eine Anfechtung der Entscheidung über den Nebenantrag beschränken.

3. Mündliche Verhandlung

3.1 Verkürzte Ladungsfrist

Nach Regel 71 (1) Satz 2 EPÜ beträgt die Ladungsfrist zur mündlichen Verhandlung mindestens 2 Monate, sofern die Beteiligten nicht mit einer kürzeren Frist einverstanden sind.

In der Sache **J 14/91** (s. o. unter VII. A. 1.5 Akteneinsicht) hatte die Juristische Beschwerdekammer 3.1.1 einen Termin für den 6. November anberaumt. Die Beteiligten wurden über diesen Termin am 16. Oktober 1991 telefonisch vorab informiert. Die Ladung ging ihnen am 22. Oktober zu. Der Beschwerdegegner war nicht mit dieser Fristverkürzung einverstanden.

Die Juristische Beschwerdekammer bejahte eine Verkürzung der Ladungsfrist unter Anwendung des Artikels 125 EPÜ, da im Falle eines Akteneinsichtsantrags, dem der Anmelder widerspreche, die mündliche Verhandlung das beste Mittel sei, um den Beteiligten rechtliches Gehör umfassend und schnell zu gewähren. Zwar enthalte das EPÜ selbst für eilige Fälle keine entsprechenden Vorschriften; jedoch gehöre es in den Mitgliedstaaten des Übereinkommens zu den allgemein anerkannten Grundsätzen des Verfahrensrechts, daß in dringenden Fällen Fristen verkürzt werden können.

Das Maß der Verkürzung habe sich am Einzelfall zu orientieren und den jeweiligen Umständen in angemessener Weise Rechnung zu tragen.

3.2 Antrag auf mündliche Verhandlung

Die Beschwerdekammer Chemie 3.3.1 wies in ihrer Entscheidung **T 663/90** vom 13. August 1991 auf die Bedeutung des in Artikel 116 EPÜ niedergelegten Rechtes auf mündliche Verhandlung hin und führte aus, daß ein Antrag eines Verfahrensbeteiligten auf mündliche Verhandlung nur dann als zurückgenommen gelten könne, wenn eine entsprechende eindeutige schriftliche Erklärung zu den Akten gelangt sei. Fehle ein zweifelsfreier Nachweis

tion of an extension by requesting further processing in accordance with Article 121 EPC. At the same time, he can request reimbursement of the further processing fee. This request will be adjudged as part of the final decision. The decision on the auxiliary request can be appealed together with the final decision in accordance with Article 106(3) EPC. The appeal can also be limited to the decision on the auxiliary request.

3. Oral proceedings

3.1 Curtailment of notice in the summons

According to Rule 71(1), second sentence, EPC the notice given in the summons to oral proceedings must be at least two months, unless the parties agree to a shorter period.

In **J 14/91** (see above under VII.A.1.5 Inspection of files), Legal Board of Appeal 3.1.1 set a date for a hearing on 6 November. The parties were informed of this date by telephone on 16 October. The summons reached them on 22 October. The respondent did not agree to this curtailment of notice.

The Legal Board of Appeal affirmed the curtailment by applying Article 125 EPC as in the case of a request for inspection of files to which the applicant objects, oral proceedings are the best way to give the parties a comprehensive and quick hearing. Although the EPC does not itself contain any regulations for urgent cases, it is a generally recognised principle of procedural law in the Member States that notice can be curtailed in urgent cases.

The degree of curtailment depends on the individual case, taking due account of the circumstances.

3.2 Request for oral proceedings

In decision **T 663/90** of 13 August 1991 Chemical Board of Appeal 3.3.1 referred to the importance of the right to oral proceedings laid down in Article 116 EPC and held that a request for oral proceedings by a party can only be deemed to have been withdrawn if a clear written statement to that effect is on file. If there is no unequivocal proof of withdrawal of the request, it must be assumed that the request, once submitted, continues to exist. It

que le demandeur peut remédier à la perte de droits qu'entraîne, en application de l'article 96(3) CBE, le rejet de sa requête en prorogation des délais en présentant une requête en poursuite de la procédure conformément à l'article 121 CBE assortie d'une demande de remboursement de la taxe de poursuite de la procédure. Il peut ensuite être statué sur cette requête lors de la décision finale. La décision sur cette requête secondaire ainsi que la décision finale peuvent faire l'objet d'un recours conformément à l'article 106(3) CBE. Le requérant peut également se borner à attaquer la décision concernant la requête secondaire.

3. Procédure orale

3.1 Délai de citation raccourci

En vertu de la règle 71(1), 2^e phrase CBE, le délai de citation à une procédure orale est au minimum de deux mois, à moins que les parties ne conviennent d'un délai plus bref.

Dans l'affaire **J 14/91** (voir plus haut partie VII. A., point 1.5 Inspection publique), la chambre de recours juridique 3.1.1 avait cité les parties à une procédure orale qui devait se tenir le 6 novembre. Cette date leur avait été communiquée par téléphone le 16 octobre 1991, et la citation leur était parvenue le 22 octobre. L'intimé avait déclaré qu'il n'était pas d'accord avec ce raccourcissement du délai.

La chambre de recours juridique a approuvé, en application de l'article 125 CBE, le raccourcissement du délai de citation, étant donné que dans le cas d'une requête en inspection publique à laquelle s'oppose le demandeur, la procédure orale est le meilleur moyen de donner rapidement aux parties suffisamment de possibilités de prendre position. Si la CBE elle-même ne contient pas de dispositions régissant les cas urgents, il n'en découle pas moins des principes du droit procédural généralement admis dans les Etats contractants que des délais peuvent être raccourcis en cas d'urgence.

L'importance du raccourcissement du délai doit être fonction du cas d'espèce; il convient à cet égard de tenir dûment compte des circonstances.

3.2 Requête en procédure orale

La chambre de recours Chimie 3.3.1 a rappelé, dans sa décision **T 663/90** en date du 13 août 1991, quelle était l'importance du droit à la procédure orale inscrit à l'article 116 CBE et déclaré qu'une requête en procédure orale présentée par une partie à la procédure ne peut être réputée retirée que si une déclaration écrite ne laissant planer aucun doute à ce sujet a été versée au dossier. En l'absence d'une preuve formelle du retrait de la requête, il

über die Zurücknahme des Antrags, so müsse zwangsläufig davon ausgegangen werden, daß der einmal gestellte Antrag weiterbestehe und auch zum Zeitpunkt der angefochteten Entscheidung vorgelegen habe.

In der Sache **T 3/90** vom 24. April 1991 beantragten beide Beteiligten hilfsweise eine mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer. Die Kammer erließ einen Bescheid mit der vorläufigen Stellungnahme, sie werde voraussichtlich zugunsten der Beschwerdegegnerin entscheiden. Auf diesen Bescheid hin erklärte die Beschwerdeführerin u. a., daß "kein Vertreter in die mündliche Verhandlung entsandt wird". Daraufhin wurde die anberaumte mündliche Verhandlung abgesetzt.

Die Beschwerdekammer Physik 3.4.1 vertrat die Auffassung, daß die Erklärung der Beschwerdeführerin, sie werde in der mündlichen Verhandlung nicht vertreten sein, eindeutig einer Zurücknahme ihres früheren Hilfsantrags auf mündliche Verhandlung gleichkomme. Nachdem die Kammer die Erwiderung der Beschwerdeführerin auf ihren Bescheid berücksichtigt und intern ihre Absicht bekräftigt hatte, die Sache zugunsten des Hauptantrags der Beschwerdegegnerin zu entscheiden, wurde die mündliche Verhandlung von der Kammer ordnungsgemäß abgesetzt.

3.3 Rechtliches Gehör

In mehreren Entscheidungen stand der Grundsatz der Gewährung des rechtlichen Gehörs im Mittelpunkt.

In der Sache **T 574/89** vom 11. Juli 1991 teilten die beiden Beschwerdegegnerinnen in einem Schreiben mit, daß sie an der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer nicht teilnahmen. Die Patentinhaberin (Beschwerdeführerin) legte in der mündlichen Verhandlung neue Versuchsergebnisse vor. Die Beschwerdekammer Chemie 3.3.1 bewertete die vorgelegten Versuchsergebnisse nicht als verspätet vorgebrachtes Beweismittel, da die Versuche unverzüglich nach einem entsprechenden Hinweis der Kammer auf mögliche Mängel in den im Einspruchsverfahren vorgelegten Vergleichsversuchen durchgeführt wurden und nicht eher abgeschlossen werden konnten. Die Versuchsergebnisse waren auch relevant, weil sie den einzigen von der Einspruchsabteilung genannten Widerrufsgrund ausräumten. Am Ende der mündlichen Verhandlung gab die Kammer der Beschwerde statt.

Die Kammer war der Auffassung, daß auch unter dem Gesichtspunkt der Gewährung rechtlichen Gehörs die erst in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Versuchsergebnisse zu berücksichtigen seien. Die beiden Beschwerdegegnerinnen hätten in der mündli-

therefore also existed at the time of the contested decision.

In **T 3/90** both parties requested in the alternative oral proceedings before the Board of Appeal. The Board issued a communication indicating that it was likely to decide in favour of the respondent. In reply, the appellant stated *inter alia* that "no representative would be sent to the oral proceedings". The scheduled oral proceedings were cancelled.

Physics Board of Appeal 3.4.1 took the view in its decision of 24 April 1991 that the appellant's statement that he did not wish to be represented at the oral proceedings was clearly equivalent to a withdrawal of his earlier alternative request for oral proceedings. It therefore cancelled the oral proceedings after considering the appellant's observations in reply to its communication and internally confirming its intention to grant the respondent's main request.

3.3 Right to present comments

The right to present comments was the focal point of a number of decisions.

In **T 574/89** the two respondents gave written notice that they would not be taking part in oral proceedings before the Board of Appeal. The patent proprietor (appellant) submitted new test results at the oral proceedings. In its decision of 11 July 1991 Chemical Board of Appeal 3.3.1 did not consider the test results to be evidence not submitted in due time, as the tests had been carried out immediately following notice from the Board that there were possible deficiencies in the comparative tests submitted during the opposition proceedings, and could not have been carried out any earlier. The test results were also relevant because they removed the sole ground for revocation referred to by the Opposition Division. At the end of the oral proceedings, the Board allowed the appeal.

The Board held that, even taking into account the right to present comments, the test results submitted at the oral proceedings had to be considered. The two respondents would have had the opportunity to comment on them during those proceedings. By

convient d'admettre que la requête présentée est maintenue et qu'elle existait également à la date à laquelle a été prise la décision attaquée.

Dans l'affaire faisant l'objet de la décision **T 3/90** du 24 avril 1991, les deux parties avaient demandé à titre subsidiaire la tenue d'une procédure orale devant la chambre de recours. La chambre a établi une notification dans laquelle elle les informait au préalable qu'elle allait probablement statuer en faveur de l'intimée. En réponse à cette notification, la requérante avait déclaré entre autres qu'elle n'enverrait pas de mandataire à la procédure orale. La procédure orale prévue avait alors été annulée.

La chambre de recours physique 3.4.1 a estimé que la déclaration de la requérante selon laquelle elle ne serait pas représentée lors de la procédure orale équivalait sans ambiguïté à un retrait de la requête en procédure orale qu'elle avait formulée précédemment à titre subsidiaire. Après avoir examiné les observations présentées par la requérante en réponse à sa notification et réaffirmé officiellement son intention de faire droit à la requête principale de l'intimée, la chambre a donc annulé la procédure orale.

3.3 Droit d'être entendu

Le principe en vertu duquel les parties ont le droit d'être entendues a été au centre de plusieurs décisions.

Dans l'affaire **T 574/89** en date du 11 juillet 1991, les deux intimées avaient fait savoir dans une lettre qu'elles ne participeraient pas à la procédure orale devant la chambre de recours. La titulaire du brevet (requérante) avait présenté de nouveaux résultats d'essais lors de la procédure orale. La chambre de recours Chimie 3.3.1 a estimé que ces résultats d'essais ne constituaient pas des moyens de preuve invoqués tardivement: les essais avaient en effet été réalisés immédiatement après que la chambre eut signalé que les résultats présentés par la titulaire lors de la procédure d'opposition risquaient de comporter des erreurs, et ils n'avaient pu être achevés plus tôt. Les résultats de ces essais étaient également pertinents, car ils permettaient d'écarter le seul motif de révocation avancé par la division d'opposition. A l'issue de la procédure orale, la chambre a fait droit au recours.

Elle a estimé que même si elle appliquait le principe qui veut que les parties ont le droit d'être entendues, elle devait prendre en considération ces résultats d'essais qui n'avaient été produits qu'au stade de la procédure orale. Si elles avaient été présentes à

chen Verhandlung Gelegenheit gehabt, sich hierzu zu äußern. Durch das freiwillige Fernbleiben von der mündlichen Verhandlung hätten sie auf ihr Recht, gehört zu werden, verzichtet (vgl. T 3/87; T 186/83; T 215/84 und T 561/89). Daher könnten alle relevanten Argumente oder Beweismittel, die von den in einer mündlichen Verhandlung anwesenden Parteien vorgetragen werden, der Entscheidung zugrundegelegt werden, ohne daß es darauf ankomme, ob die nun vorgetragenen Beweismittel oder Argumente den nicht erschienenen Parteien bereits vorher aus den Schriftsätzen bekannt waren, oder ob sie mit deren Vortrag rechnen mußten. Sinn einer mündlichen Verhandlung sei es, den gesamten Sachverhalt, der für die Entscheidung erforderlich ist, mit den Parteien zu erörtern. Wer diese Gelegenheit nicht wahrnehme, könne sich nicht gemäß Artikel 113 (1) EPÜ darauf berufen, daß er sich zu den in der mündlichen Verhandlung erörterten Gründen der Entscheidung nicht habe äußern können. Denn diese Möglichkeit, von der er keinen Gebrauch gemacht habe, sei ihm durch die Ladung zur mündlichen Verhandlung eröffnet gewesen. Außerdem komme hinzu, daß die Beschwerdeführerin sogar die Durchführung genau beschriebener Vergleichsversuche angekündigt habe.

In dem etwas anders gelagerten Fall zu der Entscheidung **T 484/90** vom 21. Oktober 1991 schloß sich die Kammer dieser Auffassung nicht an. Die Beschwerdeführerin hatte drei Tage vor der mündlichen Verhandlung per Telekopie einen Schriftsatz eingereicht, in dem erstmals eine neue Entgegenhaltung genannt war.

Mit am Tag der mündlichen Verhandlung eingegangener Telekopie hatte die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) angekündigt, daß sie an der mündlichen Verhandlung nicht teilnehmen könne, weil ihr Flug nach München wegen eines Schneesturms abgesagt worden sei. Infolge der amtsinternen Laufzeiten war die Telekopie der Beschwerdeführerin der Einspruchsabteilung erst am Tag nach der mündlichen Verhandlung zugegangen. Die Einspruchsabteilung hatte die neue Entgegenhaltung aufgrund des Artikels 114 (1) EPÜ berücksichtigt und am Ende der mündlichen Verhandlung entschieden, das europäische Patent aufgrund dieser neuen Entgegenhaltung zu widerrufen.

Die Beschwerdekammer Mechanik 3.2.1 erklärte, daß mit einer Entscheidung, die einen zu einer mündlichen Verhandlung ordnungsgemäß geladenen, dort aber nicht erschienenen Beteiligten beschwere und auf neue Beweismittel wie z. B. eine neue Entgegenhaltung gestützt sei, zu der sich der Beteiligte nicht habe äußern können, zwangsläufig dessen Recht auf rechtliches Gehör verletzt werde, es sei denn,

choosing to stay away from the oral proceedings, they had forfeited their right to present comments (cf. T 3/87; T 186/83; T 215/84 and T 561/89). Thus any arguments or evidence submitted by the parties present at oral proceedings can be used as a basis for the decision without it being relevant whether such evidence or arguments were already known to the absent parties from the written submissions or whether they could expect such evidence or arguments to be presented. The purpose of oral proceedings is to discuss with the parties all the facts required for taking a decision. Anyone who does not avail himself of this opportunity cannot invoke his right under Article 113(1) EPC on the ground that he has not been able to present his comments on the reasons for the decision discussed at the oral proceedings. In this case the summons to the oral proceedings gave the respondents the opportunity to comment, and they did not take it up. Moreover, the appellant had even announced that he would be carrying out precisely described comparative tests.

In decision **T 484/90** of 21 October 1991 the Board did not share this view. The facts in this case were slightly different. Three days prior to the oral proceedings the respondent had sent a fax citing a new document.

In a fax received on the day of the oral proceedings, the appellant (patent proprietor) said that he would be unable to attend the oral proceedings because his flight to Munich had been cancelled due to a snowstorm. Because of internal delays within the EPO, the appellant's fax reached the Opposition Division the day after the oral proceedings. The Opposition Division took the new document into consideration under Article 114(1) EPC and, at the end of the oral proceedings, it decided to revoke the European patent on the basis of it.

Mechanical Board of Appeal 3.2.1 held that if a duly summonsed party does not appear at oral proceedings, a decision adversely affecting that party, based on new evidence such as a new document on which the party has not had the opportunity to comment, cannot be issued at the hearing without infringing the party's right to submit comments, unless the party has let it be known that he has renounced that

la procédure orale, les deux intimées auraient eu l'occasion de prendre position à ce sujet. En s'abstenant volontairement de participer à cette procédure, elles avaient renoncé à leur droit d'être entendues (Cf. décisions T 3/87; T 186/83; T 215/84 et T 561/89). Par conséquent, une chambre peut fonder sa décision surtout argument ou moyen de preuve pertinent invoqué par les parties présentes à une procédure orale, que les parties n'ayant pas comparu aient ou non déjà pu, grâce aux documents présentés, avoir eu connaissance auparavant de cet argument ou de cette preuve, ou qu'elles aient dû ou non s'attendre à ce qu'ils soient invoqués. Le but d'une procédure orale est de discuter avec les parties de l'ensemble des éléments nécessaires à la prise de décision. Celui qui ne fait pas usage de cette possibilité ne peut pas alléguer, en vertu de l'article 113(1) CBE, qu'il n'a pas eu la possibilité de prendre position sur les motifs de la décision exposés lors de la procédure orale, car cette possibilité, dont il n'a pas fait usage, lui avait été offerte par la citation à la procédure orale. En outre, dans ce cas précis, la requérante avait même annoncé qu'elle allait réaliser des essais comparatifs, qu'elle décrivait en détail.

Dans l'affaire **T 484/90** en date du 21 octobre 1991, où les faits différaient légèrement, la chambre compétente s'est montrée d'un autre avis. L'intimée avait envoyé par télécopie, trois jours avant la procédure orale, un mémoire dans lequel était cité pour la première fois un nouveau document.

Par une télécopie reçue le jour de la procédure orale, la requérante (titulaire du brevet) avait annoncé qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de participer à la procédure orale à cause d'une tempête de neige l'empêchant de prendre l'avion pour Munich. Du fait des retards survenus à l'intérieur de l'Office européen des brevets, la télécopie de la requérante était parvenue à la division d'opposition le lendemain de la procédure orale. La division d'opposition avait pris en considération le nouveau document, en vertu de l'article 114(1) de la CBE, et à l'issue de la procédure orale, elle avait décidé de révoquer le brevet européen sur la base de ce nouveau document.

La chambre de recours Mécanique 3.2.1 a déclaré que dès lors qu'une partie régulièrement citée à une procédure orale ne comparait pas, une décision lui faisant grief, fondée sur de nouveaux moyens de preuve tels qu'un nouveau document sur lequel elle n'avait pas eu la possibilité de prendre position, ne saurait être prononcée à l'audience sans violer son droit d'être entendue, à moins que la

der nicht erschienene Beteiligte hätte zu verstehen gegeben, er verzichte auf dieses Recht. Andernfalls müsse das Verfahren schriftlich fortgesetzt oder eine neue mündliche Verhandlung anberaumt werden.

Ein - auch freiwilliges - Fernbleiben eines Beteiligten von der Verhandlung dürfe nicht als Verzicht auf ein derart elementares Recht wie das rechtliche Gehör ausgelegt werden, es sei denn, der Abwesende hätte ausdrücklich oder implizit klar zu verstehen gegeben, daß er auf die Ausübung dieses Rechts verzichte, z. B. durch die Mitteilung, er wolle sich nicht zu etwaigen in der mündlichen Verhandlung vorgebrachten neuen Beweismitteln äußern.

In der Sache **T 669/90** (Entscheidung vom 14. August 1991) wurden der Beschwerdeführerin weitere Schriftsätze der Beschwerdegegnerin zugesandt, die sich auf neue Vorveröffentlichungen stützten; eine Aufforderung zur Stellungnahme vor Ergehen der sie beschwerenden Entscheidung, die auf diesen neuen Entgegenhaltungen beruhte, war unterblieben.

Die Beschwerdekammer Physik 3.4.1 vertrat die Auffassung, auch dann, wenn Artikel 113 (1) EPÜ in einem bestimmten Fall dem Buchstaben nach erfüllt sei, sei es "notwendig", daß das EPA einen Beteiligten gemäß Artikel 101 (2) EPÜ auffordere, eine Stellungnahme zu ihren Bescheiden oder zu den Schriftsätzen anderer Beteiligter einzureichen, wenn die Unterlassung dieser Aufforderung für den Beteiligten eine Unbilligkeit oder einen Verstoß gegen den Grundsatz des Vertrauensschutzes zur Folge hätte. In diesem Zusammenhang sei es von grundlegender Bedeutung, daß ein Verfahrensbeteiligter nicht von den Gründen oder Beweismitteln überrascht werde, auf die sich eine ihn beschwerende Entscheidung stütze.

Eine Entscheidung, die die Einspruchsabteilung getroffen habe, ohne dem Beschwerdeführer in einem weiteren Bescheid vorher mitzuteilen, daß die neu eingeführten Unterlagen nicht nur für eine Zulassung zum Verfahren ausreichend relevant seien, sondern möglicherweise auch maßgeblich gegen den Beschwerdeführer verwendet werden könnten, und ohne ihn zur Stellungnahme aufzufordern, verstoße gegen Artikel 113(1) EPÜ, der vorschreibe, daß Entscheidungen nur auf Gründe gestützt werden dürften, "zu denen die Beteiligten sich äußern konnten".

B. Eingangs- und Formalprüfung

1. Berichtigung der Staatenbenennung

Die grundsätzliche Geltung der Zeitgrenze insbesondere für eine Berichtigung der Staatenbenennung nach Regel 88 Satz 1 EPÜ, ein von der Juristi-

right; if not, the proceedings should be continued in writing or a new date arranged for oral proceedings.

The non-appearance of a party at the proceedings, even if intentional, should not be interpreted as a renunciation of such a basic right as the right to submit comments, unless the absent party has made it clearly known, either expressly or implicitly, that he renounces that right, for example by stating that he does not wish to comment on any new evidence which might be cited in the course of the oral proceedings.

In **T 669/90** further comments by the respondent on new documents were sent to the appellant without inviting him to file observations prior to the issue of a decision adversely affecting him on the basis of those documents.

In its decision of 14 August 1991 Physics Board of Appeal 3.4.1 held that even though Article 113(1) EPC may have been complied with to the letter in a particular case, it is still "necessary" according to Article 101(2) EPC for the EPO to invite a party to file observations on a communication from another party or issued by itself, if failure to do so would result in unfair procedure or a violation of the principle of good faith. In this connection, it is of fundamental importance that a party to proceedings should not be taken by surprise by the grounds or evidence on which an adverse decision is based.

The issue of the Opposition Division's decision without first informing the appellant in a further communication that the newly introduced documents were not only considered to be sufficiently relevant to be admitted but also potentially decisive against him, and inviting him to file observations, was contrary to Article 113(1) EPC, which requires that parties have "an opportunity to present their comments" on grounds or evidence on which a decision is based.

B. Preliminary examination and formalities examination

1. Correction of designation of states

Decision **J 7/90** of 8 August 1991 expressly upheld the principle laid down in a number of decisions by the Legal Board of Appeal of the funda-

partie n'ayant pas comparu n'ait fait comprendre qu'elle renonçait à l'exercice dudit droit; sinon il convenait de poursuivre la procédure par écrit ou d'organiser une nouvelle procédure orale.

La non-comparution, même volontaire, d'une partie à la procédure ne saurait être interprétée comme une renonciation à un droit aussi fondamental que celui d'être entendu, à moins que la partie absente n'ait fait comprendre clairement par ailleurs, expressément ou de façon implicite, qu'elle renonçait à l'exercice de ce droit, par exemple, en faisant savoir qu'elle ne désirait pas s'exprimer sur de nouveaux moyens de preuve qui pourraient être cités au cours de la procédure orale.

Dans l'affaire **T 669/90** en date du 14 août 1991, de nouvelles observations de l'intimée se fondant sur de nouveaux documents de l'état de la technique avaient été adressées à la requérante, mais il avait été rendu, sur la base de ces nouveaux documents, une décision qui ne faisait pas droit aux prétentions de la requérante, sans que celle-ci ait été invitée auparavant à répondre à ces observations.

La chambre de recours Physique 3.4.1 a estimé que même lorsque les dispositions de l'article 113(1) CBE ont été observées d'un point de vue formel, il est "nécessaire" que l'OEB invite une partie, conformément à l'article 101(2) CBE, à présenter ses observations sur les notifications qu'elle lui a adressées ou sur les communications qui émanent d'autres parties, si la procédure risque d'être inéquitable ou le principe de la bonne foi violé du fait de l'omission de cette invitation. A cet égard, il est d'une importance fondamentale qu'une partie à une procédure ne soit pas prise au dépourvu par les motifs ou les preuves sur lesquels se fonde la décision qui lui fait grief.

En rendant sa décision sans avoir adressé au préalable à la requérante une nouvelle notification l'informant qu'elle considérerait non seulement que les nouveaux documents produits étaient suffisamment pertinents pour être admis, mais également qu'ils risquaient de conduire à une décision qui lui serait défavorable, et sans l'avoir invitée à présenter ses observations à ce sujet, la division d'opposition avait contrevenu à l'article 113(1) CBE qui exige que les parties aient pu prendre position sur les motifs sur lesquels est fondée une décision.

B. Procédure de dépôt et examen formel

1. Correction de la désignation des Etats contractants

Dans sa décision **J 7/90** en date du 8 août 1991, la chambre de recours juridique a réaffirmé un principe qu'elle avait déjà posé auparavant dans plu-

schen Kammer in mehreren Entscheidungen entwickelter Grundsatz, wurde in der Entscheidung **J 7/90** vom 8. August 1991 ausdrücklich bestätigt. Berichtigungsanträge müssen in jedem Fall so rechtzeitig gestellt werden, daß ein Hinweis darauf zugleich mit der Anmeldung veröffentlicht werden kann (J 12/80, J 3/81 und J 8/89).

Im Formblatt "Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents" wurden in Feld 26 "Benennung von Vertragsstaaten" insgesamt sieben Staaten, darunter "Griechenland", benannt, und es wurden sieben Benennungsgebühren gezahlt. "Schweiz und Liechtenstein" war in Feld 26 nicht angekreuzt. Feld 27 des Formblatts mit der "Vorsorglichen Benennung sämtlicher Vertragsstaaten" war unverändert. In der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung wurden die sieben benannten Vertragsstaaten aufgeführt. Nach der Veröffentlichung der Anmeldung begehrte die Anmelderin eine Berichtigung nach Regel 88 Satz 1 dahin, daß "Griechenland" durch "Schweiz und Liechtenstein" ersetzt werden solle. Sie stellte vorsorglich einen Antrag auf Wiedereinsetzung für den Fall, daß eine "Zeitgrenze" zu beachten sei. Die Eingangsstelle lehnte beide Anträge ab. Die Juristische Beschwerdekammer hielt an dem Erfordernis der Zeitgrenze für eine Berichtigung der Staatenbenennung fest. Sie räumte zwar ein, daß die Wettbewerber des Patentanmelders unter Umständen keinen besonderen Vertrauensschutz hinsichtlich der Benennung von Staaten verdienen, da sie Benennungsfehler oft infolge ihrer Kenntnis der internationalen Märkte bemerken. Sie hielt aber die "Zeitgrenze" für eine angemessene Bedingung, um die Berichtigung von Benennungen überhaupt möglich zu machen, zumal der Anmelder nach Einreichung der Anmeldung mehrfach Anlaß und Gelegenheit hat, die Benennungen zu überprüfen.

Hinsichtlich des Antrags auf Wiedereinsetzung stellte die Kammer fest, daß die "Zeitgrenze" keine Frist im Sinne des Artikels 122 (1) EPÜ ist, sondern eine von der Rechtsprechung gesetzte Bedingung in Form von einer zeitlichen Grenze.

2. Benennung von neuen Vertragsstaaten

Das Inkrafttreten des Übereinkommens in Dänemark zum 1. Januar 1990 war der Anlaß für einige Entscheidungen, die die Frage der Zuerkennung des Anmeldetags und die Benennung von neuen Mitgliedsstaaten betreffen.

mental validity of setting time limits for correcting the designation of States in accordance with Rule 88, first sentence, EPC. Requests for correction must always be submitted in time for them to be published at the same time as the application (J 12/80, J 3/81 and J 8/89).

On the "Request for grant of a European patent" form, seven states, including "Greece", had been designated in Section 26 "Designation of contracting states", and seven designation fees paid, "Switzerland and Liechtenstein" were not ticked in Section 26, and Section 27 "Precautionary designation of all Contracting States" remained unchanged. The seven designated Contracting States were listed in the European patent application as published. After publication of the application, the applicant requested a correction under Rule 88, 1st sentence, EPC with "Greece" being replaced by "Switzerland and Liechtenstein". As a precautionary measure, he submitted a request for re-establishment of rights in the event that a "time limit" had to be observed. The Receiving Section rejected both requests. The Legal Board of Appeal upheld the need to impose a time limit for correction of designations. It conceded that the applicant's competitors might not always deserve any special measures to preserve good faith with respect to the designation of States, as their commercial expertise often led them to notice errors of designation. However, it considered "time limits" a suitable and necessary condition for correcting designations, especially as the applicant has a number of reasons and opportunities to check the designations after he has filed his application.

With regard to the request for re-establishment of rights, the Board decided that this "time limit" does not constitute a time limit within the meaning of Article 122(1) EPC, but a temporal condition established by case law.

2. Designation of new Contracting States

The entry into force of the European Patent Convention in Denmark on 1 January 1990 gave rise to a number of decisions relating to the date of filing accorded and the designation of new Member States

sieurs décisions, à savoir que la possibilité de rectifier la désignation d'Etats conformément à la règle 88 CBE, première phrase, est en tout état de cause limitée dans le temps. Les requêtes en rectification doivent dans tous les cas être présentées suffisamment tôt pour permettre l'insertion d'un avis correspondant lors de la publication de la demande (cf. décisions J 12/80, J 3/81 et J 8/89).

Dans le formulaire de "requête en délivrance d'un brevet européen", il avait été désigné au total sept Etats, dont la "Grèce", dans la rubrique 26 "Désignation d'Etats contractants", et sept taxes de désignation avaient été acquittées. Les Etats "Suisse et Liechtenstein" n'avaient pas été cochés dans cette même rubrique. La rubrique 27 du formulaire, "Désignation à toutes fins utiles de tous les Etats contractants", n'avait en revanche pas été modifiée. Lors de la publication de la demande de brevet européen, les sept Etats contractants désignés avaient été mentionnés. Après la publication de la demande, la demanderesse avait formulé une requête en rectification en vertu de la règle 88 CBE, première phrase, afin que la "Grèce" soit remplacée par la "Suisse et le Liechtenstein". En outre, elle avait présenté à toutes fins utiles une requête en *restitutio in integrum* au cas où une "limite dans le temps" devrait être respectée. La section de dépôt avait rejeté les deux requêtes. La chambre de recours juridique a confirmé qu'il était obligatoire de respecter une limite dans le temps pour la rectification de la désignation d'Etats. Elle a certes reconnu que dans certains cas il n'était pas nécessaire de protéger spécialement la bonne foi des concurrents pour ce qui est de la désignation d'Etats, car les concurrents peuvent souvent déceler des erreurs de désignation du fait qu'ils connaissent l'importance de ces désignations pour l'exploitation économique de l'invention. Elle a toutefois considéré qu'il était raisonnable de fixer une limite dans le temps pour la rectification de désignations, d'autant plus que le demandeur a plusieurs fois l'occasion de vérifier l'exactitude de ses désignations après avoir déposé sa demande.

Pour ce qui est de la requête en *restitutio in integrum*, la chambre a constaté que la "limite dans le temps" ne constituait pas un délai au sens de l'article 122(1) CBE, mais une condition fixée sous cette forme par la jurisprudence.

2. Désignation d'autres Etats contractants

L'entrée en vigueur le 1^{er} janvier 1990 de la Convention à l'égard du Danemark a donné lieu à quelques décisions concernant la question de l'attribution de la date de dépôt et de la désignation de nouveaux Etats membres.

In dem Verfahren **J 14/90** (Entscheidung vom 21. März 1991) hatte der Beschwerdeführer am 21. Dezember 1989 eine Patentanmeldung eingereicht, in der außer Griechenland alle Mitgliedstaaten des EPÜ benannt waren. Die Prioritätsfrist für die Anmeldung lief am 28. Januar 1990 ab. Am 12. Januar 1990 zahlte der Anmelder eine 12. Benennungsgebühr und beantragte, diese für Dänemark gelten zu lassen. Dänemark sei bereits seit der Hinterlegung der Ratifizierungsurkunde am 30. Oktober 1989 Vertragsstaat des EPÜ und werde dementsprechend von diesem Tag an durch die Vorsorgebenennung erfaßt. Gegen die ablehnende Entscheidung der Eingangsstelle legte der Anmelder Beschwerde ein. Er beantragte, der europäischen Patentanmeldung den 1. Januar 1990 als Anmeldetag zuzuerkennen.

Die Beschwerdekammer lehnte den Antrag ab. Zwar sind nach Auffassung der Kammer Verschiebungen des Anmeldetags grundsätzlich nicht ausgeschlossen. Allerdings bedürften derartige Verschiebungen einer Rechtsnorm oder einer Billigung durch die Rechtsprechung im Einzelfall. Eine Rechtsnorm dieser Art fehle im EPÜ. Ordnungsgesichtspunkte, die Rechtssicherheit und Interessen Dritter sprächen gegen eine Verschiebung.

Ähnlich wie im oben genannten Fall wurde die Anmeldung in **J 18/90** (Entscheidung vom 22. März 1991) vor Inkrafttreten des EPÜ in Dänemark, nämlich am 28. Dezember 1989, eingereicht. Die Prioritätsfrist lief auch in diesem Fall nach dem 1. Januar 1990 ab. Anders als im Fall **J 14/90** war jedoch Dänemark in Feld 26 ausdrücklich hinzugefügt und eine entsprechende Benennungsgebühr bezahlt worden.

In diesem Fall war die Beschwerde der Anmelderin gegen den ablehnenden Bescheid der Eingangsstelle erfolgreich. Die Lösung des Falles ergibt sich für die Beschwerdekammer nicht durch eine Verschiebung des Anmeldetages, sondern durch eine Auslegung des Erklärungsinhalts des am 28. Dezember 1989 eingegangenen Antrags vor dem Hintergrund der damals dem EPA wie der Anmelderin bekannten Tatsache, daß das EPÜ für Dänemark am 1. Januar 1990 in Kraft tritt, während die Prioritätsfrist für die Anmeldung erst nach diesem Datum abließ. Zwar sei es normalerweise nicht Aufgabe der Eingangsstelle, Anmeldeunterlagen auf ihre inhaltliche Konsistenz zu prüfen und Widersprüche durch Rückfragen zu klären. Dies gelte aber nicht, wenn in einer am 28. Dezember eingehenden Patentanmeldung ein Staat benannt wird, der

In **J 14/90** (decision of 21 March 1991), the appellant had filed a patent application on 21 December 1989 in which he designated all the EPC Contracting States with the exception of Greece. The priority period for the application expired on 28 January 1990. On 12 January 1990, the applicant paid a 12th designation fee and asked for this fee to apply to Denmark on the ground that Denmark had been a Contracting State since the instrument of ratification was deposited on 30 October 1989 and was thus covered from that date by the precautionary designation. The applicant appealed against the Receiving Section's adverse decision. He requested that the European application be accorded 1 January 1990 as the date of filing.

The Board of Appeal rejected the request. Although, in the Board's view, it is in principle possible to postpone the date of filing, such postponements have to be based on a legal provision or be approved by specific case law. There is no legal provision of this kind in the EPC, and administrative considerations, legal certainty and the interests of third parties all militate against such postponement.

As in the above-mentioned case, the application in **J 18/90** (decision of 22 March 1991) was filed prior to the EPC's entry into force for Denmark, namely on 28 December 1989. Again, the priority period expired after 1 January 1990. In contrast to **J 14/90**, however, Denmark had been expressly added to Section 26 and the designation fee paid.

In this case, the applicant's appeal against the adverse decision by the Receiving Section was successful. The Board of Appeal resolved the case not by postponing the date of filing, but by interpreting the content of the request for grant filed on 28 December 1989 in the light of the fact - known at the time both to the EPO and the applicant - that the EPC would enter into force for Denmark on 1 January 1990, while the priority period for the application would not expire until after that date. It is not normally the job of the Receiving Section to check application documents for consistency of content or to clarify discrepancies by requesting further details. However, this does not apply if a patent application filed on 28 December designates a State which can be designated from 1 January following. In such a case it is appropriate to weigh procedural economy against

Dans l'affaire **J 14/90** (décision en date du 21 mars 1991), la requérante avait déposé le 21 décembre 1989 une demande de brevet dans laquelle elle avait désigné tous les Etats parties à la CBE, à l'exception de la Grèce. Le délai de priorité de la demande expirait le 28 janvier 1990. Le 12 janvier 1990, la demanderesse avait payé une douzième taxe de désignation et demandé que l'on considère que ce paiement valait pour le Danemark. En effet, depuis le dépôt de son instrument de ratification le 30 octobre 1989, le Danemark était déjà partie à la CBE et était par conséquent désigné lui aussi à compter de cette date dans la demande, par le biais de la désignation à toutes fins utiles de tous les Etats contractants. La demanderesse avait formé un recours contre la décision de rejet de la section de dépôt, en demandant qu'il soit attribué comme date de dépôt à sa demande de brevet européen la date du 1^{er} janvier 1990.

La chambre de recours a rejeté cette requête. Elle a certes estimé que le report d'une date de dépôt n'est pas fondamentalement exclu. Toutefois, un tel report doit se fonder sur une règle de droit ou avoir été approuvé dans certains cas par la jurisprudence. Or, une telle règle de droit n'existe pas dans la CBE et par ailleurs, des considérations d'ordre administratif aussi bien que les impératifs de la sécurité juridique et les intérêts des tiers s'opposent à un tel report.

Comme dans l'affaire qui vient d'être évoquée, la demande faisant l'objet de la décision **J 18/90** en date du 22 mars 1991 avait été déposée avant l'entrée en vigueur de la CBE à l'égard du Danemark, soit le 28 décembre 1989. Le délai de priorité expirait là encore après le 1^{er} janvier 1990. Mais contrairement à ce qui s'était passé dans l'affaire **J 14/90**, le Danemark avait été ajouté expressément dans la rubrique 26, et la taxe de désignation correspondante avait été acquittée.

Dans cette affaire, il a été fait droit au recours formé par la demanderesse à l'encontre de la décision de rejet prise par la section de dépôt. Cette affaire ne pouvait, selon la chambre, être résolue par un report de la date de dépôt, mais par une interprétation de ce qui avait été déclaré dans la requête reçue le 28 décembre 1989, compte tenu du fait que, comme le savaient à l'époque aussi bien l'OEB que le demandeur, la CBE devait entrer en vigueur à l'égard du Danemark le 1^{er} janvier 1990, alors que le délai de priorité pour la demande n'expirait que le 7 janvier 1990. S'il n'appartient pas, en règle générale, à la section de dépôt de vérifier si le contenu des documents de la demande est cohérent, ni d'en clarifier les contradictions en requérant de plus amples informations, il en va cependant autrement lorsque le demandeur désigne dans une demande de brevet

vom darauffolgenden 1. Januar an benennbar ist. Die Güterabwägung zwischen Verfahrensökonomie und Anmelderinteresse sei in einem solchen Fall geboten und könne eine Regelabweichung zugunsten des Anmelders notwendig machen. Die Benennung sei dahin auszulegen, daß die Anmelderin keinen früheren Anmeldetag wünsche als den Tag, an dem das EPÜ für den betreffenden Staat in Kraft tritt. Der Anmeldung wurde der 1. Januar 1990 als Anmeldetag zuerkannt. (Zur analogen Situation beim Beitritt von Portugal und Monaco: vgl. den Hinweis des Amtes in ABI. EPA 1991, 549.)

Im Verfahren **J 30/90** (Entscheidung vom 3. Juni 1991) hatte der Anmelder eine PCT-Anmeldung eingereicht und dabei ein europäisches Patent für die EPÜ-Vertragsstaaten und ein nationales Patent für Dänemark beantragt. Am 26. Januar 1990 begann die regionale Phase. Der Anmelder zahlte die Benennungsgebühren für alle EPÜ-Staaten einschließlich Dänemark. Die Eingangsstelle lehnte es ab, für Dänemark als Bestimmungsamt tätig zu werden mit der Begründung, Dänemark habe im Zeitpunkt der Einreichung der Anmeldung nicht dem EPÜ angehört.

Die Beschwerde des Anmelders wurde zurückgewiesen. Die Kammer stellte fest, daß das EPA nach Artikel 153 (1) EPÜ für die in der internationalen Anmeldung benannten EPÜ-Vertragsstaaten Bestimmungsamt ist, wenn der Anmelder dort erklärt hat, er wüßte ein europäisches Patent für diese Staaten. Das sei aber nur möglich, wenn der benannte Staat im Zeitpunkt der Anmeldung schon Mitgliedstaat des regionalen Patentvertrags (hier: des EPÜ) sei; der Wortlaut des Artikels 153(1) EPÜ sei klar. Dasselbe gelte für Artikel 4 (1) ii) PCT, der ebenfalls fordere, daß der Staat, für den mit der internationalen Anmeldung ein regionales Patent beantragt werde, im Zeitpunkt der Anmeldung auch Mitgliedstaat des regionalen Patentvertrags sei.

C. Einspruchsverfahren

1. Allgemeine Grundsätze

1.1 Widerruf in Form einer Entscheidung

Die Technische Beschwerdekammer 3.3.1 Chemie hatte sich im Verfahren T 26/88 mit einer Beschwerde gegen eine Entscheidung des Formalprüfers zu befassen, mit der ein Patent wegen verspäteter Zahlung der Druckkostengebühr nach Artikel 102 (4) EPÜ widerrufen wurde. Die Kammer setzte sich mit der Frage auseinander, ob der Widerruf überhaupt in der Form einer Entscheidung hätte ergehen sollen.

the interests of the applicant, and this could make it necessary to deviate from the rule in the applicant's favour. The designation should be interpreted as meaning that the applicant does not wish the date of filing to be any earlier than the date on which the EPC comes into force for the State concerned. The filing date for this particular application was deemed to be 1 January 1990 (For the similar situation on the accession of Portugal and Monaco, see the notice in OJ EPO 1991, 549.)

In **J 30/90** (decision of 3 June 1991), the applicant had filed a PCT application whereby he applied for a European patent for the EPC Contracting States and a national patent for Denmark. The regional phase began on 26 January 1990. The applicant paid the designation fees for all the EPC states including Denmark. The Receiving Section refused to act as the designated Office for Denmark on the ground that, at the time of filing, Denmark was not an EPC State.

The applicant's appeal was dismissed. The Board held that the EPO is the designated Office under Article 153(1) EPC for the EPC Contracting States designated in the international application if the applicant has stated therein that he wants a European patent for those States. That is only possible if the designated State was already a Member State of the regional patent treaty (in this case the EPC) at the time of filing. The wording of Article 153(1) EPC is clear. The same applies to Article 4(1)(ii) PCT, which also requires that the state for which a regional patent is applied by means of an international application must, at the time of filing, also be a member state of the regional patent treaty.

C. Opposition procedure

1. General principles

1.1 Revocation by decision

In T 26/88, Chemical Board of Appeal 3.3.1 had to rule on an appeal against a formalities officer's decision to revoke a patent under Article 102(4) EPC because the printing fee had been paid late. The Board considered whether the revocation should have been issued in the form of a decision at all, concluding that the loss of rights under Article 102(4) EPC had occurred by operation of law ("automatically")

européen, déposée un 28 décembre, un Etat qui peut être désigné dès le 1^{er} janvier suivant. Dans un tel cas de figure, la bonne marche de la procédure et les intérêts du demandeur doivent être mis en balance, ce qui peut conduire dans certains cas la chambre à devoir déroger à cette règle, dans l'intérêt du demandeur. La désignation figurant dans la demande doit donc être interprétée comme signifiant que le demandeur ne souhaite pas obtenir une date de dépôt antérieure à la date à laquelle la CBE est entrée en vigueur à l'égard de l'Etat concerné. Par conséquent, il a été attribué à sa demande le 1^{er} janvier 1990 en tant que date de dépôt. (La situation est analogue pour ce qui concerne l'adhésion du Portugal et de Monaco, cf. l'avis émis par l'Office dans le JO OEB 1991, 549).

Dans l'affaire **J 30/90** (décision en date du 3 juin 1991), la demanderesse avait déposé une demande PCT visant à l'obtention d'un brevet européen pour les Etats parties à la CBE et d'un brevet national pour le Danemark. Le 26 janvier 1990, la demande entrait dans sa phase régionale. La demanderesse avait payé les taxes de désignation pour tous les Etats parties à la CBE, y compris le Danemark. La section de dépôt a refusé d'être Office désigné pour le Danemark, au motif que cet Etat n'était pas partie à la CBE au moment où la demande avait été déposée.

Le recours de la demanderesse a été rejeté. La chambre a en effet constaté qu'aux termes de l'article 153(1) CBE, l'OEB est Office désigné pour les Etats qui, parties à la Convention, sont désignés dans la demande internationale, si la demanderesse déclare dans cette demande qu'elle entend obtenir pour ces Etats un brevet européen. Ceci n'est toutefois possible que si l'Etat désigné à la date du dépôt de la demande est partie à un traité relatif à un brevet régional (en l'occurrence, la CBE); à cet égard, le libellé de l'article 153(1) CBE est clair, tout comme celui de l'article 4(1)(ii) PCT, qui exige lui aussi qu'à la date du dépôt de la demande, l'Etat pour lequel un brevet régional est sollicité dans la demande internationale soit également partie au traité relatif au brevet régional.

C. Procédure d'opposition

1. Principes généraux

1.1 Révocation du brevet par décision

Dans la décision T 26/88, la chambre de recours Chimie 3.3.1 avait à examiner un recours formé contre une décision par laquelle l'agent des formalités avait révoqué un brevet conformément à l'article 102(4) CBE, pour paiement tardif de la taxe d'impression. La chambre a examiné si la révocation du brevet aurait dû prendre la forme d'une décision. Elle a estimé que la perte de droits découlant de l'applica-

Sie vertrat die Auffassung, der Rechtsverlust nach Artikel 102(4) EPÜ sei von Gesetzeswegen ("automatisch") eingetreten, und der Formalprüfer hätte eine Mitteilung über den Rechtsverlust gemäß Regel 69(1) EPÜ erlassen müssen. Sie erblickte in dem Widerruf nach Artikel 102(4) und (5) EPÜ eine dem Erteilungsverfahren analoge Situation. Die Rechtsprechung anderer Kammern, nach der der Widerruf durch Entscheidung ausgesprochen wurde, hätte die Alternative, den automatischen Rechtsverlust, nicht in Betracht gezogen. Von einer Vorlage der Rechtsfrage an die Große Beschwerdekammer sah die Kammer im Hinblick auf die inzwischen geänderte Regel 58 EPÜ ab, die eine Nachfrist bei Versäumung der Fristen nach Artikel 102(4) und (5) einführte.

Der Präsident des EPA griff die Frage aber wegen Divergenz von Entscheidungen der Beschwerdekammern nach Artikel 112(1)(b) EPÜ auf, weil sie verfahrensrechtliche Grundsätze berühre und der Verfahrensabschluß für den Einsprechenden klar erkennbar sein müsse. Auch nach Einführung der Nachfrist sei mit Fristüberschreitungen zu rechnen, insbesondere dem Patentinhaber an dem Schutzrecht mittlerweile kein Interesse mehr habe.

Die Große Beschwerdekammer gab im Verfahren **G 1/90** eine Stellungnahme ab, wonach der Widerruf eines Patents nach Artikel 102(4) und (5) EPÜ in **Form einer Entscheidung** auszusprechen ist. Sie stellte einen Vergleich der verschiedenen Verfahrensabschnitte (Erteilungsverfahren, Einspruchsverfahren sowie Nichtigkeitsverfahren nach dem künftigen Gemeinschaftspatent) an und kam zu dem Schluß, daß der Wortlaut der Bestimmungen jeweils klar erkennen lasse, ob eine Entscheidung oder eine Mitteilung über den Rechtsverlust nach Regel 69(1) EPÜ zu ergehen hat. Die Große Beschwerdekammer setzte sich auch mit dem Argument der Rechtssicherheit auseinander und erörterte unter Heranziehung der Materialien zu Regel 69 EPÜ die Frage, wann ein nach dieser Bestimmung festgestellter Rechtsverlust unanfechtbar wird. Das Verfahren, den Widerruf durch Entscheidung auszusprechen, führe aber weder zu Rechtsunsicherheit noch zu Mißverständnissen. Während für das Erteilungsverfahren ein klarer Ansatz für die Fiktion der Zurücknahme der Anmeldung besteht, fehle eine analoge Konstruktion im Einspruchsverfahren, weil der Patentinhaber durch Erklärung gegenüber dem EPA auf sein erteiltes Patent nicht verzichten könne. In ihrer Stellungnahme bekräftigte die Große Beschwerdekammer die Auffassung,

and that the formalities officer should have issued a communication concerning loss of rights in accordance with Rule 69(1) EPC. It saw an analogy between revocation under Article 102(4) and (5) EPC and the grant procedure. Other Boards' case law, on which the revocation by decision was based, had not considered the alternative, namely automatic loss of rights. In view of Rule 58 EPC, which had since been amended to allow a period of grace in the event of non-observance of the time limits under Article 102(4) and (5), the Board refrained from referring this point of law to the Enlarged Board of Appeal.

However, the President of the EPO took the matter up under Article 112(1)(b) EPC in the light of diverging decisions of the Boards of Appeal, because it touched on principles of procedural law and because it had to be clear to the opponent when the proceedings had been terminated. Non-observance of time limits still had to be expected even after the introduction of a period of grace, particularly if the patent proprietor was no longer interested in the protective right

In **G 1/90**, the Enlarged Board of Appeal commented that the revocation of a patent under Article 102(4) and (5) EPC **required a decision**. It drew a comparison between the various procedural stages (grant, opposition and revocation in connection with the future community patent) and concluded that the wording of the regulations clearly indicated in each case whether a decision or a communication had to be issued concerning the loss of rights under Rule 69(1) EPC. The Enlarged Board also considered the issue of legal certainty and, in the light of the "*travaux préparatoires*" relating to Rule 69 EPC, discussed the question of when a loss of rights noted in accordance with that provision became non-appealable. The procedure of pronouncing revocation by decision leads neither to legal uncertainty nor to misunderstandings. Whereas, in the grant procedure, there was a clear basis for deemed withdrawal of an application, no such possibility existed with oppositions because the patent proprietor was unable to abandon his granted patent by making a declaration to the EPO. The Enlarged Board confirmed that it was up to the legislator to decide when to issue a communication pursuant to Rule 69(1) EPC, which is followed on request by a decision (Rule 69(2) EPC), and when a decision is not preceded by such a

tion de l'article 102(4) CBE était intervenue d'office ("automatiquement") et que l'agent des formalités aurait dû établir une notification constatant la perte des droits, conformément à la règle 69(1) CBE. Elle a constaté qu'il y avait une analogie entre la révocation prévue à l'article 102, paragraphes 4 et 5 CBE et la fiction du retrait de la demande au stade de la procédure de délivrance. D'autres chambres ont prononcé la révocation par voie de décision, mais c'est parce qu'elles n'ont pas envisagé la possibilité de la perte automatique des droits. Compte tenu de la modification apportée entre-temps à la règle 58 CBE, qui prévoit désormais un délai supplémentaire en cas d'inobservation des délais visés à l'article 102(4) et (5) CBE, la chambre a renoncé à soumettre cette question de droit à la Grande Chambre de recours.

Toutefois, le Président de l'OEB a décidé, en application de l'article 112(1)(b) CBE, de soumettre lui-même cette question à la Grande Chambre, en raison des décisions divergentes rendues par les chambres de recours à ce propos; il a estimé que cette question concernait des règles de procédure d'une importance essentielle, et que l'opposant devait savoir clairement que la procédure était close. Même après l'instauration du délai supplémentaire, il faut s'attendre à des dépassements de délai, notamment lorsque dans l'intervalle, le titulaire du brevet a jugé que le titre de protection ne présentait plus d'intérêt pour lui.

Dans l'affaire **G 1/90**, la Grande Chambre de recours a estimé que la révocation d'un brevet en application de l'article 102(4) et (5) CBE doit être prononcée par **voie de décision**. Elle a établi une comparaison entre les différentes étapes de la procédure (procédure de délivrance, procédure d'opposition et procédure de nullité après l'entrée en vigueur du futur brevet communautaire), et a conclu que le texte des dispositions de la CBE montrait clairement dans tous les cas s'il convenait de rendre une décision ou s'il devait être établie une notification relative à la perte d'un droit, conformément à la règle 69(1) CBE. La Grande Chambre de recours s'est également préoccupée de l'argument concernant la sécurité juridique; se référant aux travaux préparatoires relatifs à la règle 69 CBE, elle a examiné la question de savoir à partir de quel moment la perte d'un droit constatée conformément à la règle 69(1) devient inattaquable. La procédure consistant à prononcer la révocation par voie de décision n'est pas source d'insécurité juridique et ne peut prêter à confusion. Alors que la procédure de délivrance permet incontestablement la mise en oeuvre de la fiction juridique du retrait de la demande, il ne peut être envisagé de construction analogue au stade de la procédure d'opposition, car une fois le brevet délivré, le titulaire du brevet ne peut y re-

daß es der Entscheidung durch den Gesetzgeber vorbehalten bleibe, in welchen Fällen zunächst eine Mitteilung nach Regel 69 (1) EPÜ zu ergehen hat, der auf Antrag eine Entscheidung (Regel 69 (2) EPÜ) folgt, und wann einer Entscheidung eine solche Mitteilung nicht vorangehe. Es liege kein innerer Widerspruch vor, wenn das EPÜ für das Erteilungsverfahren einerseits und für das Einspruchsverfahren andererseits unterschiedliche Regelungen getroffen habe.

1.2 Einheitlichkeit im Einspruchsverfahren

Die Große Beschwerdekammer kam in ihrer Entscheidung **G 1/91** vom 9. Dezember 1991 zu dem Schluß, daß die Einheitlichkeit der Erfindung nicht zu den Erfordernissen gehört, denen ein europäisches Patent und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, bei Aufrechterhaltung in geändertem Umfang nach Artikel 102 (3) EPÜ zu genügen hat. Dementsprechend ist es im Einspruchsverfahren unbeachtlich, wenn das europäische Patent in der erteilten Fassung oder nach einer Änderung dem Erfordernis der Einheitlichkeit nicht entspricht. Die Vorlage erging im Rahmen des Verfahrens **T 220/89** (Entscheidung der Beschwerdekammer Physik 3.4.2 vom 28. Februar 1991). Dort hatte die Beschwerdeführerin (Einsprechende) sich gegen die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang gewandt, da durch die Änderung der Ansprüche Uneinheitlichkeit der Erfindung eingetreten war. Die Einheitlichkeit sei ein Erfordernis, dem das im Einspruchsverfahren geänderte Patent gemäß Artikel 102 (3) EPÜ genügen müsse, da Regel 61 a EPÜ die Anwendung von Kapitel II des Dritten Teils der Ausführungsordnung im Einspruchsverfahren vorsehe und somit auch die Anwendung von Regel 30 i. V. m. Artikel 82 EPÜ.

Die Große Beschwerdekammer stellte ausgehend von Artikel 102 (3) EPÜ fest, daß der Wortlaut der Vorschrift die Schlußfolgerung erlaube, daß die Erfordernisse, denen ein geändertes Patent entsprechen müsse, nicht zwangsläufig dieselben seien, die von einer Patentanmeldung verlangt werden. Darüber hinaus beziehe sich Regel 61 a EPÜ auf Vorschriften für Unterlagen. Regel 30 EPÜ betreffe nicht Form und Inhalt von Unterlagen; sie sei vielmehr eine Rechtsnorm zur Interpretation von Artikel 82 EPÜ. Die Tatsache, daß Regel 61 a eine Pauschalverweisung enthalte, stehe dieser Auslegung nicht entgegen. Schon der Interimsausschuß, der die Einfügung der Regel 61 a vorbereitete, war nämlich

communication. If the EPC had laid down different provisions for grant and opposition, that did not constitute an internal contradiction.

1.2 Unity of invention in opposition proceedings

In its decision **G 1/91** of 9 December 1991 the Enlarged Board of Appeal came to the conclusion that, for the maintenance of a patent as amended, unity of invention was not one of the requirements that had to be met under Article 102(3) EPC by a European patent and the invention to which it related. In opposition proceedings it was therefore irrelevant if the European patent, either as granted or following amendment, did not meet the requirement of unity of invention. The question arose in case **T 220/89** (decision of Physics Board of Appeal 3.4.2 of 28 February 1991), where the appellant (opponent) opposed maintenance of a patent as amended on the grounds that amendment of the claims had led to a lack of unity of invention. Unity of invention was a requirement that had to be met under Article 102(3) EPC by a patent amended during opposition proceedings, since Rule 61a EPC provided that Part III, Chapter II, of the Implementing Regulations, and thus also Rule 30 in conjunction with Article 82 EPC, applied to opposition proceedings.

On the basis of Article 102(3) EPC, the Enlarged Board established that it could be concluded from the wording of this provision that the requirements to be met by an amended patent were not necessarily the same as those to be fulfilled by a patent application. Furthermore, Rule 61a EPC referred to provisions governing documents. Rule 30 EPC was not concerned with the form and content of documents but was rather a legal norm for interpreting Article 82 EPC. The fact that Rule 61 a contained a global reference did not preclude such an interpretation. The Interim Committee which had prepared the insertion of Rule 61 a was itself of the opinion that a global reference was better in view of the com-

noncer par une déclaration adressée à l'OEB. Dans sa prise de position, la Grande Chambre de recours a souligné que c'était au législateur de décider dans quels cas il y a lieu d'émettre tout d'abord une notification conformément à la règle 69(1) CBE, notification pouvant être suivie d'une décision, rendue sur requête de l'intéressé (règle 69(2) CBE), et dans quels cas la décision ne doit pas être précédée d'une telle notification. Il n'est pas en soi contradictoire que la CBE ait prévu des dispositions différentes pour la procédure de délivrance et pour la procédure d'opposition.

1.2 Unité d'invention au stade de la procédure d'opposition

Dans sa décision **G 1/91** en date du 9 décembre 1991, la Grande Chambre de recours est parvenue à la conclusion que l'unité d'invention ne fait pas partie des conditions auxquelles un brevet européen et l'invention qui en fait l'objet doivent satisfaire aux termes de l'article 102, paragraphe 3 CBE, lorsque le brevet est maintenu dans sa forme modifiée. Au stade de la procédure d'opposition, il est donc sans importance que le brevet européen tel qu'il a été délivré ou modifié ne remplisse pas la condition d'unité d'invention. La Grande Chambre de recours avait été saisie de cette question dans le cadre de la procédure **T 220/89** (décision de la chambre de recours Physique 3.4.2 en date du 28 février 1991). Dans cette affaire, la requérante (qui était également l'opposant) avait protesté contre le maintien du brevet dans sa forme modifiée, la modification des revendications ayant entraîné un défaut d'unité de l'invention. Or, selon elle, l'unité d'invention est une condition à laquelle le brevet modifié au stade de la procédure d'opposition doit satisfaire conformément à l'article 102(3) CBE, la règle 61 bis CBE prévoyant l'application au stade de la procédure d'opposition des dispositions du chapitre II de la Troisième Partie du règlement d'exécution, c'est-à-dire également, par voie de conséquence, celles de la règle 30 ensemble l'article 82 CBE.

Se fondant sur l'article 102(3) CBE, la Grande Chambre de recours a constaté que l'on peut conclure du texte même de cette disposition que les conditions auxquelles un brevet modifié doit satisfaire ne sont pas nécessairement les mêmes que celles qui sont exigées dans le cas d'une demande de brevet. En outre, la règle 61 bis CBE ne vise que les dispositions s'appliquant à des documents et ne peut de ce fait viser la règle 30 CBE, celle-ci ne traitant ni de la forme ni du contenu des documents. La règle 30 CBE est bien plutôt une norme juridique pour l'interprétation de l'article 82 CBE. Le fait que la règle 61 bis renvoie globalement à un chapitre du règlement d'exécution ne s'oppose pas à

der Ansicht, daß eine globale Verweisung angesichts der Vielschichtigkeit des Stoffes besser sei, obwohl einige Vorschriften des Kapitels, auf das verwiesen werde, offensichtlich im Einspruchsverfahren nicht anwendbar seien.

Diese Auslegung steht, so die Große Beschwerdekammer, sowohl mit der *ratio legis* des Einheitlichkeitserfordernisses als auch mit der des Einspruchsverfahrens im Einklang: Die Einheitlichkeit dient mehreren Ordnungszwecken, insbesondere der Feststellung der Zuständigkeiten der sich mit der Anmeldung befassenden Stellen, und finanziellen Zwecken. Beide Aspekte verlören mit der Patenterteilung ihre wesentliche Bedeutung. Das Einspruchsverfahren gebe den Wettbewerbern eine Möglichkeit, sich ungerechtfertigten Schutzrechten entgegenzustellen. Uneinheitlichkeit könne nur zur Folge haben, daß durch Teilung zwei oder mehrere Patente entstehen, schließe also Patentschutz nicht aus. Da im Einspruchsverfahren Teilung des Patents nicht mehr möglich ist, hält es die Große Beschwerdekammer für nicht angemessen, einem Wettbewerber die Möglichkeit zu geben, ein Patent wegen Uneinheitlichkeit anzugreifen.

1.3 Zwischenentscheidungen

Das EPA kann nach Artikel 106 (3) EPÜ Zwischenentscheidungen erlassen. In der Sache **T 89/90** vom 27. November 1990 überprüfte die Beschwerdekammer Elektrotechnik 3.5.2, inwiefern diese Praxis im Einspruchsverfahren gerechtfertigt ist. Die Einsprechenden erhoben Einwände gegen die Zwischenentscheidung, in welcher das Patent im geänderten Umfang aufrechterhalten wurde. Die Kammer stellte fest, daß es mangels genereller Vorschriften im EPÜ eine Ermessensentscheidung der zuständigen Instanz sei, ob eine Zwischenentscheidung oder eine das Verfahren abschließende Endentscheidung ergehen soll. Auch Kostenaspekte könnten bei einer solchen Abwägung berücksichtigt werden. Die seit langem angewandte Praxis des EPA, beschwerdefähige Zwischenentscheidungen im Fall der Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang zu erlassen, beruhe auf einer solchen Abwägung und sei weder aus formalen noch aus sachlichen Gründen zu beanstanden.

1.4 Zurücknahme des Einspruchs

In der Sache **T 629/90** vom 4. April 1991 nahm die Beschwerdekammer Elektrotechnik 3.5.2 Stellung

plexity of the subject-matter although some of the provisions in the Chapter referred to were obviously not applicable to opposition proceedings.

According to the Enlarged Board of Appeal this interpretation was in keeping with the purpose of both the unity of invention requirement and the opposition procedure: unity of invention served several routine administrative purposes, in particular in determining the responsibilities of the departments dealing with the application, as well as financial purposes. Once a patent had been granted both aspects became unimportant. The opposition procedure gave competitors the opportunity to oppose unjustified property rights. Lack of unity of invention could only result in an application being divided to produce two or more patents: it did not rule out patent protection. Since it was no longer possible to divide a patent at the opposition stage, the Enlarged Board of Appeal considered it inappropriate to give a competitor the opportunity to attack a patent on the grounds of lack of unity of invention.

1.3 Interlocutory decisions

Under Article 106(3) EPC, the Office may issue interlocutory decisions. In **T 89/90** of 27 November 1990 Electrical Board of Appeal 3.5.2 examined the extent to which this practice is justified in opposition proceedings, the opponents having lodged objections to an interlocutory decision which maintained the patent as amended. The Board held that, in the absence of general provisions in the EPC, it was at the discretion of the responsible department to decide whether to deliver an interlocutory decision or a final decision terminating the proceedings. Costs could also be taken into account. The long-established Office practice of delivering interlocutory decisions subject to appeal when a patent was maintained as amended was based on just such a consideration and could not be objected to on formal or substantive grounds.

1.4 Withdrawal of opposition

In **T 629/90** of 4 April 1991 Electrical Board of Appeal 3.5.2 considered the significance in procedural law of the

cette interprétation. Le Comité intermédiaire qui a préparé l'insertion de la règle 61 bis était en effet d'avis qu'un renvoi global était préférable en raison de la complexité de la matière, bien que certaines dispositions du chapitre II auxquelles il était renvoyé ne soient manifestement pas applicables dans la procédure d'opposition.

De l'avis de la Grande Chambre de recours, cette interprétation tient compte de la raison d'être de l'exigence d'unité et de la procédure d'opposition: l'exigence d'unité d'invention vise plusieurs objectifs d'ordre administratif, notamment la détermination des compétences des services chargés de la demande, et des objectifs d'ordre financier. Ces deux aspects perdent leur importance capitale une fois le brevet délivré. D'autre part, la procédure d'opposition offre aux concurrents la possibilité de s'opposer à des titres de protection qui ne sont pas justifiés. L'absence d'unité peut simplement entraîner une division en deux ou plusieurs brevets et n'exclut donc pas la brevetabilité. Comme la division du brevet n'est plus possible au stade de la procédure d'opposition, la Grande Chambre de recours considère qu'il ne convient pas d'offrir à un concurrent la possibilité d'attaquer un brevet pour absence d'unité.

1.3 Décisions intermédiaires

En vertu de l'article 106(3) CBE, l'OEB peut rendre des décisions intermédiaires. Dans l'affaire **T89/90** en date du 27 novembre 1990, la chambre de recours Electricité 3.5.2 a examiné dans quelle mesure cette pratique se justifie au stade de la procédure d'opposition. Les opposantes avaient formulé des objections à l'encontre de la décision intermédiaire par laquelle avait été prononcé le maintien du brevet dans sa forme modifiée. La chambre a constaté qu'en l'absence de dispositions générales dans la CBE, il incombe à l'instance compétente d'apprécier s'il faut rendre une décision intermédiaire ou une décision finale menant fin à la procédure. Les aspects financiers peuvent également entrer dans le cadre des éléments à prendre en considération. La pratique de l'OEB, suivie de longue date, qui consiste à rendre des décisions intermédiaires susceptibles de recours en cas de maintien du brevet tel qu'il a été modifié repose sur une telle appréciation. Par conséquent, aucune objection, tant du point de vue formel que du point de vue du fond, ne peut être soulevée à l'encontre de cette pratique.

1.4 Retrait de l'opposition

Dans l'affaire **T 629/90** en date du 4 avril 1991, la chambre de recours Electricité 3.5.2 a pris position sur la

zu der verfahrensrechtlichen Bedeutung der Zurücknahme des Einspruchs während des Einspruchs- und des Beschwerdeverfahrens.

Gegen die Erteilung eines Patents waren zwei Einsprüche eingelegt worden. Die Einsprechende zu 1) hatte ihren Einspruch noch vor Erlass der Entscheidung durch die Einspruchsabteilung zurückgezogen. Gegen den Widerruf des Patents legte die Patentinhaberin Beschwerde ein. Vor der mündlichen Verhandlung zog die Einsprechende zu 2) ebenfalls ihren Einspruch zurück.

Die Kammer war der Auffassung, anders als im Verfahren vor der Einspruchsabteilung, wo es eine Ermensfrage ist, ob das Verfahren nach Zurücknahme des Einspruchs fortgesetzt werden soll oder nicht, habe im Beschwerdeverfahren die Zurücknahme des Einspruchs jedenfalls dann keine unmittelbare verfahrensrechtliche Bedeutung, wenn die Einspruchsabteilung das europäische Patent widerrufen habe. In diesem Fall müsse die Beschwerdekammer die Entscheidung der Einspruchsabteilung von Amts wegen sachlich überprüfen; sie könne nur dann diese Entscheidung aufheben und das Patent aufrechterhalten, wenn es den Erfordernissen des EPÜ genüge. Bei dieser Prüfung durch die Kammer könnten auch Beweismittel, die von einer Einsprechenden vor der Zurücknahme des Einspruchs vorgebracht worden sind, berücksichtigt werden.

1.5 Niederschrift im Einspruchsverfahren

Die Entscheidung **T 396/89** wurde von der Beschwerdekammer 3.3.3 am 8. August 1991 verkündet. In diesem Fall bestand zwischen den Beteiligten Uneinigkeit darüber, ob die Beschwerdeführerin vor der Einspruchsabteilung Zugeständnisse zu einem bestimmten Punkt gemacht hatte. In der Niederschrift über die Verhandlung war hierüber nichts vermerkt worden. Die Kammer stellte fest, daß die Einspruchsabteilung befugt ist, ihre Entscheidung auf ein in der mündlichen Verhandlung gemachtes eindeutiges Zugeständnis zu stützen, es sei denn, sie ist davon überzeugt, daß es sich nicht um ein echtes Zugeständnis handelt. Wird jedoch ein Zugeständnis zu einem wesentlichen Punkt gemacht, so sollte dies in der Niederschrift über die Verhandlung sorgfältig festgehalten werden.

2. Zulässigkeit des Einspruchs

2.1 Identifizierbarkeit der Entgegenghaltung

In der Sache **T 344/88** vom 16. Mai 1991 hatte die Einsprechende die Nummer der entgegengehaltenen

withdrawal of an opposition during opposition or appeal proceedings.

Two oppositions had been lodged against the granting of a patent. Opponent (1) had withdrawn his opposition prior to delivery of the decision by the Opposition Division. The patent proprietor lodged an appeal against the patent's revocation. Opponent (2) withdrew his opposition prior to oral proceedings.

The Board held that, in contrast to the situation in opposition proceedings, where it is a matter of discretion whether the case is continued following withdrawal of the opposition, such withdrawal in appeal proceedings has no direct significance in terms of procedural law if the Opposition Division has revoked the European patent. In this case, the Board of Appeal would have to examine the substance of the Opposition Division's decision of its own motion; it could only set the decision aside and maintain the patent if the latter met the requirements of the EPC. The Board could also take account of evidence submitted by an opponent prior to withdrawal of the opposition.

1.5 Taking of minutes during opposition proceedings

Decision **T 396/89** was handed down by Board of Appeal 3.3.3 on 8 August 1991. In this case there was a disagreement between the parties as to whether the appellant had or had not made a concession on a particular point before the Opposition Division. There was no record of this in the minutes of the proceedings. The Board stated that if a clear concession was made during oral proceedings, the Opposition Division was entitled to rest its decision on the basis of that concession, unless it was convinced the concession was not true. However, if an important matter of fact was conceded, that concession ought to be carefully recorded in the minutes of the hearing.

2. Admissibility of the notice of opposition

2.1 Identifiability of citation

In **T 344/88** of 16 May 1991 the opponent had given the wrong number for a cited patent specification and had not

question de l'importance que revêt en matière de droit procédural le retrait de l'opposition au stade de la procédure d'opposition d'une part et de la procédure de recours d'autre part.

Deux oppositions avaient été formées contre le brevet qui avait été délivré. La première opposante avait retiré son opposition avant que la division d'opposition ne rende sa décision. La titulaire du brevet avait formé un recours contre la décision de révocation du brevet. La deuxième opposante avait retiré à son tour son opposition avant la procédure orale.

La chambre a estimé que, contrairement à ce qui se passe au stade de la procédure devant la division d'opposition, au cours de laquelle il est apprécié si la procédure doit être poursuivie ou non après le retrait de l'opposition, le retrait de l'opposition n'a aucune incidence directe sur la procédure de recours lorsque la division d'opposition a révoqué le brevet européen. La chambre de recours doit dans ce cas examiner d'office sur le fond la décision de la division d'opposition. En effet, elle ne pourra annuler cette décision et maintenir le brevet que si celui-ci satisfait aux conditions énoncées dans la CBE. Lors de cet examen, la chambre peut tenir compte des preuves qui ont été produites par un opposant avant le retrait de l'opposition.

1.5 Rédaction du Procès-verbal pendant la procédure orale d'opposition

La décision **T 396/89** a été rendue par la chambre de recours 3.3.3 le 8 août 1991. Dans cette affaire, les parties n'étaient pas d'accord sur la question de savoir si la requérante avait fait ou non une concession sur un point particulier lors de la procédure devant la division d'opposition. Or, nulle part, il n'avait été fait mention de cette concession dans le procès-verbal. La chambre a déclaré que s'il est clairement fait une concession au cours de la procédure orale, la division d'opposition a le droit de se fonder sur cette concession pour rendre sa décision à moins qu'elle ne soit convaincue que cette concession a été faite à tort. Il n'en demeure pas moins que lorsqu'un fait important est concédé, il doit en être soigneusement rendu compte dans le procès-verbal de la procédure orale.

2. Recevabilité de l'opposition

2.1 Possibilité d'identifier l'antériorité

Dans l'affaire **T 344/88** en date du 16 mai 1991, l'opposante avait mal indiqué le numéro du fascicule de brevet

Patentschrift falsch angegeben und erst nach Ablauf der Einspruchsfrist berichtigt. Die von der Einsprechenden zunächst genannte Patentschrift hatte keinerlei Bezug zur Erfindung. Die Einspruchsschrift enthielt jedoch so detaillierte Ausführungen, daß es möglich gewesen wäre, die tatsächlich gemeinte Patentschrift zu ermitteln.

Die Einspruchsabteilung war unter Berufung auf die Richtlinien D-IV, 1.2.2.1 f) der Auffassung, die Einspruchsbeurteilung sei so abzufassen, daß Patentinhaber und Einspruchsabteilung sie ohne eigene Ermittlungen abschließend prüfen können, und zwar aufgrund der während der Einspruchsfrist genannten Unterlagen. Daher entspricht der Einspruch nicht Regel 55 c) EPÜ und sei unzulässig.

Die Beschwerdekammer Chemie 3.3.3 ließ die Berichtigung der falsch angegebenen Nummer zu. Denn es wäre überspitzter Formalismus, würde man angesichts eines derart ins einzelne gehenden Sachenvortrags die Zulässigkeit des Einspruchs ausschließlich an der unzutreffend angegebenen Nummer der entgegengehaltenen Patentschrift scheitern lassen.

Es komme nicht darauf an, ob zwischen dem Eingang des Einspruchschriftsatzes und dem Ablauf der Einspruchsfrist tatsächlich eine Berichtigung von Seiten des Amtes erfolgt sei. Entscheidend sei allein, daß innerhalb der Einspruchsfrist das Versehen erkennbar und die Einspruchsabteilung aufgrund der Beschreibung der Entgegenhaltung in der Lage war, diese zweifelsfrei zu ermitteln.

2.2 Begründung des Vorbringens im Einspruchsverfahren

Die Beschwerdekammern hatten sich in mehreren Fällen mit der Abgrenzung zwischen den Voraussetzungen für die Zulässigkeit eines Einspruchs, nämlich der Angabe der zur Begründung vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel, und der Prüfung des Einspruchs auf Begründetheit zu befassen.

In der Entscheidung **T 328/87** vom 4. April 1981 vertrat die Beschwerdekammer Mechanik 3.2.1 die Auffassung, daß bei Einsprüchen, die sich auf eine Vorbenutzung stützten, innerhalb der Einspruchsfrist in der Einspruchsschrift alle Tatsachen, die zur Ermittlung des Zeitpunkts, des Gegenstands und der Umstände der Vorbenutzung dienen, sowie die zu ihrer Glaubhaftmachung vorgebrachten Beweismittel angegeben werden müssen, damit die Erfordernisse der Regel 55 c) EPÜ erfüllt seien. Die Regel verlange jedoch nicht, daß diese Beweis-

corrected it until after the opposition period had expired. The first patent specification cited by the opponent bore no relation at all to the invention. However, the notice of opposition contained enough detailed information for it to have been possible to identify the actual patent specification intended.

Citing Guidelines D-IV, 1.2.2.1(f), the Opposition Division held that the content of the statement of grounds for opposition must be such as to enable the patent proprietor and the Opposition Division to carry out an examination without recourse to independent enquiries, on the basis of the documents cited during the period for opposition. The opposition thus did not comply with Rule 55(c) EPC and was inadmissible.

Chemical Board of Appeal 3.3.3 allowed the number to be corrected. Given such a detailed submission of facts, it would have been taking formal requirements too far to reject the opposition simply because the wrong number had been given for a cited patent specification.

Whether or not the Office actually effected a correction between receipt of the notice of opposition and expiry of the period of opposition was irrelevant. The sole decisive factor was that the error was recognisable within the period for opposition and that the Opposition Division was able, on the basis of the description of the citation, to establish the latter's identity beyond all doubt.

2.2 Substantiation of submissions in opposition proceedings

The Boards of Appeal were called upon in some cases to consider the distinction between the requirements an opposition must fulfil in order to be admissible, namely the indication of facts, evidence and arguments presented in support of the opposition, and the examination as to its allowability.

In **T 328/87** of 4 April 1991 Mechanical Board of Appeal 3.2.1 held that when an opposition is based on prior use, the notice of opposition must, in order to satisfy Rule 55(c) EPC, indicate within the opposition period all facts which permit the date, object and circumstances of the prior use to be established, as well as the evidence in support thereof. However, that rule did not prescribe that the evidence must be put on file within this time limit. The Board further held that when an opposition is deemed inadmissible it cannot be examined substantively, not even

qu'elle citait et ne l'avait rectifié qu'après l'expiration du délai d'opposition. Le fascicule de brevet mentionné initialement par l'opposante n'avait aucun rapport avec l'invention. Toutefois, l'acte d'opposition contenait des indications tellement détaillées qu'il aurait été possible d'identifier le fascicule de brevet effectivement visé.

La division d'opposition avait estimé, en se référant aux directives D-IV, 1.2.2.1, lettre f, que les motifs de l'opposition doivent être présentés de manière à permettre au titulaire du brevet et à la division d'opposition de les examiner sans devoir procéder eux-mêmes à des recherches, en se fondant simplement sur les documents mentionnés au cours du délai d'opposition. En conséquence, l'acte d'opposition ne respectait pas la règle 55 c) CBE et était irrecevable.

La chambre de recours Chimie 3.3.3 a en revanche accepté que le numéro erroné soit rectifié. En effet, vu toutes les précisions qui avaient été apportées par ailleurs, c'aurait été faire preuve d'un formalisme excessif que de considérer que l'acte d'opposition n'était pas recevable, simplement parce que le numéro indiqué n'était pas celui de l'antériorité que l'on avait voulu citer.

Selon cette chambre, il ne s'agit pas de savoir si l'Office a effectué une rectification entre la date de dépôt de l'acte d'opposition et l'expiration du délai d'opposition. La seule chose qui compte, c'est que l'erreur pouvait être découverte dans le délai d'opposition et que la division d'opposition pouvait la déceler sans hésitation, après avoir lu la description de l'antériorité.

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

Dans plusieurs affaires, les chambres de recours ont eu à examiner la question de la différence existant entre les conditions qu'un acte d'opposition doit remplir pour être recevable, c'est-à-dire indiquer les faits et justifications invoqués à l'appui de l'opposition, et les conditions exigées lors de l'examen de son admissibilité.

Dans l'affaire **T 328/87** en date du 4 avril 1991, la chambre de recours Mécanique 3.2.1 a estimé que lorsqu'une opposition est fondée sur un usage antérieur, l'acte d'opposition doit, pour satisfaire à la règle 55c) CBE, indiquer dans le délai d'opposition tous les faits permettant de déterminer la date, l'objet et les circonstances de l'usage antérieur ainsi que les justifications invoquées à leur appui. Toutefois cette règle n'impose pas que lesdites justifications soient versées au dossier dans ce délai. La chambre a estimé en outre que lorsqu'une opposition est

mittel innerhalb der Einspruchsfrist zu den Akten gegeben werden müßten. Außerdem könne ihres Erachtens ein für unzulässig erklärter Einspruch auch nicht aufgrund des Artikels 114 (1) EPÜ von Amts wegen materiellrechtlich geprüft werden.

In der Entscheidung **T 538/89** vom 2. Januar 1991 entschied die Beschwerdekammer Mechanik 3.2.1, für den Fall einer geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzung sei die Untersuchung der Zulässigkeit des Einspruchs grundsätzlich zu unterscheiden von der Untersuchung der materiellrechtlichen Begründetheit des Einspruchs. Keine Vorschrift des EPÜ verlange, daß das Einspruchsvorbringen in sich schlüssig sein müsse, um die Zulässigkeit des Einspruchs zu garantieren. Nach Auffassung der Kammer genügt es, daß die innerhalb der Einspruchsfrist gemachten Angaben zur behaupteten offenkundigen Vorbenutzung aus der Sicht des Durchschnittsfachmannes soweit verständlich sind, daß eine Prüfung ihrer materiellrechtlichen Begründetheit eingeleitet werden kann. Die angegebenen Beweismittel können dabei noch nach Ablauf der Einspruchsfrist vorgelegt werden. Eine Zeugenbenennung für eine spätere Zeugeneinvernahme ist als Angabe eines Beweismittels zu werten.

2.3 Unterschrift des zugelassenen Vertreters

In der Entscheidung **T 665/89** vom 17. Juli 1991 befaßte sich die Beschwerdekammer Mechanik 3.2.3 mit der Frage der Zulässigkeit eines Einspruchs eines Einsprechenden mit Wohnsitz in einem Vertragsstaat des EPÜ, wenn der Einspruchsschriftsatz durch eine Person unterzeichnet ist, die weder zugelassener Vertreter (Artikel 134 (1) oder (7) EPÜ) noch Angestellter des Anmelders (Artikel 133 (3) EPÜ) ist. Die Beschwerdekammer kam zu dem Schluß, daß die Handlungen des Nichtberechtigten so zu werten sind, als ob die Unterschrift fehle. Sie nahm daher einen behebbaren Mangel an. Der Einsprechende holte die Unterschrift nach Aufforderung des EPA innerhalb der angegebenen Frist nach. Das Schriftstück behielt daher nach Regel 36 (3) Satz 3 EPÜ den ursprünglichen Tag des Eingangs.

3. Umfang der Überprüfung eines Patents im Einspruchsverfahren

Die schon im letzten Rechtsprechungsbericht ausführlich dargestellte Problematik der Tragweite des Amtsermittlungssatzes im Einspruchsverfahren ist nun von der Großen Beschwerdekammer aufgrund zweier

by the Office of its own motion in accordance with Article 114(1) EPC.

In decision **T 538/89** of 2 January 1991, Mechanical Board of Appeal 3.2.1 held that, when public prior use is asserted, a difference must be made between examination of the opposition's admissibility and of the substantive arguments in its favour. There was no EPC provision requiring that the notice of opposition be conclusive in itself in order to guarantee the opposition's admissibility. In the Board's opinion, it was sufficient for the information on the alleged public prior use submitted within the period for opposition to be comprehensible enough to an average skilled person for an examination of its substantive merits to be initiated. The evidence specified could be submitted after expiry of the period for opposition. Nomination of a witness for a subsequent examination of witness was deemed to constitute indication of evidence.

2.3 Signature of professional representative

In decision **T 665/89** of 17 July 1991 Mechanical Board of Appeal 3.2.3 addressed the question of the admissibility of an opposition by an opponent whose residence is in a Contracting State to the EPC if the notice of opposition is signed by a person who is neither a professional representative (Article 134(1) or (7) EPC) nor an employee of the applicant (Article 133(3) EPC). The Board of Appeal concluded that the actions of the unauthorised person should be judged as if the signature were missing, and thus assumed that the deficiency was remediable. The opponent obtained the correct signature at the Office's request within the time limit laid down. The document thus retained the original date of receipt in accordance with Rule 36(3), third sentence, EPC.

3. Extent of examination of a patent during opposition proceedings

The problem of the scope of the principle of examination by the Office of its own motion - expounded in detail in the previous case law report - has been referred to the Enlarged Board of Appeal in two cases. On the one hand,

déclarée irrecevable, elle ne peut pas être examinée au fond, même d'office en vertu de l'article 114(1) CBE.

Dans la décision **T 538/89** en date du 2 janvier 1991, la chambre de recours Mécanique 3.2.1 a décidé que dans le cas où il est invoqué un usage antérieur notoire, il convient en tout état de cause de distinguer l'examen de la recevabilité de l'opposition de l'appréciation du bien-fondé de celle-ci. Aucune disposition de la CBE n'exige que les faits et justifications invoqués à l'appui de l'opposition soient en eux-mêmes probants pour que l'opposition soit recevable. De l'avis de la chambre, il suffit que pour un homme du métier de compétence moyenne les indications données pendant le délai d'opposition au sujet de l'usage antérieur notoire qui aurait eu lieu soient suffisamment compréhensibles pour permettre l'examen du bien-fondé de leur contenu. Les moyens de preuve indiqués peuvent encore être produits même après l'expiration du délai d'opposition. La constitution de témoins qui seront entendus ultérieurement doit être considérée comme un moyen de preuve.

2.3 Signature du mandataire agréé

Dans la décision **T 665/89** en date du 17 juillet 1991, la chambre de recours Mécanique 3.2.3 a examiné la question de la recevabilité d'une opposition formée par une personne ayant son domicile sur le territoire de l'un des Etats contractants de la CBE, dans le cas où l'acte d'opposition a été signé par une personne qui n'est ni mandataire agréé (article 134(1) ou (7) CBE) ni un employé du demandeur (article 133(3) CBE). La chambre de recours est parvenue à la conclusion que les actes accomplis par une personne non autorisée doivent être considérés comme dépourvus de signature, et elle a considéré qu'il s'agissait là d'une irrégularité à laquelle il pouvait être remédié. L'Office européen des brevets l'ayant invité à remédier à cette irrégularité, l'opposant a apposé sa signature dans le délai imparti. Le document a donc gardé le bénéfice de sa date, conformément à la règle 36(3) CBE, troisième phrase.

3. Etendue de l'examen d'un brevet au cours de la procédure d'opposition

A propos de deux affaires dont elle a été saisie, la Grande Chambre de recours doit à présent se prononcer sur la question de la portée à reconnaître au principe de l'examen d'office des faits par l'OEB au cours de la procé-

Vorlagen zu klären: Einerseits sieht Artikel 101(1) i. V. m. Regel 55 c) EPÜ vor, daß der Einspruch nur auf bestimmte Gründe gestützt werden kann, die vom Einsprechenden substantiiert vorzutragen und zu beweisen sind. Das könnte auch eine Beschränkung der Prüfungsbefugnis bedeuten. Andererseits gilt gemäß Artikel 114(1) EPÜ für das gesamte Verfahren vor dem EPA - und dazu kann auch das Einspruchsverfahren gerechnet werden - der Untersuchungsgrundsatz, was für eine unbeschränkte Überprüfung spricht.

Die Vorlageentscheidung **T 580/89** der Beschwerdekammer Chemie 3.3.3 vom 29. August 1991 bezieht sich auf den Fall eines beschränkten Einspruchs: Das erteilte Patent enthielt vier Gruppen unabhängiger Ansprüche. Die Einsprechende und Beschwerdeführerin griff nur zwei Anspruchsgruppen an; von dritter Seite wurden daneben auch die beiden anderen Anspruchsgruppen angegriffen. Die Beschwerdeführerin hatte die Einwendungen des Dritten nicht in das Verfahren einbezogen. Die Beschwerdekammer hatte daher zu entscheiden, ob alle oder nur die von der Beschwerdeführerin angegriffenen Ansprüche zu prüfen waren. Für eine auf die angegriffenen Ansprüche beschränkte Prüfung hatten sich z. B. die Entscheidungen T 9/87 und T 192/88 ausgesprochen; eine vermittelnde Position hatte T 293/88 eingenommen. Nach der in T 182/89 vertretenen Ansicht ist die Prüfung auf die im Rahmen eines zulässigen Einspruchs substantiiert vorgetragene(n) Einspruchsgründe beschränkt (ähnlich T 320/88). Eine grundsätzlich unbeschränkte Überprüfung der Einspruchsgründe und der Ansprüche gemäß Artikel 114(1) EPÜ favorisierten u. a. T 493/88, T 156/84, T 197/88, T 266/87, T 392/89 (vgl. dazu Rechtsprechungsbericht 1990, S. 50 ff.) und **T 401/89** (Beschwerdekammer Elektrotechnik 3.5.1, vom 16. Juli 1991).

Die Kammer 3.3.3 hat nun die Frage vorgelegt, ob die Befugnis der Einspruchsabteilung oder, aufgrund der Regel 66 (1) EPÜ, der Beschwerdekammer, das Patent gemäß Artikel 101 und 102 EPÜ zu überprüfen, von dem Umfang des Einspruchs abhängig ist oder nicht, und, falls dies bejaht wird, ob Ausnahmen bestehen. Dieses Verfahren ist unter dem Aktenzeichen **G 9/91** anhängig.

Article 101(1) in conjunction with Rule 55(c) EPC states that opposition can only be based on specific grounds which must be substantiated and proven by the opponent. This could mean a restriction of the power to examine. On the other hand, the investigative principle according to Article 114(1) EPC applies to all proceedings before the EPO, including opposition proceedings, which would permit unrestricted examination.

Decision **T 580/89** of 29 August 1991, referred by Chemical Board of Appeal 3.3.3, relates to a case of limited opposition. The granted patent contained four groups of independent claims, of which the opponent (appellant) contested only two. The two other groups of claims were contested by a third party. The appellant had not included the third party's objections in the proceedings. The Board of Appeal thus had to decide whether all the claims, or only those opposed by the appellant, had to be examined. Decisions T 9/87 and T 192/88, for example, had advocated that examination be restricted to the contested claims, while T 293/88 had adopted a mediatory position. According to T 182/89, examination is restricted to the substantiated grounds for opposition submitted in an admissible opposition (likewise T 320/88). Unrestricted re-examination of the grounds for opposition and the claims in accordance with Article 114(1) EPC was favoured in T 493/88, T 156/84, T 197/88, T 266/87, T 392/89 (see the 1990 case law report, p.50 et seq.) and **T 401/89** (Electrical Board of Appeal 3.5.1, 16 July 1991), amongst others.

Board 3.3.3 referred the following question: is the power of an Opposition Division, or, by reason of Rule 66(1) EPC, of a Board of Appeal, to examine a patent in accordance with Articles 101 and 102 EPC, dependent upon the extent to which the patent is opposed, and, if the answer to this should be affirmative, are there any exceptions? This case is pending under Ref. **G 9/91**.

dure d'opposition, question qui avait déjà été exposée en détail dans le dernier rapport de jurisprudence. D'une part, l'article 101(1) considéré en liaison avec la règle 55c) CBE prévoit que l'opposition ne peut être fondée que sur certains motifs que l'opposant doit exposer et prouver de manière concluante, ce qui pourrait signifier que la compétence de l'OEB en matière d'examen se heurte à certaines limites. Mais, d'autre part, conformément à l'article 114(1) CBE, le principe de l'examen d'office vaut pour l'ensemble de la procédure devant l'Office européen des brevets - dont la procédure d'opposition fait partie - ce qui semble indiquer que la compétence de l'OEB en matière d'examen est illimitée.

La décision **T 580/89** qui a été rendue par la chambre de recours Chimie 3.3.3 le 29 août 1991 et qui a donné lieu à une saisine de la Grande Chambre de recours concerne le cas d'une opposition restreinte à certains groupes de revendications: le brevet qui avait été délivré contenait quatre groupes de revendications indépendantes. L'opposante et requérante contestait seulement deux groupes de revendications; les deux autres groupes de revendications étaient par ailleurs attaqués par un tiers. La requérante n'avait pas repris au cours de la procédure les objections soulevées par ce tiers. La chambre de recours devait donc décider s'il fallait examiner toutes les revendications ou seulement celles qui avaient été attaquées par la requérante. Dans les décisions T 9/87 et T 192/88 par exemple, les chambres s'étaient prononcées pour la limitation de l'examen aux revendications attaquées; il avait été adopté une position intermédiaire dans la décision T 293/88. Selon la thèse défendue dans la décision T 182/89 (ainsi que dans la décision T 320/88), l'examen doit se limiter aux motifs d'opposition, tels qu'ils ont été exposés avec justifications à l'appui dans le cadre d'une opposition recevable. En revanche, le principe de la compétence illimitée de l'OEB pour l'examen des motifs d'opposition et des revendications, en vertu de l'article 114(1) CBE, a été retenu entre autres dans les décisions T 493/88, T 156/84, T 197/88, T 266/87, T 392/89 (voir également le Rapport de jurisprudence 1990, p. 50 s.) et **T 401/89** (chambre de recours Électricité 3.5.1 en date du 16 juillet 1991).

La chambre de recours 3.3.3 a posé la question de savoir si la compétence de la division d'opposition (ou, en vertu de la règle 66(1) CBE, celle de la chambre de recours) pour examiner le brevet conformément aux articles 101 et 102 CBE est fonction ou non de l'étendue de l'opposition et, si tel est le cas, s'il existe des exceptions. Cette procédure est en instance sous le numéro **G 9/91**.

Eine Vorlage des Präsidenten, die als Verfahren **G 10/91** vor der Großen Beschwerdekammer anhängig ist, strebt die Klärung der gleichen Frage an. In der Begründung dieser Vorlage wird insbesondere darauf eingegangen, ob nur die vom Einsprechenden geltend gemachten oder alle Einspruchsgründe des Artikels 100 EPÜ überprüft werden müssen.

In der Entscheidung **T 387/89** vom 18. Februar 1991 äußerte sich die Beschwerdekammer Physik 3.4.1 zur Reichweite des Amtsermittlungsgrundsatzes in Artikel 114(1) EPÜ im Einspruchsverfahren. Die Kammer führte zwei Dokumente in das Verfahren ein, die zwar im Recherchenbericht erwähnt waren, auf die sich die Einsprechende aber nie berufen hatte. Aufgrund dieser Dokumente wurde die Beschwerde gegen den Widerruf des Patents zurückgewiesen.

Nach Auffassung der Kammer ist weder die Einspruchsabteilung noch die Beschwerdekammer in irgendeiner Weise dazu verpflichtet, das Verfahren vor der Erteilung nochmals zu überprüfen oder im Recherchenbericht angeführte Dokumente, die nicht zur Begründung des Einspruchs herangezogen worden sind, erneut auf ihre Relevanz zu prüfen. Die Einspruchsabteilung und die Beschwerdekammer können jedoch aufgrund des Artikels 114(1) EPÜ neue Dokumente in das Einspruchsverfahren einführen, wenn sie gute Gründe für die Annahme haben, daß diese Dokumente so relevant sind, daß sie den Ausgang der Entscheidung beeinflussen könnten (vgl. Nr. 2 der Entscheidungsgründe).

4. Klarheit der Ansprüche im Einspruchsverfahren

4.1 Mangelnde Klarheit kein Einspruchsgrund

Die Beschwerdekammer Mechanik 3.2.2 wiederholte in der Entscheidung **T 50/90** vom 14. Mai 1991 den Grundsatz, daß die Unklarheit eines Anspruchs kein Einspruchsgrund ist. Daher seien Undeutlichkeiten im Einspruchsverfahren nur von Relevanz, wenn sie dazu führten, daß einer der Einspruchsgründe des Artikels 100 EPÜ zum Tragen komme, z. B. wenn infolge der Unklarheit Gegenstände umfaßt würden, die zum Stand der Technik gehörten.

4.2 Klarheit geänderter Ansprüche

Die Entscheidung **T 472/88** der Beschwerdekammer Chemie 3.3.3 vom 10. Oktober 1990 folgt der Praxis, Änderungen im Einspruchsverfahren gemäß Artikel 102 (3) EPÜ insbesondere auch an den Erfordernissen des Artikels 84 EPÜ zu messen (Nr. 2 der Ent-

A referral by the President, which is pending before the Enlarged Board under Ref. **G 10/91**, has the aim of clarifying the same issue. The grounds for this referral relate in particular to the question whether only the grounds for opposition submitted by the opponent should be examined, or all the grounds for opposition under Article 100 EPC.

In decision **T 387/89** of 18 February 1991 Physics Board of Appeal 3.4.1 ruled on the scope of the principle of examination by the Office of its own motion under Article 114(1) EPC in opposition proceedings. The Board introduced two documents into the proceedings which, although mentioned in the search report, were not cited by the opponent. The appeal against revocation of the patent was dismissed on the basis of these documents.

In the Board's view, neither an Opposition Division nor a Board of Appeal had any duty to re-examine the course of the proceedings before grant, or to reconsider documents cited in the search report if such documents were not relied upon to support the opposition. However, an Opposition Division or Board of Appeal might introduce documents into the opposition under Article 114(1) EPC if they had strong reasons to consider that these documents were of such relevance as to affect the outcome of the decision (cf. Reasons, point 2).

4. Clarity of claims in opposition proceedings

4.1 Lack of clarity not a ground for opposition

In decision **T 50/90** of 14 May 1991 Mechanical Board of Appeal 3.2.2 emphasised the principle that lack of clarity of a claim is not a ground for opposition. Ambiguities in opposition proceedings were thus only relevant if they caused one of the grounds for opposition in Article 100 EPC to become applicable, for example if, as a result of the ambiguity, subject-matter was included which belonged to the prior art.

4.2 Clarity of amended claims

In decision **T 472/88** of 10 October 1990 Chemical Board of Appeal 3.3.3 followed other Boards in measuring amendments in opposition proceedings under Article 102(3) EPC against the requirements of Article 84 EPC in particular (Reasons, point 2). Consider-

Une question soumise par le Président à la Grande Chambre de recours dans l'affaire en instance sous le numéro **G 10/91** soulève le même problème. Dans l'exposé des motifs accompagnant cette question, il est en particulier demandé si l'examen doit porter exclusivement sur les motifs d'opposition que l'opposant a fait valoir ou s'il doit porter sur tous les motifs d'opposition énumérés à l'article 100 CBE.

Dans la décision **T 387/89** en date du 18 février 1991, la chambre de recours Physique 3.4.1 s'est prononcée sur la question de la portée à reconnaître dans le cadre de la procédure d'opposition au principe de l'examen d'office des faits par l'OEB, tel qu'il est posé à l'article 114(1) CBE. La chambre avait cité au cours de la procédure deux documents qui étaient mentionnés dans le rapport de recherche, mais que l'opposante n'avait jamais invoqués, et s'est fondée sur ces documents pour rejeter le recours formé à l'encontre de la révocation du brevet.

De l'avis de la chambre, les divisions d'opposition et les chambres de recours ne sont pas tenues de revoir le déroulement de la procédure avant la délivrance du brevet ni de réexaminer des documents mentionnés dans le rapport de recherche, si ces documents n'ont pas été cités à l'appui de l'opposition. Toutefois, elles peuvent en vertu de l'article 114(1) CBE citer d'autres documents au cours de la procédure d'opposition, si elles ont de bonnes raisons de penser que ces documents sont suffisamment pertinents pour peser sur l'issue de la décision (voir point 2 des motifs de la décision).

4. Clarté des revendications au cours de la procédure d'opposition

4.1 L'absence de clarté ne constitue pas un motif d'opposition

Dans sa décision **T 50/90** en date du 14 mai 1991, la chambre de recours Mécanique 3.2.2 a rappelé que par principe, l'absence de clarté d'une revendication ne constitue pas un motif d'opposition. En conséquence, il n'est tenu compte des obscurités au cours de la procédure d'opposition que si elles permettent de soulever l'un des motifs d'opposition indiqués à l'article 100 CBE, par exemple si, du fait de cette absence de clarté, l'objet du brevet englobe des éléments qui sont compris dans l'état de la technique.

4.2 Clarté de revendications modifiées

Dans la décision **T 472/88** en date du 10 octobre 1990, la chambre de recours Chimie 3.3.3 a suivi la pratique consistant, dans le cadre de l'application de l'article 102(3) CBE, à apprécier les modifications apportées au cours de la procédure d'opposition du point

scheidungsgründe). Die Berücksichtigung des Erfordernisses der Klarheit bei Vorlage geänderter Patentansprüche entspricht auch der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer im Verfahren G 1/91 (s. o. 1.2).

Die Beschwerdekammer Physik 3.4.2 überprüfte in der Entscheidung **T 622/90** vom 13. November 1991 geänderte Ansprüche und stellte fest, daß in Anspruch 1 ein wesentliches Merkmal fehlte. Nach Auffassung der Kammer kann nicht nur ein vorhandenes unklare Merkmal, sondern auch ein fehlendes, aber zur Klarheit notwendiges Merkmal zur mangelnden Deutlichkeit eines Anspruchs im Sinne von Artikel 84 EPÜ führen. Sie entschied daher, daß der Anspruch nicht gewährbar ist.

4.3 Bereinigung von Unklarheiten im erteilten Patent

In der Entscheidung **T 24/88** vom 30. November 1990 bestätigte die Kammer Mechanik 3.2.4 die ständige Rechtsprechung der Beschwerdekammern, nach der Änderungen im Einspruchsverfahren, die lediglich Unklarheiten in den Ansprüchen oder der Beschreibung bereinigen sollen, nicht zulässig sind, wenn sie nicht durch einen der Gründe des Artikels 100 EPÜ bedingt sind (vgl. Nr. 2.2 der Entscheidungsgründe). Die gleiche Ansicht vertrat die Beschwerdekammer Mechanik 3.2.4 in der Sache **T 565/88** vom 17. Dezember 1990 (Nr. 9 der Entscheidungsgründe) und die Kammer Chemie 3.3.2 in der Sache **T 324/89** vom 13. Juni 1991.

5. Verspätetes (Einspruchs-) Vorbringen

Die Beschwerdekammern betonen, daß es grundsätzlich notwendig ist, daß der Einsprechende alle Einwände während der Einspruchsfrist vorbringt. Das entspreche dem Beschleunigungsgrundsatz und dem Prinzip der Fairness gegenüber der anderen Partei (s. Entscheidung **T 430/89**, **T 237/89**).

Andererseits wird die Relevanz des verspäteten Vorbringens weiterhin als das entscheidende Kriterium für seine Berücksichtigung angesehen: So wurden in **T 295/90**, **T 408/89**, **T 297/87**, **T 110/89**, **T 621/90**, **T 638/89**, **T 628/90**, **T 876/90** verspätet vorgelegte Dokumente zugelassen, da sie wichtig für die Beurteilung der Patentierbarkeit waren. In **T 237/89**, **T 80/90**, **T 100/88**, **T 430/89**, **T 379/89**, **T 137/90** wurden dagegen die verspätet vorgelegten

ation of the requirement for clarity when submitting amended claims is also in line with the Enlarged Board's decision in case G 1/91 (see 1.2 above).

In decision **T 622/90** of 13 November 1991 Physics Board of Appeal 3.4.2 established that an important feature was missing from Claim 1 of an amended set of claims. In the Board's opinion, lack of clarity of a claim within the meaning of Article 84 EPC can be caused not only by the presence of an ambiguous feature, but also by the absence of a feature which is necessary for clarity. It thus decided that the claim was not allowable.

4.3 Clarification of ambiguities in a granted patent

In decision **T 24/88** of 30 November 1990 Mechanical Board of Appeal 3.2.4 confirmed the line taken in earlier decisions of the Boards, whereby amendments during opposition proceedings, if intended merely to clarify ambiguities in the claims or description, are inadmissible unless necessitated by one of the grounds in Article 100 EPC (Reasons, point 2.2). The same view was held by Mechanical Board of Appeal 3.2.4 in **T 565/88** of 17 December 1990 (Reasons, point 9) and by Chemical Board of Appeal 3.3.2 in **T 324/89** of 13 June 1991.

5. Late submission of (opposition) documents

The Boards of Appeal have emphasised that, in keeping with the principles of expedition and fairness to the other party, an opponent must normally submit all objections within the opposition period (see decisions **T 430/89** and **T 237/89**).

On the other hand, the relevance of late-filed documents continues to be seen as the decisive criterion for taking them into account. In **T 295/90**, **T 408/89**, **T 297/87**, **T 110/89**, **T 621/90**, **T 638/89**, **T 628/90** and **T 876/90**, late-filed documents were allowed because they were important for assessing patentability. In **T 237/89**, **T 80/90**, **T 100/88**, **T 430/89**, **T 379/89** and **T 137/90**, however, late-filed documents were not allowed as they were

de vue notamment du respect des conditions exigées à l'article 84 (point 2 des motifs de la décision). Dans la décision rendue par la Grande Chambre de recours dans l'affaire G 1/91 (voir point 1.2 ci-dessus), il a été également tenu compte de l'exigence de clarté lorsqu'il est produit des revendications modifiées.

Dans la décision **T 622/90** en date du 13 novembre 1991, la chambre de recours Physique 3.4.2 a examiné des revendications qui avaient été modifiées et constaté l'absence d'un élément essentiel dans la revendication 1. De l'avis de la chambre, il peut y avoir défaut de clarté d'une revendication au sens de l'article 84 CBE non seulement lorsqu'une revendication comporte un élément qui n'est pas clair, mais également lorsqu'il y manque un élément dont la présence serait indispensable pour la clarté de la revendication. En conséquence, la chambre a conclu que la revendication ne pouvait être admise.

4.3 Elimination de points obscurs dans le brevet délivré.

Dans la décision **T 24/88** en date du 30 novembre 1990, la chambre de recours Mécanique 3.2.4 a suivi la jurisprudence constante des chambres de recours selon laquelle les modifications apportées au cours de la procédure d'opposition dans le seul but d'éliminer des points obscurs dans les revendications ou la description ne peuvent être admises si elles ne sont pas nécessaires pour faire disparaître l'un des motifs d'opposition énumérés à l'article 100 CBE (voir point 2.2 des motifs de la décision). C'est également la position qu'ont adoptée la chambre de recours Mécanique 3.2.4 dans la décision **T 565/88** en date du 17 décembre 1990 (point 9 des motifs de la décision) et la chambre de recours Chimie 3.3.2 dans la décision **T 324/89** en date du 13 juin 1991.

5. Faits et justifications de l'opposition invoqués tardivement

Les chambres de recours soulignent qu'il est nécessaire en tout état de cause que l'opposant émette toutes ses objections pendant le délai d'opposition, ceci pour respecter le principe de l'accélération de la procédure et le principe de l'équité vis-à-vis de l'autre partie à la procédure (cf. décisions **T 430/89**, **T 237/89**).

Mais par ailleurs, c'est la pertinence des moyens invoqués tardivement qui continue d'être le critère décisif lorsqu'il s'agit de savoir s'ils doivent être pris en considération: ainsi, dans les décisions **T 295/90**, **T 408/89**, **T 297/87**, **T 110/89**, **T 621/90**, **T 638/89**, **T 628/90**, et **T 876/90**, des documents présentés tardivement ont été admis, parce qu'ils étaient importants pour l'appréciation de la brevetabilité. En revanche, dans les décisions **T 237/89**, **T 80/90**,

Dokumente nicht zugelassen, da sie für die Beurteilung der Patentierbarkeit nicht relevant waren. In **T 270/90** wies die Kammer 3.3.3 verspätet vorgelegte Untersuchungsergebnisse wegen Verletzung des Fairness-Grundsatzes zurück; nur sekundär stellte sie fest, daß diese für die Entscheidung unerheblich seien (Nr. 2.2 der Entscheidungsgründe). Die Verspätung des Vorbringens erlangt daher vornehmlich für die Frage der Kostentragung Bedeutung.

Hinsichtlich der Voraussetzungen, unter denen ein Vorbringen als verspätet anzusehen ist, bestätigte die Kammer Mechanik 3.2.1 in **T 536/88** im Anschluß an **T 198/88** und im Einklang mit **T 291/89**, daß im angefochtenen europäischen Patent zitierte Dokumente im Prinzip nicht automatisch Gegenstand des Einspruchs(beschwerde)verfahrens sind. Sie ließ jedoch im konkreten Fall eine Ausnahme zu, da das erst nach Ablauf der Einspruchsfrist in das Verfahren eingeführte Dokument im angefochtenen Patent als nächstliegender Stand der Technik zitiert und gewürdigt war, auf den sich der Oberbegriff des Patentanspruchs bezog, und von dem ausgehend die in der Beschreibung des angefochtenen Patents dargelegte technische Aufgabe formuliert wurde. Die Kenntnis des maßgeblichen Inhalts dieses Dokuments war daher Voraussetzung für das richtige Verständnis der Erfindung. Ein solches Dokument gehöre zum Inhalt der Patentschrift und befinde sich daher im Einspruchs(beschwerde)verfahren, auch wenn es erst nach Ablauf der Einspruchsfrist ausdrücklich aufgegriffen wurde. Nach Ansicht der Kammer muß dasselbe ggf. auch für diejenigen in der Patentschrift genannten wesentlichen Dokumente gelten, die zwar nicht den nächstliegenden Stand der Technik bilden, deren Inhalt jedoch für das Verständnis der der Erfindung zugrundeliegenden Problematik wichtig ist im Sinne der Regel 27 (1) c) EPÜ.

In **T 379/88** (Entscheidung der Beschwerdekammer Chemie 3.3.2 vom 15. Januar 1991) versuchte die Beschwerdeführerin, in der Beschwerdebegründung erstmalig ein neues Dokument in das Verfahren einzubeziehen. Dabei handelte es sich um eine Seite einer in den Fachkreisen sehr bekannten Enzyklopädie. Die Kammer beschloß, gemäß Artikel 114 (2) EPÜ das Dokument zuzulassen, da es sich dabei um allgemeines Fachwissen handele, das nicht außer Acht bleiben

not relevant to the assessment of patentability. In **T 270/90**, Board 3.3.3 refused late-filed test results on the ground of infringement of the fairness principle; as a secondary consideration, it held that the results were irrelevant to the decision (point 2.2 of the Reasons for the Decision). Late submission is thus principally of importance for the apportionment of costs.

With respect to the conditions under which a submitted document is to be deemed late, Mechanical Board of Appeal 3.2.1 confirmed in **T 536/88** - following on from **T 198/88** and in line with **T 291/89** - the principle that documents cited in a contested European patent are not automatically included in opposition (appeal) proceedings. However, it allowed an exception in this particular case, as the document introduced into the proceedings after expiry of the opposition period had been cited and evaluated in the contested patent as the closest prior art, to which the preamble of the claim referred and on the basis of which the problem set out in the description of the contested patent was formulated. It was therefore necessary to know the relevant content of this document in order to understand the invention correctly. Such a document belongs to the content of the patent specification and is thus part of the opposition (appeal) proceedings, even if it is not expressly referred to until after expiry of the opposition period. In the Board's opinion, the same must also apply to any important documents cited in the patent specification which do not represent the closest prior art, but whose content is important for an understanding of the problem on which the invention is based within the meaning of Rule 27(1)(c) EPC.

In **T 379/88** (Chemical Board of Appeal 3.3.2's decision of 15 January 1991), the appellant sought to introduce a new document into the proceedings in the statement of grounds for the appeal. The document consisted of a page from an encyclopedia well known among experts. The Board decided in accordance with Article 114(2) EPC to admit the document, as it contained knowledge common to experts in the field which could not be disregarded (cf. **T 271/84**, OJ EPO

T 100/88, **T 430/89**, **T 379/89** et **T 137/90**, des documents présentés tardivement n'ont pas été admis, car ils n'étaient pas pertinents pour l'appréciation de la brevetabilité. Dans la décision **T 270/90**, la chambre de recours 3.3.3 a refusé d'examiner les résultats d'une étude qui avaient été présentés tardivement, ceci pour ne pas enfreindre le principe d'équité; ce n'est qu'en passant qu'elle a constaté que ces résultats n'étaient pas pertinents pour la décision à rendre (point 2.2 des motifs de la décision). Le retard avec lequel ont été invoqués les arguments revêt donc une importance particulière pour la question de savoir qui supportera les dépens.

Pour ce qui est des critères à appliquer pour apprécier si un argument a ou non été invoqué tardivement, la chambre de recours Mécanique 3.2.1 a confirmé dans la décision **T 536/88**, à la suite de la décision **T 198/88** et en accord avec la décision **T 291/89**, qu'en principe les documents mentionnés dans le brevet européen attaqué ne font pas automatiquement l'objet de la procédure d'opposition (ou de recours faisant suite à une opposition). Toutefois, elle a admis une exception dans ce cas concret, car le document qui n'avait été invoqué au cours de la procédure qu'après l'expiration du délai d'opposition avait été mentionné dans le préambule de la revendication comme constituant l'état de la technique le plus proche, à partir duquel avait été formulé le problème technique exposé dans la description du brevet attaqué. La connaissance du contenu essentiel de ce document était donc indispensable pour la bonne compréhension de l'invention. Un tel document faisait partie du contenu du fascicule de brevet et donc du dossier de la procédure d'opposition (et de recours faisant suite à l'opposition), même s'il n'avait été invoqué expressément qu'après l'expiration du délai d'opposition. De l'avis de la chambre de recours, ceci vaut également le cas échéant pour les documents essentiels mentionnés dans le fascicule de brevet qui ne constituent pas l'état de la technique le plus proche, mais dont le contenu est néanmoins important, au sens de la règle 27(1) c) CBE, pour comprendre les problèmes à résoudre par l'invention.

Dans l'affaire **T 379/88** faisant l'objet de la décision de la chambre de recours Chimie 3.3.2 en date du 15 janvier 1991, l'intimée a tenté d'invoquer pour la première fois au cours de la procédure un nouveau document, en le citant dans le mémoire exposant les motifs du recours. Il s'agissait d'une page d'une encyclopédie très connue des spécialistes. La chambre de recours a décidé en vertu de l'article 114(2) CBE d'admettre ce document, vu qu'il faisait partie des connais-

kann (s. T 271/84, ABI. EPA 1987, 405, Nr. 3 der Entscheidungsgründe).

In **T 705/90** vom 15. Juli 1991 entschied die Kammer Mechanik 3.2.1, die Entscheidung, Dokumente wegen Verspätung nicht zu berücksichtigen, sei zu begründen. Der einfache Hinweis auf die Verspätung reiche nicht aus.

D. Beschwerdeverfahren

1. Allgemeine Grundsätze

1.1 Unabhängigkeit vom erstinstanzlichen Verfahren

In dem Verfahren **T 34/90** (Entscheidung vom 15. Oktober 1991) hatte die Beschwerdegegnerin vor der ersten Instanz nicht die Verfahrenssprache, sondern eine andere Amtssprache des EPA benutzt und meinte, sie könne die gleiche Sprache ohne zusätzliche Mitteilung nach Regel 2 (1) EPÜ auch vor der Beschwerdekammer benutzen. Die Kammer Chemie 3.3.1 ließ dies nicht zu, weil das Beschwerdeverfahren keine Fortsetzung des erstinstanzlichen, sondern ein selbständiges Verfahren sei, in dem eine richterliche Entscheidung über eine erstinstanzliche Entscheidung getroffen werde. Daraus folge, daß die Verwendung einer alternativen Amtssprache im Beschwerdeverfahren eine neue Antragsstellung voraussetzt.

1.2 Mehrere Beschwerdeführer

Die Große Beschwerdekammer nahm in der Entscheidung **G 2/91** vom 29. November 1991 Stellung zum prozessualen Verfügungsrecht von Beschwerdebeteiligten und zur Frage der Rückzahlung von Beschwerdegebühren, wenn mehrere Beteiligte Beschwerde eingelegt haben. Die Beschwerdekammer Physik 3.4.2 hatte im Verfahren **T 604/89** (Entscheidung vom 15. März 1991) die Frage vorgelegt, ob Beschwerdegebühren zurückzuzahlen sind, wenn mehrere Beteiligte an einem Verfahren vor dem EPA Beschwerde eingelegt und die Beschwerdegebühr bezahlt haben.

Präjudiziell für die Beantwortung dieser Frage war die Klärung der verfahrensrechtlichen Stellung von Beschwerdebeteiligten. Die Große Beschwerdekammer stellte fest, daß nach den allgemein anerkannten Grundsätzen des Verfahrensrechts ein Beschwerdeführer über die Anhängigkeit der von ihm eingelegten Beschwerde allein verfügen kann. Verfahrensbeteiligte gemäß Artikel 107 Satz 2 EPÜ haben dagegen kein eigenes selbständiges Recht, ein Beschwerdeverfahren fortzusetzen, falls der Be-

1987, 405, point 3 of the Reasons for the Decision).

In **T 705/90** of 15 July 1991 Mechanical Board of Appeal 3.2.1 held that a decision not to consider documents due to late filing must be substantiated. A mere reference to the late submission is not enough

D. Appeals

1. General principles

1.1 Independence from first-instance proceedings

In **T 34/90** (decision of 15 October 1991) the respondent had used an official language before the department of first instance which was not the language of the proceedings, and believed he could use the same language before the Board of Appeal without giving notice in accordance with Rule 2(1) EPC. Chemical Board of Appeal 3.3.1 did not allow this on the ground that appeal proceedings are not a continuation of first-instance proceedings, but independent proceedings in which a judicial decision is delivered on a decision taken by the department of first instance. Consequently, a new request must be made if a different official language is to be used in the appeal proceedings.

1.2 More than one appellant

In decision **G 2/91** of 29 November 1991 the Enlarged Board of Appeal ruled on the proprietary rights of parties in appeal proceedings and on reimbursement of appeal fees where more than one party has lodged an appeal. In **T 604/89** (decision of 15 March 1991) Physics Board of Appeal 3.4.2 had referred the following point of law: should appeal fees be reimbursed if more than one party to proceedings before the EPO has lodged an appeal and paid the appeal fee?

Before this question could be answered, the position of parties to an appeal in procedural law had to be clarified. The Enlarged Board of Appeal held that according to the generally recognised principles of procedural law an appellant has sole proprietary rights to his appeal. Other parties under Article 107, second sentence, EPC have no independent right to continue the appeal proceedings if the appellant withdraws his appeal. It is therefore by no means pointless or irrelevant for another party to lodge his

sances générales de l'homme du métier que l'on ne pouvait pas se dispenser d'examiner (cf. décision T 271/84, JO OEB 1987, 405, point 3 des motifs).

Dans la décision **T 705/90** en date du 15 juillet 1991, la chambre de recours Mécanique 3.2.1 a jugé que la décision de ne pas tenir compte de documents présentés tardivement doit être motivée. Il ne suffit pas de signaler que les documents ont été produits avec retard.

D. Procédure de recours

1. Principes généraux

1.1 Indépendance par rapport à la procédure en première instance

Dans l'affaire faisant l'objet de la décision **T 34/90** du 15 octobre 1991, l'intimée n'avait pas utilisé la langue de la procédure devant la première instance, mais une autre langue officielle de l'OEB, et avait cru qu'elle pourrait aussi utiliser cette même langue devant la chambre de recours sans en aviser de nouveau l'Office, comme le prévoit pourtant la règle 2(1) CBE. La chambre de recours Chimie 3.3.1 ne lui a pas permis d'utiliser cette langue, parce que la procédure de recours ne constitue pas le prolongement de la procédure en première instance, mais plutôt une procédure indépendante qui doit permettre à une instance judiciaire de statuer sur une décision prise en première instance. Il s'ensuit que pour pouvoir utiliser une autre langue officielle pendant la procédure de recours, il convient d'abord de présenter une nouvelle requête en ce sens.

1.2 Pluralité de requérants

Dans sa décision **G 2/91** du 29 novembre 1991, la Grande Chambre de recours a pris position sur la question du droit qu'ont les parties à la procédure de recours de décider du maintien du recours, ainsi que sur la question du remboursement des taxes de recours, lorsque plusieurs parties ont formé un recours. Dans l'affaire ayant fait l'objet de la décision **T 604/89** en date du 15 mars 1991, la chambre de recours Physique 3.4.2 avait posé la question de savoir s'il y a lieu de rembourser des taxes de recours lorsque plusieurs parties à une procédure devant l'OEB ont formé un recours et acquitté la taxe prévue à cet effet.

Pour pouvoir répondre à cette question, il fallait au préalable déterminer exactement quelle est au regard du droit procédural la qualité pour agir des parties à la procédure de recours. La Grande Chambre de recours a constaté que 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 par contre pas d'un droit propre pour poursuivre la procédure de

schwerdeführer seine Beschwerde zurücknimmt. Die Einlegung einer eigenen Beschwerde ist daher keineswegs sinnlos oder gegenstandslos, auch wenn schon früher eine andere Beschwerde eingelegt worden ist. Deswegen gebe es auch keinen Grund, für Beschwerden, die zeitlich nach der ersten Beschwerde wirksam eingelegt wurden, die Beschwerdegebühren zurückzuzahlen, sofern nicht die Voraussetzungen der Regel 67 EPÜ gegeben sind. Dieser Grundsatz gelte auch für den Fall der gegenseitigen Beschwerde des Einsprechenden und des Patentinhabers. Als Beispiele einer unwirksamen Beschwerde, die zur Rückzahlung der Beschwerdegebühr führt, können Artikel 14 (5) und Artikel 108 Satz 2 EPÜ genannt werden. Dagegen ist bei festgestellter Unzulässigkeit der Beschwerde die Gebühr nicht zurückzuerstatten.

In der Sache **T 396/89** (Entscheidung vom 8. August 1991) hatte sich die Beschwerdekammer Chemie 3.3.3 indirekt mit der Problematik gegenseitiger Beschwerden zu befassen. Die Einspruchsabteilung hatte das Patent widerrufen; in den Entscheidungsgründen war die Neuheit der Ansprüche 1 bis 5 festgestellt und die von Anspruch 6 verneint worden. Die Beschwerdegegner bestritten auch im Beschwerdeverfahren die Neuheit der Ansprüche 1 bis 5. Der Patentinhaber und Beschwerdeführer war der Auffassung, diese Feststellung könne nicht mehr Gegenstand einer Überprüfung sein, da die Beschwerdegegner keine eigene Beschwerde eingelegt hätten. Die Kammer war der Ansicht, daß sie durch die Feststellungen der Einspruchsabteilung nicht gebunden sei, da durch die Beschwerde der Fall in seiner Gesamtheit, also auch bezüglich der Ansprüche 1 bis 5 zu untersuchen sei.

1.3 Parteiwechsel

In der Sache **T 563/89** (Entscheidung vom 3. September 1991) war die einsprechende Gesellschaft vor dem Beschwerdeverfahren als Ganzes an eine andere Gesellschaft veräußert worden. Diese legte als Rechtsnachfolgerin der Einsprechenden Beschwerde ein. Die Beschwerdekammer Mechanik 3.2.1 vertrat die Auffassung, daß das Beschwerderecht an einen Dritten übertragen werden könne; sie stützte sich dabei auf dieselben Gründe, wie sie in der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G 4/88 (ABI. EPA 1989, 480) dargelegt worden waren, wonach ein beim Europäischen Patentamt anhängiger Einspruch als zum Geschäftsbetrieb des Einsprechenden gehörend zusammen mit jenem Bereich dieses Geschäftsbetriebes, auf den sich der Einspruch bezieht, an einen Dritten übertragen oder abgetreten werden kann.

own appeal, even if an appeal has already been lodged. And consequently, there is no reason to reimburse fees for appeals validly lodged subsequent to the first appeal, unless the conditions under Rule 67 EPC prevail. This principle also applies in the case of cross-appeals by the opponent and the patent proprietor. Article 14(5) and Article 108, second sentence, EPC give examples of invalid appeals leading to reimbursement of the appeal fee. On the other hand, the fee is not reimbursed if the appeal is judged to be inadmissible.

In **T 396/89** (decision of 8 August 1991) Chemical Board of Appeal 3.3.3 indirectly addressed the problem of cross-appeals. The Opposition Division had revoked the patent; in the Reasons for the Decision, the novelty of Claims 1 to 5 was established and that of Claim 6 rejected. The respondents continued to contest the novelty of Claims 1 to 5 in the appeal proceedings. The patent proprietor (appellant) maintained that this could not be the subject of re-examination, as the respondents had not filed an appeal of their own. The Board did not consider itself bound by the findings of the Opposition Division, because as a result of the appeal the case had to be examined in its entirety, including Claims 1 to 5.

1.3 Change of party

In **T 563/89** of 3 September 1991 the opponent company had been sold in its entirety to another company prior to the appeal proceedings. The latter filed notice of appeal as successor in title to the opponent company. In its decision Mechanical Board of Appeal 3.2.1 held that the right to lodge an appeal may be transferred to a third party. As had been stated in decision G 4/88 of the Enlarged Board of Appeal (OJ EPO 1989, 480), an opposition pending before the EPO may be transferred or assigned to a third party as part of the opponent's business assets, together with the assets in the interests of which the opposition was filed.

recours si le requérant retire son recours. Il n'est dès lors 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 valablement formés après le premier, à moins que les conditions énoncées à la règle 67 CBE ne soient remplies. Ce principe s'applique également dans le cas de recours croisés de l'opposant et du titulaire du brevet. Le cas visé par l'article 14(5) ensemble l'article 108, seconde phrase CBE, peut être cité comme exemple de recours ne produisant pas d'effets et donnant lieu au remboursement de la taxe de recours. A l'inverse, cette taxe ne doit pas être remboursée lorsqu'il est conclu à la non-recevabilité du recours.

Dans l'affaire qui a donné lieu à la décision **T 396/89** du 8 août 1991, la chambre de recours Chimie 3.3.3 s'est penchée indirectement sur le problème des recours croisés. La division d'opposition avait révoqué le brevet; dans les motifs de la décision, elle avait reconnu la nouveauté des revendications 1 à 5, mais non celle de la revendication 6. Lors de la procédure de recours, les intimées avaient à nouveau contesté la nouveauté des revendications 1 à 5. La titulaire du brevet et requérante a estimé que la constatation faite par la division d'opposition ne pouvait plus être revue, puisque les intimées n'avaient pas elles-mêmes formé de recours. La chambre a considéré pour sa part qu'elle n'était pas liée par les constatations de la division d'opposition, puisque le recours la conduisait à examiner le cas dans son intégralité, donc également en ce qui concernait la nouveauté des revendications 1 à 5.

1.3 Changement de parties à la procédure

Dans l'affaire ayant fait l'objet de la décision **T 563/89** du 3 septembre 1991, la société opposante avait été vendue dans son intégralité à une autre société, avant la procédure de recours. Cette société avait formé un recours en sa qualité d'ayant cause de la société opposante. La chambre de recours Mécanique 3.2.1 a considéré que le droit de former un recours peut être transmis à un tiers; elle a fondé cette décision sur les mêmes motifs que ceux qu'avait exposés la Grande Chambre de recours dans sa décision G 4/88 (JO OEB 1989, 480), à savoir que l'action en opposition engagée devant l'OEB peut être transmise ou cédée à un tiers à titre d'accessoire de l'élément patrimonial (activité économique) de l'opposant, conjointement avec cet élément dans l'intérêt duquel l'action en opposition a été intentée.

1.4 Beteiligung des Präsidenten

In der bereits erwähnten Entscheidung **J 14/90** wurde festgestellt, daß eine Einladung an den Präsidenten des EPA nach Artikel 12a der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern, sich in einem Beschwerdeverfahren zu "Fragen von allgemeinem Interesse" zu äußern, an diesen unmittelbar ergeht. Einer besonderen Definierung und Formulierung solcher Fragen bedarf es nicht.

1.5 Verfahrenssprache im Beschwerdeverfahren

Im Verfahren **J 18/90** entschied die Juristische Beschwerdekammer 3.1.1, im schriftlichen Verfahren vor dem EPA und in der Entscheidung könne das Amt auch eine andere Amtssprache als die Verfahrenssprache verwenden, sofern alle Beteiligten hierzu schriftlich ihr Einverständnis erklärt haben.

Die Beschwerdekammer Chemie 3.3.1 erlaubte in der Entscheidung **T 379/89** vom 7. Dezember 1990 rückwirkend eine Änderung der Verfahrenssprache gemäß der mittlerweile aufgehobenen Regel 3 EPÜ, weil der Patentanwalt seine Mandantin in seiner Muttersprache am besten vertreten könne.

2. Zulässigkeit

2.1 Zuständigkeit

Zur Frage der Zuständigkeit der Juristischen Beschwerdekammer erging am 4. August 1991 die Entscheidung **G 2/90** der Großen Beschwerdekammer.

Ein europäisches Patent wurde durch eine Entscheidung des Formalsachbearbeiters nach Artikel 102(5) EPÜ widerrufen. Die mit der Beschwerde des Patentinhabers befaßte Kammer 3.2.1 nahm diesen konkreten Fall zum Anlaß, der Großen Beschwerdekammer die allgemeine Frage vorzulegen, ob die Juristische Beschwerdekammer gegen eine vom Formalsachbearbeiter nach Regel 9(3) EPÜ getroffene Entscheidung zuständig sei. Die Große Beschwerdekammer verneinte das: Durch die Übertragung von Befugnissen der Prüfungs- und Einspruchsabteilungen an Formalsachbearbeiter (Regel 9(3) EPÜ) werde die Zuständigkeitsregelung für die Beschwerdekammern nicht beeinflusst. Die Juristische Beschwerdekammer sei gemäß Artikel 21(3)c EPÜ nur für Beschwerden gegen Entscheidungen zuständig, die von einer aus weniger als vier Mitgliedern bestehenden Prüfungsabteilung gefaßt worden sind, sofern die Entscheidung nicht die Zurückweisung einer europäischen Patentanmeldung oder die Erteilung eines europäischen Patents betrifft. Es bestehe kein Anlaß, Artikel 21(3)b oder 21(4) EPÜ abweichend von ihrem klaren Wortlaut auszulegen.

1.4 Participation of the President

In decision **J 14/90** (already referred to), it was held that an invitation to the President of the EPO under Article 12a of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal to comment in appeal proceedings on "matters of general interest" must be sent to him direct. No special definition or wording of these matters is required.

1.5 Language of proceedings in appeal proceedings

In **J 18/90**, Legal Board of Appeal 3.1.1 decided that, in written proceedings before the EPO and in the decision, the Office may use an official language other than the language of the proceedings provided all parties have given their written agreement thereto.

In decision **T 379/89** of 7 December 1990, Chemical Board of Appeal 3.3.1 retroactively allowed the language of proceedings to be changed in accordance with Rule 3 EPC - since deleted - on the ground that the patent agent was best able to represent his client in his mother tongue.

2. Admissibility

2.1 Competence

Decision **G 2/90** of the Enlarged Board of Appeal of 4 August 1991 dealt with the competence of the Legal Board of Appeal.

A European patent had been revoked by a decision of the formalities officer in accordance with Article 102(5) EPC. In considering the patent proprietor's appeal, Board 3.2.1 took the opportunity to refer the following general point of law to the Enlarged Board of Appeal: is the Legal Board of Appeal competent to hear an appeal against a decision taken by a formalities officer in accordance with Rule 9(3) EPC? The Enlarged Board of Appeal answered in the negative. The competence of the Boards of Appeal is not affected by transfer of the powers of the Examining and Opposition Divisions to formalities officers under Rule 9(3) EPC. According to Article 21(3)(c) EPC the Legal Board of Appeal is only responsible for hearing appeals against decisions taken by an Examining Division comprising fewer than four members where the decision does not relate to the refusal of a European patent application or the grant of a European patent. There is no reason to interpret the clear wording of Article 21(3)(b) or 21(4) EPC in any other way.

1.4 Participation du Président

Dans la décision **J 14/90** déjà citée, il a été conclu que si la chambre invite le Président de l'OEB, en vertu de l'article 12bis du règlement de procédure des chambres de recours, à présenter ses observations sur des questions d'intérêt général dans le cadre d'une procédure de recours, elle s'adresse à lui directement. Elle n'a pas à définir spécialement ces questions, ni à adopter une formulation particulière.

1.5 Langue de la procédure de recours

Dans l'affaire ayant donné lieu à la décision **J 18/90**, la chambre de recours juridique a décidé que dans la procédure écrite devant l'OEB ainsi que dans ses décisions, l'Office peut également utiliser une autre langue officielle que la langue de la procédure, à condition d'avoir pour ce faire l'accord écrit de toutes les parties.

Dans sa décision **T 379/89** du 7 décembre 1990, la chambre de recours Chimie 3.3.1 a autorisé, avec effet rétroactif, un changement de la langue de la procédure, conformément à la règle 3 CBE abrogée entre-temps, estimant que c'était dans sa langue maternelle que le conseil en brevets pouvait le mieux représenter sa cliente.

2. Recevabilité

2.1 Compétence

Dans sa décision **G 2/90** du 4 août 1991, la Grande Chambre de recours s'est prononcée sur la compétence de la chambre de recours juridique.

Un brevet européen avait été révoqué en vertu de l'article 102(5) CBE par décision de l'agent des formalités. Saisie du recours formé par le titulaire du brevet, la chambre de recours 3.2.1 avait soumis à cette occasion à la Grande Chambre de recours la question générale de savoir si la chambre de recours juridique est compétente pour connaître d'une décision rendue par l'agent des formalités en vertu de la règle 9(3) CBE. La Grande Chambre a répondu par la négative: La délégation aux agents des formalités de tâches incombant aux divisions d'examen et aux divisions d'opposition (règle 9(3) CBE) n'affecte pas la répartition des compétences entre les chambres de recours. Conformément à l'article 21(3)(c) CBE, la chambre de recours juridique n'est compétente que pour les recours qui ont été formés contre des décisions rendues par une division d'examen se composant de moins de quatre membres, dans la mesure où il ne s'agit pas d'une décision de rejet d'une demande de brevet européen ou de délivrance d'un brevet européen. Il n'y a pas de raison de donner de l'article 21(3)(b) ou (4) CBE une interprétation s'écartant de la lettre de ces dispositions, qui sont explicites.

2.2 Kostenverteilung

In der Entscheidung **T 154/90** vom 19. Dezember 1991 hatte sich die Beschwerdekammer Mechanik 3.2.4 mit Artikel 106 (4) EPÜ zu befassen. Der Entscheidung lag folgender Sachverhalt zugrunde: Der Antrag des Einsprechenden und Beschwerdeführers auf Widerruf des Patents war mangels einer ausreichenden Begründung unzulässig. Daneben begehrte der Beschwerdeführer die Aufhebung der erstinstanzlichen Entscheidung, er sollte die Kosten der mündlichen Verhandlung tragen, zu der er nicht erschienen war. Der Einsprechende hatte seinen Antrag auf mündliche Verhandlung in einem Schreiben zurückgenommen, das acht Tage vor dem Termin dem Amt, der Einspruchsabteilung jedoch erst nach deren Entscheidung zugegangen war.

Die Kammer gelangte in dieser Sache zu folgendem Schluß: Wenn die den Widerruf eines Patents betreffende Beschwerde als unzulässig verworfen werde und kein anderer zulässiger Antrag vorliege, sei eine Beschwerde gegen die Kostenverteilung gemäß Artikel 106 (4) EPÜ grundsätzlich unzulässig, da die Verteilung der Kosten dann der einzige Beschwerdegegenstand sei. Falls jedoch in der angefochtenen Entscheidung die Rücknahme des Antrags auf mündliche Verhandlung nicht berücksichtigt worden und die Entscheidung daher mit einem wesentlichen Verfahrensmangel behaftet sei, müsse der die Kostenverteilung betreffende Teil der angefochtenen Entscheidung aufgehoben werden.

2.3 Beschwerdeberechtigung

Das Problem der Beschwerdeberechtigung stellte sich in einer ganzen Reihe von Fällen.

In dem Verfahren **T 202/89** vom 7. Februar 1991 legte die Beschwerdekammer Mechanik 3.2.1 der Großen Beschwerdekammer die Frage vor, ob dem Beitretenden, der seinen Beitritt zum Einspruchsverfahren während der Beschwerdefrist nach Erlaß der Entscheidung der Einspruchsabteilung wirksam erklärt hat, die Beschwerde zusteht. Die Besonderheit des Falles lag darin, daß die Einsprechende keine Beschwerde eingelegt hatte. Das Verfahren ist unter dem Aktenzeichen **G 4/91** anhängig.

Der Entscheidung **G 1/88** folgend, bekräftigte die Beschwerdekammer Mechanik 3.2.4 in der Entscheidung **T 457/89** vom 21. März 1991, daß die Beschwerde eines am Einspruchsverfahren Beteiligten nicht deswegen unzulässig ist, weil dieser es versäumt hat, fristgerecht auf die Aufforderung der Einspruchsabteilung gemäß Artikel 101 (2) EPÜ Stellung zu nehmen

2.2 Apportionment of costs

In **T 154/90** of 19 December 1991 Mechanical Board of Appeal 3.2.4 considered Article 106(4) EPC. The decision was based on the following facts. The request of the opponent (appellant) for revocation of the patent was inadmissible due to inadequate substantiation. The appellant also requested repeal of the first-instance decision according to which he was liable for the cost of oral proceedings he had not attended. The opponent had withdrawn his request for oral proceedings in a letter which reached the Office eight days prior to the date of the proceedings, but did not reach the Opposition Division until after its decision had been given.

The Board came to the conclusion that, if an appeal relating to the revocation of a patent is rejected as inadmissible and there is no other admissible request, an appeal relating to apportionment of costs is normally inadmissible under Article 106(4) EPC because it would then be the sole subject of the appeal. However, if the impugned decision did not take into account the withdrawal of a request for oral proceedings and was therefore based on a substantial procedural violation, that part of the impugned decision relating to apportionment of costs must be set aside.

2.3 Entitlement to appeal

A number of cases related to the problem of entitlement to appeal.

In **T 202/89** of 7 February 1991 Mechanical Board of Appeal 3.2.1 referred the following question to the Enlarged Board of Appeal: does an intervener who validly declares his intervention in opposition proceedings during the period for appeal against a decision by the Opposition Division have the right to appeal? The special feature of this particular case was that the opponent had not lodged an appeal. The case is pending under Ref. **G 4/91**.

In **T 457/89** of 21 March 1991, which followed the reasoning in **G 1/88**, Mechanical Board of Appeal 3.2.4 confirmed that an appeal by a party to opposition proceedings is not rendered inadmissible if the party had not responded within the time limit to the Opposition Division's invitation to file observations in accordance with Article 101(2) EPC.

2.2 Répartition des frais

Dans la décision **T 154/90** en date du 19 décembre 1991, la chambre de recours Mécanique 3.2.4 a été amenée à appliquer l'article 106(4) CBE. Les faits de la cause étaient les suivants: l'opposante et requérante avait présenté une requête en révocation du brevet qui avait été jugée irrecevable, faute d'exposé des motifs suffisant. Elle avait en outre conclu à l'annulation de la décision rendue en première instance, qui mettait à sa charge les frais afférents à la procédure orale, à laquelle elle n'avait pas comparu. L'opposante avait retiré sa requête en procédure orale dans une lettre qui était parvenue à l'Office huit jours avant la date fixée, mais que la division d'opposition n'avait reçue qu'après avoir rendu sa décision.

La chambre a conclu qu'en règle générale, conformément à l'article 106(4) CBE, en cas de rejet pour irrecevabilité d'un recours visant la révocation d'un brevet et en l'absence d'autre requête recevable, un recours portant sur la répartition des frais est irrecevable s'il s'agit là de son seul objet. Toutefois, la décision attaquée n'ayant pas tenu compte du retrait de la requête en procédure orale et la procédure étant donc entachée d'un vice substantiel, il y avait lieu d'annuler la partie de la décision attaquée concernant la répartition des frais.

2.3 Personnes admises à former le recours

La question des personnes admises à former le recours s'est posée dans un certain nombre d'affaires.

Dans la décision **T 202/89** en date du 7 février 1991, la chambre de recours Mécanique 3.2.1 a saisi la Grande Chambre de recours de la question de savoir si la partie intervenante qui a valablement déclaré intervenir dans la procédure d'opposition durant le délai de recours qui commence à courir après le prononcé de la décision par la division d'opposition est admise à former un recours. L'affaire avait ceci de particulier que l'opposante n'avait pas formé de recours. La procédure est en cours sous le numéro **G 4/91**.

Suivant en cela la décision **G 1/88**, la chambre de recours Mécanique 3.2.4 a réaffirmé, dans la décision **T 457/89** en date du 21 mars 1991, que le recours formé par une partie à la procédure d'opposition n'est pas irrecevable du seul fait que celle-ci a omis de répondre dans les délais à une notification par laquelle la division d'opposition, conformément à l'article 101(2) CBE, l'avait invitée à présenter ses observations.

Die Beschwerdekammer Chemie 3.3.3 untersuchte in **T 299/89** vom 31. Januar 1991 den Umfang der Beschwerdeberechtigung eines Einsprechenden, der mit seinem Einspruch nur einen Teilwiderruf, mit der Beschwerde jedoch den Widerruf des gesamten Patents begehrte. Die Beschwerdeberechtigung sei durch den Umfang des Einspruchsantrags bestimmt. Für ein darüber hinausgehendes Beschwerdebegehren fehle die Beschwer im Sinne des Artikels 107 EPÜ.

In **T 831/90** vom 29. Juli 1991 hatte der Beschwerdeführer zwei neue Ansprüche erst nach Erlaß der Mitteilung nach Regel 51 (6) EPÜ schriftlich eingereicht, die die Prüfungsabteilung nicht mehr berücksichtigte. Die Beschwerdekammer Elektrotechnik 3.5.1 sah die Anmelderin als durch diese Entscheidung nicht beschwert an, da sie schon zuvor ihr Einverständnis mit der Fassung des Patents erklärt habe

Auch in der Sache **T 156/90** vom 9. September 1991 entschied die Beschwerdekammer Mechanik 3.2.1, der Beschwerdeführer sei nicht beschwert im Sinne des Artikels 107 EPU. Der Einsprechende hatte erklärt, im Falle einer näher spezifizierten Änderung der Ansprüche gegen die Aufrechterhaltung des Patents keine Einwände zu haben. Der Patentinhaber änderte die Ansprüche entsprechend. Dennoch legte der Einsprechende Beschwerde gegen die das Patent in geänderter Umfang aufrechterhaltende Zwischenentscheidung ein, mit dem erfolglosen Argument, er könne seine Zustimmung nicht länger aufrechterhalten.

Die Beschwerdekammer Chemie 3.3.1 gelangte in **T 273/90** vom 10. Juni 1991 zu dem Schluß, daß eine rechtliche Unsicherheit, die sich aus der unzureichenden Anpassung der Beschreibung an die geänderten Ansprüche ergibt, eine nach Artikel 107 EPÜ ausreichende Beschwer darstellt, da die wirtschaftlichen Interessen der Beschwerdeführerin beeinträchtigt werden können.

2.4 Beschwerdebeurteilung

In dem der Entscheidung **T 22/88** vom 22. November 1991 zugrunde liegenden Fall legte der Patentinhaber Beschwerde gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung ein, das Patent zu widerrufen, weil die Druckkostengebühren nicht gezahlt und die Übersetzungen der geänderten Ansprüche nicht eingereicht worden waren. Er machte unter der Überschrift "Beschwerdebeurteilung" geltend, daß "die Tragweite des amtlichen Schreibens vom 11. August 1987 (Anm.: der

In **T 299/89** of 31 January 1991 Chemical Board of Appeal 3.3.3 examined the extent of entitlement to appeal of an opponent who in his opposition requested only partial revocation of the patent, but in the appeal requested revocation of the entire patent. It decided that the entitlement to appeal is determined by the scope of the opposition. No adverse effect exists within the meaning of Article 107 EPC justifying appeals which exceed that scope.

In **T 831/90** of 29 July 1991 the appellant submitted two new claims in writing after the communication under Rule 51(6) EPC had been issued, which the Examining Division did not take into consideration. Electrical Board of Appeal 3.5.1 held that the applicant was not adversely affected by this decision, as he had already expressed his approval of the wording of the patent.

In **T 156/90** of 9 September 1991 Mechanical Board of Appeal 3.2.1 held that the appellant was not adversely affected within the meaning of Article 107 EPC. The opponent had stated that he would have no objection to maintenance of the patent if the claims were amended in the specified way. The patent proprietor amended the claims accordingly. However, the opponent lodged appeal against the interlocutory decision maintaining the patent as amended, using the unsuccessful argument that he could no longer give his consent.

In **T 273/90** of 10 June 1991 Chemical Board of Appeal 3.3.1 came to the conclusion that legal uncertainty arising from an inadequate adaptation of the description to amended claims represents sufficient grievance under Article 107 EPC, as the commercial interests of the appellant could be adversely affected.

2.4 Grounds for appeal

In **T 22/88** of 22 November 1991 the patentee filed a notice of appeal against the decision of the Opposition Division revoking the patent because of failure to pay the printing fee and file the translation of the amended claims. Under the heading "Grounds for Appeal" he argued that "the import of the official letter of 11 August 1987 (the Communication under Rule 58(5) EPC) was not recognised and in consequence the applicant failed to act on its content" Under the same heading,

Dans la décision **T 299/89** en date du 31 janvier 1991, la chambre de recours Chimie 3.3.3 a examiné dans quelle mesure une opposante qui avait conclu dans son acte d'opposition à la révocation d'une partie du brevet et dans son recours, par contre, à la révocation du brevet dans son intégralité était admise à former un recours. Le recours n'est admissible que pour les conclusions correspondant à celles figurant dans l'acte d'opposition. Pour tout recours allant au-delà, la partie concernée ne peut prétendre qu'il n'a pas été fait droit à ses prétentions au sens de l'article 107 CBE.

Dans la décision **T 831/90** en date du 29 juillet 1991, la requérante avait produit par écrit deux nouvelles revendications alors que la notification prévue à la règle 51(6) CBE lui avait déjà été adressée. Ces deux revendications n'avaient plus été prises en considération par la division d'examen. La chambre de recours Electricité 3.5.1 a estimé que le demandeur ne pouvait considérer que cette décision ne faisait pas droit à ses prétentions, puisqu'il avait auparavant donné son accord sur le texte du brevet.

De même, dans la décision **T 156/90** en date du 9 septembre 1991, la chambre de recours Mécanique 3.2.1 a estimé que la requérante et opposante ne pouvait considérer qu'il n'avait pas été fait droit à ses prétentions au sens de l'article 107 CBE. L'opposante avait déclaré qu'elle ne s'opposerait plus au maintien du brevet si une modification bien précise était apportée aux revendications. La titulaire du brevet avait modifié ses revendications en conséquence. L'opposante avait néanmoins formé un recours contre la décision intermédiaire de maintien du brevet tel qu'il avait été modifié, en alléguant vainement qu'elle ne pouvait plus approuver ces revendications.

Dans la décision **T 273/90** en date du 10 juin 1991, la chambre de recours Chimie 3.3.1 a conclu que l'incertitude juridique entraînée par une adaptation insuffisante de la description au texte modifié des revendications constituait pour le requérant un motif suffisant de considérer qu'il n'avait pas été fait droit à ses prétentions au sens ou l'entend l'article 107 CBE, ses intérêts économiques risquant d'être atteints.

2.4 Exposé des motifs du recours

Dans la décision **T 22/88** en date du 22 novembre 1991, le titulaire du brevet avait formé un recours à l'encontre de la décision par laquelle la division d'opposition avait révoqué son brevet pour défaut de paiement de la taxe d'impression et de production de la traduction des revendications modifiées. Dans un mémoire intitulé "Motifs du recours", il avait soutenu que "l'on ne s'était pas rendu compte de la portée de la lettre de l'Office du 11 août 1988 (la notification prévue à la

Mitteilung nach Regel 58 (5) EPÜ nicht erkannt worden ist und es der Anmelder daher versäumt hat, die entsprechenden Schritte zu unternehmen" Unter derselben Überschrift erklärte der Beschwerdeführer weiter, daß "die nicht eingereichte Übersetzung des geänderten Anspruchs sobald wie möglich, mit Sicherheit aber innerhalb der für die Einreichung der Beschwerdebegründung vorgesehenen Frist von vier Monaten, nachgereicht wird".

Nach Auffassung der Beschwerdekammer Elektrotechnik 3.5.1 konnten die Ausführungen des Beschwerdeführers mit der Überschrift "Beschwerdebegründung" nicht als inhaltlich ausreichende Begründung, im Sinne des Artikels 108 Satz 3 EPÜ anerkannt werden, weil der Beschwerdeführer zwar durch die angefochtene Entscheidung beschwert war, in seinem Vorbringen jedoch nicht angegeben hat, aus welchen rechtlichen oder tatsächlichen Gründen die Entscheidung aufgehoben werden sollte. Eine schriftliche Erklärung, in der lediglich angekündigt werde, daß der Beschwerdeführer eine versäumte Handlung nachholen werde, enthalte keine solchen Gründe und stelle daher keine rechtsgültige Beschwerdebegründung dar.

In dem am 21. Februar 1991 entschiedenen Fall **T 611/90** legte die Einsprechende Beschwerde gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung auf Zurückweisung des Einspruchs ein. Die Einspruchsabteilung hatte sich in ihrer Begründung bei der Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit nur auf die bereits früher angezogenen Vorveröffentlichungen gestützt. In ihrer Beschwerdebegründung brachte die Beschwerdeführerin jedoch eine völlig neue Argumentation zur Frage der Neuheit vor, in der sie nicht auf eine Vorveröffentlichung, sondern auf eine Vorbenutzung abhob.

Die Beschwerdekammer Chemie 3.3.3 vertrat die Auffassung, daß die Zulässigkeit der Beschwerde einzig und allein davon abhängt, ob eine Beschwerdebegründung, die auf einer völlig anderen Argumentation fußt als der der erstinstanzlichen Entscheidung zugrundeliegenden, zu Recht als Begründung einer aus dieser Entscheidung erwachsenden Beschwerde gewertet werden könne.

In diesem Zusammenhang stellte die Kammer fest, daß Entscheidungen der ersten Instanz üblicherweise über die Gründe, auf die sie sich stützten, angefochten würden, wobei in der Regel rechtliche und/oder tatsächliche Gründe angeführt würden, die die mangelnde Stichhaltigkeit oder Ungültigkeit der Entscheidungsgründe und damit auch der Entscheidung selbst beweisen sollten. Der Beschwerdeführer könne auch rechtliche und tatsächliche Gründe vorbringen, die nichts mit den Entscheidungsgründen zu tun hätten;

he added that "the omitted translation of the revised claim will be filed as soon as possible and certainly within the four months period allowed for submitting the Grounds of Appeal".

In the opinion of Electrical Board 3.5.1, these submissions could not be accepted as substantively adequate grounds within the meaning of Article 108, third sentence, EPC, because the appellant, although adversely affected by the decision under appeal, had not given any legal or factual reasons why the decision should be set aside. A written statement announcing only that he would complete an omitted act did not constitute such reasons and therefore was not a valid statement of the grounds of appeal.

In **T 611/90** of 21 February 1991 the opponent appealed against the Opposition Division's decision rejecting the opposition. In the Reasons, the Opposition Division had relied solely upon the previously cited prior publications in deciding the issues of novelty and obviousness. However, the statement of grounds of appeal developed what was in effect an entirely fresh case on lack of novelty, namely one based on prior use as opposed to prior publication.

Chemical Board of Appeal 3.3.3 held that the admissibility of the appeal hinged solely on whether or not a statement of grounds raising a case entirely different from that on which the first instance's decision was based constituted legitimate grounds of appeal from that decision.

In this connection the Board stated that the usual manner of challenging decisions of the first instance was to take issue with the grounds upon which they were based, normally by giving legal and/or factual reasons seeking to demonstrate the unsoundness or invalidity of those grounds and consequently of the decision to which they had given rise. Appellants could advance legal and factual reasons wholly unconnected with those grounds, but such a course of action was clearly tantamount to presenting a

règle 58(5) CBE) et qu'en conséquence, le demandeur avait omis d'y donner suite". Toujours dans ce même mémoire, il avait allégué que "la traduction manquante de la revendication modifiée serait produite dès que possible et en tout état de cause dans le délai de quatre mois prévu pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours".

De l'avis de la chambre de recours Electricité 3.5.1, le mémoire intitulé "Motifs du recours" ne pouvait pour le fond être considéré comme un exposé des motifs de droit ou de fait pour lesquels cette décision devait être annulée. Une déclaration écrite indiquant seulement que le requérant accomplira l'acte omis ne peut être considérée comme exposant de tels motifs, elle ne constitue donc pas un mémoire valable exposant les motifs du recours.

Dans la décision **T 611/90** en date du 21 février 1991, l'opposante avait formé un recours à l'encontre de la décision de rejet de l'opposition rendue par la division d'opposition. Dans l'exposé des motifs de la décision, la division d'opposition s'était fondée uniquement sur les antériorités qui avaient été citées pour trancher les questions de la nouveauté et de l'existence d'une activité inventive. Or dans le mémoire exposant les motifs du recours, il s'agissait en fait d'un cas tout autre de défaut de nouveauté, fondé sur l'utilisation antérieure, et non sur la publication antérieure.

La chambre de recours Chimie 3.3.3 a estimé que la recevabilité du recours dépendait uniquement de la question de savoir si un mémoire exposant les motifs du recours qui traite d'un cas complètement différent de celui sur lequel avait statué la première instance peut à juste titre être considéré comme un mémoire exposant les motifs du recours formé à l'encontre de cette décision.

La chambre a fait savoir à ce propos qu'habituellement les requérants attaquent les décisions de la première instance en contestant les motifs sur lesquels ces décisions s'appuient, c'est-à-dire normalement en avançant des raisons de droit et/ou de fait visant à démontrer que ces motifs ne sont pas fondés ou ne sont pas valables et que, en conséquence, la décision rendue pour ces motifs ne l'est pas davantage. Les requérants peuvent avancer des raisons de droit ou de fait sans aucun rapport avec ces motifs, mais cela re-

dann werde aber vor der Beschwerdekammer eindeutig eine neue Sache aufgerollt, was bedeuten würde, daß die Kammer über einen neuen Einspruch zu befinden und damit die Aufgabe der ersten Instanz zu übernehmen hätte.

Im vorliegenden Fall standen die neu vorgebrachten Argumente zwar in keinem Zusammenhang mit der Begründung in der durch die Beschwerde angefochtenen Entscheidung, fielen aber unter denselben Einspruchsgrund, nämlich Artikel 100 a) EPÜ. Die Kammer hielt die Beschwerde daher für zulässig und vertrat die Ansicht, daß die Sache im Interesse der Fairness gegenüber den Beteiligten gemäß Artikel 111(1) EPÜ an die erste Instanz zurückverwiesen werden müsse. Das verspätet eingereichte Material ließ die Kammer zu, verfügte jedoch, daß der Beteiligte, von dem es vorgelegt worden war, alle durch die verspätete Einreichung entstehenden zusätzlichen Kosten zu tragen habe.

Zur Frage der ausreichenden Begründung einer Beschwerde äußerte sich die Beschwerdekammer Mechanik 3.2.1 in **T 287/90** vom 25. September 1991. Die Beschwerde sei nicht ausreichend begründet, wenn nur unter Wiederholung des geltend gemachten Einspruchsgrundes die Richtigkeit der Vorinstanzentscheidung bestritten und auf vorhergehende Schriftsätze verwiesen wird. (Ebenso auch **T 253/90** vom 10. Juni 1991.)

3. Rücknahme der Beschwerde

Eine Überprüfung und Vereinheitlichung der Praxis der Beschwerdekammern bei Rücknahme der Beschwerde durch den einzigen Beschwerdeführer suchte die Beschwerdekammer Mechanik 3.2.2 durch die Vorlageentscheidung **T 695/89** vom 9. September 1991 zu erreichen. Da keine Vorschriften über die Rücknahme der Beschwerde und die Folgen einer solchen Rücknahme im EPÜ oder in der Ausführungsordnung enthalten sind, haben die Kammern in solchen Fällen zum Teil nur noch über die Kosten entschieden (**T 85/84**; **T 117/86**; **T 323/89**), falls dies beantragt war, anderenfalls das Verfahren ohne Entscheidung beendet (**T 13/87**). Eine andere Kammer hatte einen Einstellungsbeschluß erlassen (**T 169/87**). Die Kammer legte daher die Frage vor, ob das Verfahren mit der Rücknahme beendet ist, oder ob eine Entscheidung eventuell nach Regel 66 (2) EPÜ erforderlich ist. Das Verfahren ist unter dem Aktenzeichen **G 8/91** anhängig.

Die Beschwerdekammer Chemie 3.3.1 stellte in der Vorlageentscheidung **T 357/89** vom 19. August 1991 auf das Einspruchsbeschwerdeverfahren ab

fresh case to the Board of Appeal, asking it to adjudicate upon a new opposition and thus take the place of the first instance.

In this particular case, the fresh reasons presented - though unconnected with those in the decision under appeal - nonetheless involved the same ground for opposition, viz. Article 100(a) EPC. The Board therefore considered the appeal admissible. It also took the view that fairness to the parties required that the case be remitted to the first instance pursuant to Article 111(1) EPC. Although admitting the new arguments, the Board also decided that the party filing them should bear all the additional costs incurred by his tardiness.

T 287/90 of 25 September 1991 required Mechanical Board of Appeal 3.2.1 to consider what constituted adequate substantiation of an appeal. It ruled that it was not enough if the first-instance decision was contested merely by reiterating the grounds for opposition and citing previous submissions (see also **T 253/90** of 10 June 1991).

3. Withdrawal of appeal

Mechanical Board of Appeal 3.2.2 referred decision **T 695/89** of 9 September 1991 to the Enlarged Board to secure a review and harmonisation of Board of Appeal case law on withdrawal of appeal by the sole appellant. Both EPC and Implementing Regulations are silent on withdrawal and its consequences, and Boards have therefore sometimes only ruled on the costs, where this was at issue (**T 85/84**; **T 117/86**; **T 323/89**), and have otherwise terminated the proceedings without a decision (**T 13/87**). One Board issued a decision terminating the proceedings (**T 169/87**). The question thus referred to the Enlarged Board is as follows: Are appeal proceedings terminated on withdrawal, or is a decision under Rule 66(2) EPC necessary? The case is pending as **G 8/91**.

Another matter was referred to the Enlarged Board in **T 357/89** of 19 August 1991, issued by Chemical Board of Appeal 3.3.1. Here the issue

vient incontestablement à soumettre un cas nouveau à la chambre de recours et à l'inviter à statuer sur une opposition nouvelle en se substituant à la première instance.

Dans le cas en question, les nouvelles raisons avancées, quoique sans lien avec celles de la décision contestée, relèvent encore du même motif que celui sur lequel se fondait l'opposition, à savoir le motif visé à l'article 100a) CBE. La chambre a donc estimé que le recours était recevable. Elle a considéré en l'espèce que l'équité à l'égard des parties exigeait que l'affaire soit renvoyée devant la première instance en vertu de l'article 111(1) CBE. En acceptant les pièces produites tardivement, la chambre a décidé que la partie qui avait présenté ces pièces tardivement devrait supporter tous les coûts supplémentaires entraînés par ce retard.

Dans l'affaire **T 287/90** en date du 25 septembre 1991, la chambre de recours Mécanique 3.2.1 s'est prononcée sur la question du caractère suffisant de l'exposé des motifs d'un recours. Le requérant n'expose pas suffisamment les motifs de son recours s'il se contente de reprendre le motif d'opposition qu'il avait invoqué et de renvoyer à des pièces antérieures pour contester le bien-fondé de la décision de l'instance précédente (cf. également la décision **T 253/90** en date du 10 juin 1991).

3. Retrait du recours

Par la question posée à la Grande Chambre de recours dans sa décision **T 695/89** du 9 septembre 1991, la chambre de recours Mécanique 3.2.2 a tenté de revoir et d'unifier la pratique des chambres de recours dans le cas où l'unique requérant retire son recours. Etant donné que ni la CBE ni son règlement d'exécution ne contiennent de dispositions concernant le retrait du recours et ses conséquences, les chambres s'étaient parfois bornées, en pareil cas, à statuer sur les frais (décisions **T 85/84**; **T 117/86**; **T 323/89**) si une demande en ce sens avait été présentée, et sinon, avaient mis fin à la procédure sans rendre de décision (**T 13/87**). Une autre chambre avait décidé de suspendre la procédure (**T 169/87**). C'est pourquoi la chambre a posé à la Grande Chambre la question de savoir si le retrait met fin à la procédure, ou s'il y a lieu de rendre, le cas échéant, une décision conformément à la règle 66(2) CBE. La procédure est en instance sous le numéro **G 8/91**.

Dans sa décision **T 357/89** du 19 août 1991, la chambre de recours Chimie 3.3.1 a posé à la Grande Chambre de recours, à propos de la procédure de

und fragte, ob es fortgesetzt werden kann, nachdem der einzige Beschwerdeführer seine Beschwerde zurückgenommen hat. Falls diese Frage zu bejahen ist, sollten folgende Punkte zusätzlich geklärt werden: Wie ist das Beschwerdeverfahren zu beenden? Welche Grundsätze sind maßgebend für eine Entscheidung, das Verfahren fortzusetzen? Welche Verfahrensgrundsätze sind zu beachten? Das Verfahren ist unter dem Aktenzeichen **G 7/91** anhängig.

4. Verspätete Anträge im Beschwerdeverfahren

In einigen Entscheidungen (**T 51/90** vom 8. August 1991 (Nr. 2 der Entscheidungsgründe) und **T 270/90** vom 21. März 1991 (Nr. 3 der Entscheidungsgründe)) wurde darauf hingewiesen, daß neue Ansprüche im Beschwerdeverfahren aus Gründen der Fairneß mindestens einen Monat vor der mündlichen Verhandlung einzureichen sind, sofern sie nicht so einfach und deutlich sind, daß sie sofort verstanden werden können und eindeutig gewährbar sind (siehe dazu Rechtsprechungsbericht 1988, S. 33 f.).

5. Zurückverweisung an die erste Instanz

In dem der Entscheidung **T 137/90** vom 26. April 1991 zugrundeliegenden Fall hatte die Einspruchsabteilung den Gegenstand des Patents für nicht neu befunden und das Patent widerrufen, ohne die Frage der erfinderischen Tätigkeit zu prüfen. Die Beschwerdekammer Chemie 3.3.1 entschied, daß der materiellrechtliche Gehalt einer Entscheidung zu einer von der ersten Instanz nicht erörterten Frage in der Regel nicht im Rahmen einer Beschwerde bewertet werden könne, da der wesentliche Zweck einer Beschwerde darin liege zu untersuchen, ob eine von einem erstinstanzlichen Organ erlassene Entscheidung sachlich richtig sei. Im vorliegenden Fall sah sich die Kammer jedoch in der Lage, aufgrund der Argumente und Beweismittel, die nicht nur in der mündlichen Verhandlung, sondern auch im Verfahren vor der Einspruchsabteilung vorgebracht worden waren, auf die weitere Frage der erfinderischen Tätigkeit einzugehen.

6. Regel 67 EPÜ

Zur Rückzahlung der Beschwerdegebühr führte das Verhalten der Einspruchsabteilung in **T 783/89** vom 19. Februar 1991. Am Anfang der mündlichen Verhandlung legte sie den Beteiligten eine neue Fassung des Hauptanspruchs vor. Die Parteien bekamen 10 Minuten Zeit, um sich mit der geänderten Fassung des Anspruchs zu befassen. Nach Ansicht der Beschwerdekammer Physik 3.4.2 wurden die Beschwerdeführer mit dieser Vorgehensweise überrascht. Außer-

is whether appeal proceedings following opposition can be continued once the sole appellant has withdrawn his appeal, and - if so - how they are to be terminated, the principles to be applied in deciding whether to continue them, and the procedural principles to be observed. The case is pending as **G 7/91**.

4. Late requests in appeal proceedings

In some decisions (**T 51/90** of 8 August 1991 (Reasons, point 2) and **T 270/90** of 21 March 1991 (Reasons, point 3)), it was pointed out that for reasons of fairness any new claims filed during appeal proceedings should be submitted at least one month prior to oral proceedings, unless they are simple and clear enough to be understood immediately and are clearly grantable (see Case Law Report 1988, p. 33 et seq.).

5. Remittal to the department of first instance

In **T 137/90** of 26 April 1991 the Opposition Division had taken the view that the subject-matter of the patent lacked novelty, and had revoked it without examining the question of inventive step. Chemical Board of Appeal 3.3.1 decided that the merits of a decision on a point which had never been considered by the first instance could not be normally judged by way of an appeal since the essential function of an appeal was to review a first-instance decision. The Board decided, however, that in the case in point it was in a position to deal with the further issue (inventive step) not only on the basis of the arguments and evidence presented in the course of oral proceedings but also having regard to the arguments and evidence submitted to the Opposition Division.

6. Rule 67 EPC

T 783/89 of 19 February 1991 ordered reimbursement of the appeal fee because of the way the Opposition Division had acted. At the start of oral proceedings it had presented the parties with a new version of the main claim, giving them ten minutes to consider it. Physics Board of Appeal 3.4.2 ruled that this had taken the appellants by surprise. Nor had the time given been enough to check the admissibility of the amendments. It ordered the appeal fee to be reimbursed as there

recours faisant suite à une opposition, la question de savoir si cette procédure peut être poursuivie lorsque l'unique requérant a retiré son recours. En cas de réponse affirmative, il conviendrait en outre de répondre aux questions suivantes: comment mettre fin à la procédure de recours? en vertu de quels principes est-il décidé de poursuivre la procédure? quels sont les principes procéduraux à prendre en compte? La procédure est en instance sous le numéro **G 7/91**.

4. Requêtes présentées tardivement pendant la procédure de recours

Dans un certain nombre de décisions (**T 51/90** du 8 août 1991 (point 2 des motifs) et **T 270/90** du 21 mars 1991 (point 3 des motifs)), il a été rappelé que pour des raisons d'équité vis-à-vis des autres parties, les nouvelles revendications produites pendant la procédure de recours doivent l'être un mois au moins avant la procédure orale, dans la mesure où elles ne sont pas assez simples et claires pour pouvoir être comprises immédiatement et admises sans problème (cf à ce propos le Rapport de jurisprudence de 1988, p. 33 et s.).

5. Renvoi à la première instance

Dans l'affaire ayant fait l'objet de la décision **T 137/90** du 26 avril 1991, la division d'opposition avait soutenu que l'objet du brevet manquait de nouveauté et avait révoqué le brevet sans examiner la question de l'activité inventive. La chambre de recours Chimie 3.3.1 a décidé qu'il ne peut normalement dans le cadre d'une procédure de recours être statué au fond sur un point qui n'a jamais été examiné par la première instance, puisque la procédure de recours vise essentiellement à permettre l'examen de la validité quant au fond des décisions rendues en première instance. Toutefois, la chambre a décidé qu'elle était dans cette affaire en mesure de statuer sur cette autre question (activité inventive), en se fondant non seulement sur les faits et justifications invoqués au cours de la procédure orale, mais également sur les faits et justifications soumis à la division d'opposition.

6. Règle 67 CBE

Dans l'affaire ayant fait l'objet de la décision **T 783/89** du 19 février 1991, le comportement de la division d'opposition a conduit la chambre à décider le remboursement de la taxe de recours. Au début de la procédure orale, la division d'opposition avait soumis aux parties une nouvelle version de la revendication principale, en leur laissant dix minutes pour l'examiner. La chambre de recours Physique 3.4.2 a estimé que les requérantes avaient été prises de court par cette façon de procéder. En

dem sei diese begrenzte Zeitspanne nicht ausreichend genug gewesen, um die Zulässigkeit der Änderungen zu überprüfen. Sie ordnete an, daß die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen sei, da ein wesentlicher Verfahrensmangel vorliege.

In der Sache **T 205/89** vom 21. August 1991 erreichte durch ein Versehen des Formalsachbearbeiters ein Antrag auf Verlängerung der Frist zur Stellungnahme im Einspruchsverfahren nie die Einspruchsabteilung, die daher ihre Entscheidung traf, ohne die in der später eingereichten Stellungnahme vorgetragenen Argumente zu berücksichtigen. Die Beschwerdekammer Mechanik 3.2.2 hielt das Versehen für einen wesentlichen Verfahrensmangel, was zur Rückzahlung der Beschwerdegebühr führte.

Eine japanische Patentanmeldung war vor der Einspruchsabteilung von wesentlicher Bedeutung für die Beurteilung der Patentierbarkeit im Verfahren **T 683/89** vom 5. Juni 1991. Das Dokument lag der Einspruchsabteilung in der Originalfassung vor; der Beschwerdegegner hatte außerdem eine englische Übersetzung der Ansprüche vorgelegt. Der Beschwerdeführer war der Auffassung, daß die Einspruchsabteilung dadurch einen wesentlichen Verfahrensfehler begangen habe, daß sie nicht von sich aus eine vollständige Übersetzung in eine offizielle Amtssprache des EPA vor Erlaß der Entscheidung habe anfertigen lassen. Damit sei Artikel 114 (1) EPÜ verletzt. Außerdem sei Artikel 113 (1) EPÜ verletzt, weil die Einspruchsabteilung in ihrer Entscheidung Passagen aus einer vollständigen Übersetzung zitierte, von denen die Parteien erst mit der Entscheidung Kenntnis erlangt hätten.

Die Beschwerdekammer Mechanik 3.2.1 teilte diese Auffassung nicht und lehnte den Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr ab. Es bestehe keine Pflicht der Einspruchsabteilung, ein Dokument vollständig übersetzen zu lassen. Es sei in diesem Fall nicht vorgetragen und auch nicht ersichtlich, daß die Einspruchsabteilung Zweifel hinsichtlich der Auslegung des Dokuments hatte, die sie durch eine Übersetzung hätte klären sollen. Das Zitieren aus einer Übersetzung, die den Parteien erst mit der Entscheidung bekannt wurde, sei deswegen kein Verfahrensfehler, weil dies nur zur Klarstellung geschah. Die Partei habe nicht vorgetragen, daß die Übersetzung nicht richtig sei.

In **T 792/90** vom 21. Februar 1991 entschied die Beschwerdekammer Chemie 3.3.1, daß eine Beschwerdeentscheidung, die den Hauptantrag des Beschwerdeführers ablehnt und dem

had been a substantial procedural violation.

In **T 205/89** of 21 August 1991, a formalities officer's error meant that a request for extension of the time limit for submitting comments never reached the Opposition Division, which thus made its decision without considering the arguments which later arrived. Mechanical Board of Appeal 3.2.2 held the error to be a substantial procedural violation, and the appeal fee was thus reimbursed.

In **T 683/89** of 5 June 1991, a Japanese patent application was important for assessing patentability in opposition proceedings. The Opposition Division had a copy in the original language, and the respondent had submitted an English translation of the claims. The appellant argued that the Opposition Division had committed a substantial procedural violation by not having a full translation made into one of the official languages before taking its decision. This contravened Article 114(1) EPC. There had also been a breach of Article 113(1) EPC, because in its decision the Opposition Division had quoted passages from a full translation the parties had not known about until then.

Mechanical Board of Appeal 3.2.1 did not share this view and refused the request for reimbursement of the appeal fee. The Opposition Division was under no obligation to have a full translation made of a document. There was no suggestion or indication that the Division had had doubts about how to interpret the document which it needed to clarify through translation. The quotations from a translation the parties were unaware of until the decision was issued were not a procedural violation because they were only for clarification purposes. The appellant had not claimed that the translation was incorrect.

In **T 792/90** of 21 February 1991, Chemical Board of Appeal 3.3.1 held that an appeal decision refusing the appellant's main request but allowing his auxiliary request was not a decision in

outré, ce bref laps de temps était insuffisant pour permettre de vérifier si les modifications étaient admissibles. La chambre a ordonné le remboursement de la taxe de recours, étant donné qu'il existait un vice substantiel de procédure.

Dans l'affaire qui a donné lieu à la décision **T 205/89** du 21 août 1991, une demande de prolongation du délai de présentation des observations qui avait été formulée pendant la procédure d'opposition n'était jamais parvenue à la division d'opposition à cause d'une erreur commise par l'agent des formalités. La division d'opposition avait donc rendu sa décision sans tenir compte des arguments avancés dans ces observations. La chambre de recours Mécanique 3.2.2 a considéré que cette erreur constituait un vice substantiel de procédure, ce qui l'a amenée à rembourser la taxe de recours.

Dans l'affaire ayant fait l'objet de la décision **T 683/89** du 5 juin 1991, une demande de brevet japonaise s'était révélée d'une importance essentielle pour l'appréciation de la brevetabilité par la division d'opposition. Ladite division d'opposition disposait de la version originale de ce document; l'intimée avait en outre produit une traduction anglaise des revendications. La requérante a estimé que la procédure d'opposition était entachée d'un vice substantiel, la division d'opposition n'ayant pas pris l'initiative de faire établir une traduction intégrale dans une langue officielle de l'OEB avant de rendre sa décision, ce qui était contraire non seulement aux dispositions de l'article 114(1) CBE, mais également à celles de l'article 113(1) CBE, puisque la division d'opposition avait cité, dans sa décision, des passages d'une traduction complète dont les parties n'avaient eu connaissance qu'avec la décision.

La chambre de recours Mécanique 3.2.1 n'a pas partagé ce point de vue et a rejeté la demande de remboursement de la taxe de recours. Selon elle, la division d'opposition n'est nullement tenue de faire traduire intégralement un document. Dans cette affaire, il n'avait été ni affirmé ni constaté que la division d'opposition avait des doutes sur l'interprétation à donner de ce document et qu'elle aurait dû dissiper ces doutes en faisant établir une traduction. Dès lors, le fait de citer des passages d'une traduction dont les parties n'ont pris connaissance que lors de la décision ne constitue pas un vice de procédure, la citation de ces passages visant uniquement à mettre les choses au point. La requérante n'avait pas allégué que la traduction était incorrecte.

Par sa décision **T 792/90** du 21 février 1991, la chambre de recours Chimie 3.3.1 a estimé qu'une décision de recours qui rejette la requête principale du requérant et fait droit à la requête

Hilfsantrag stattgibt, keine Entscheidung zugunsten des Beschwerdeführers im Sinne von Regel 67 EPÜ ist, wenn der Hauptantrag dem Antrag in der angefochtenen Entscheidung entspricht. Die Beschwerdegebühr könne daher nicht zurückgezahlt werden.

VIII. Das EPA als Internationale Recherchenbehörde

1. Zulässigkeit des Widerspruchs

Die Beschwerdekammer Mechanik 3.2.3 betonte in ihrer Entscheidung **W 60/90** vom 5. Februar 1991, daß ein Widerspruch gemäß Regel 40.2 c) PCT nur zulässig sei, wenn er eine Begründung enthält. Ohne einen zulässigen Widerspruch könne keine Sachprüfung durchgeführt und mithin die zusätzlich bezahlte Recherchegebühr nicht zurückgezahlt werden. Nur in Ausnahmefällen könne auch eine sehr knappe Begründung reichen (vgl. **W 48/90**, Beschwerdekammer 3.3.1 vom 22. April 1991).

2. Begründung der Aufforderung zur Zahlung weiterer Recherchegebühren

In den Entscheidungen **W 33/90** (Beschwerdekammer 3.2.3 vom 14 März 1991), **W 50/90** (Beschwerdekammer 3.3.2 vom 6. Mai 1991) und **W 16/91** (Beschwerdekammer 3.3.2 vom 25. November 1991) wurde daran festgehalten, daß es von großer Wichtigkeit sei, daß die Internationale Recherchenbehörde eine Aufforderung zur Zahlung weiterer Recherchegebühren ausreichend begründet; nur in klaren Fällen reiche die Aufzählung der verschiedenen Anspruchsgruppen aus. In der Entscheidung **W 59/90** (Beschwerdekammer Chemie 3.3.1 vom 20. Juni 1991) wurde die schon in **W 31/88** (Nr. 3 der Entscheidungsgründe) vertretene Ansicht wiederholt, der Einwand mangelnder Einheitlichkeit *a priori* dürfe nicht auf die fehlende Klarheit der Ansprüche gestützt werden (Nr. 3 der Entscheidungsgründe). Nach Nr. 4 der Entscheidungsgründe aus **W 59/90** ist die Ermittlung der technischen Aufgabe notwendige Voraussetzung für die Beurteilung der Einheitlichkeit: daher sind Ausführungen zur zu lösenden technischen Aufgabe vor und nach Auffinden der neuheits-schädlichen Druckschrift erforderlich, wenn durch die Vorwegnahme Uneinheitlichkeit eintritt. Diese Auffassung wurde in den Entscheidungen **W 17/91** (Beschwerdekammer 3.3.2 vom 8. August 1991) und **W 14/91** (Beschwerdekammer 3.2.4 vom 3. Juni 1991) bestätigt. Wenn das Fehlen erfinderischer Tätigkeit nicht ohne weiteres erkennbar ist, so ist im Zweifel von der Einheitlichkeit auszugehen (so die Entscheidungen **W 23/89**, Beschwerdekammer 3.3.2 vom 23. Juli 1991 und **W 51/90**, Beschwerdekammer 3.2.3 vom 25. März 1991).

his favour within the meaning of Rule 67 EPC if the main request corresponded to the request in the contested decision. The appeal fee could thus not be reimbursed.

VIII. The EPO as International Searching Authority (ISA)

1. Admissibility of protest

In decision **W 60/90** of 5 February 1991, Mechanical Board of Appeal 3.2.3 emphasised that a protest under Rule 40.2(c) PCT was only admissible if it contained a statement of grounds. In the absence of an admissible protest, substantive examination could not be carried out, or the additional search fee reimbursed. Very brief statements of grounds would suffice only in exceptional cases (cf. **W 48/90**, Board of Appeal 3.3.1 of 22 April 1991).

2. Substantiation of request for payment of additional search fees

Decisions **W 33/90** (Board of Appeal 3.2.3 of 14 March 1991), **W 50/90** (Board of Appeal 3.3.2 of 6 May 1991) and **W 16/91** (Board of Appeal 3.3.2 of 25 November 1991) ruled that it was very important for the ISA to substantiate sufficiently a request for payment of additional search fees. Listing the different groups of claims will only suffice in clear-cut cases. Decision **W 59/90** (Chemical Board of Appeal 3.3.1 of 20 June 1991) endorsed **W 31/88** (Reasons, point 3) to the effect that an *a priori* lack-of-unity objection could not be based on lack of clarity of the claims (Reasons, point 3). According to **W 59/90** (Reasons, point 4), the technical problem had to be ascertained before unity could be assessed. This required details of the technical problem to be given both before and after a novelty-destroying document giving rise to lack of unity was found. This was confirmed in **W 17/91** (Board 3.3.2 of 8 August 1991) and **W 14/91** (Board 3.2.4 of 3 June 1991). If lack of inventive step was not immediately apparent, in case of doubt unity should be assumed (see **W 23/89**, Board 3.3.2 of 23 July 1991 and **W 51/90**, Board 3.2.3 of 25 March 1991).

subsidaire ne constitue pas une décision faisant droit au recours au sens où l'entend la règle 67 CBE, dès lors que la décision attaquée a été rendue sur la base de la requête principale. La taxe de recours ne pouvait donc être remboursée.

VIII. L'OEB, administration chargée de la recherche internationale

1. Recevabilité de la réserve

La chambre de recours Mécanique 3.2.3 a souligné dans sa décision **W 60/90** en date du 5 février 1991 qu'une réserve formulée en vertu de la règle 40.2c) PCT n'est recevable que si elle est motivée. Si la réserve n'est pas recevable, il ne peut être procédé à l'examen quant au fond et, par conséquent, les taxes additionnelles pour la recherche qui ont été acquittées ne peuvent être remboursées. Ce n'est qu'à titre exceptionnel qu'un exposé des motifs très succinct pourra être considéré comme suffisant (cf. décision **W 48/90**, chambre de recours 3.3.1 en date du 22 avril 1991).

2. Exposé des motifs dans l'invitation à payer des taxes de recherche additionnelles

Dans les décisions **W 33/90** (chambre de recours 3.2.3, 14 mars 1991), **W 50/90** (chambre de recours 3.3.2, 6 mai 1991) et **W 16/91** (chambre de recours 3.3.2, 25 novembre 1991), il est rappelé qu'il est très important que l'administration chargée de la recherche internationale expose suffisamment ses motifs dans son invitation à payer des taxes de recherche additionnelles; il ne suffit pas qu'elle énumère les différents groupes de revendications, sauf si le cas est clair. Dans la décision **W 59/90** en date du 20 juin 1991, la chambre de recours Chimie 3.3.1, suivant en cela l'avis qui avait été exprimé dans la décision **W 31/88** (point 3 des motifs), avait déclaré que l'objection relative à l'absence d'unité d'invention existant au départ ne devait pas se fonder sur la constatation du manque de clarté des revendications (point 3 des motifs de la décision). Selon le point 4 des motifs de la décision **W 59/90**, la détermination du problème technique à résoudre est indispensable pour permettre l'appréciation de l'unité de l'invention; par conséquent, il convient, avant et après la découverte du document portant atteinte à la nouveauté, d'indiquer quel est le problème technique à résoudre dans le cas où il résulte de l'absence de nouveauté qu'il n'y a plus unité d'invention. Ce principe a été réaffirmé dans les décisions **W 17/91** (chambre de recours 3.3.2, 8 août 1991) et **W 14/91** (chambre de recours 3.2.4, 3 juin 1991). Lorsque l'absence d'activité inventive ne peut être décelée immédiatement, il convient en cas de doute de considérer qu'il y a unité d'invention (cf. les décisions **W 23/89**, chambre de recours 3.3.2, 23 juillet 1991 et **W 51/90**, chambre de recours 3.2.3, 25 mars 1991).

3. Nahe verwandte Erfindungskonzepte

In der Sache **W 19/89** war die Beschwerdekammer Chemie 3.3.1 in ihrer Entscheidung vom 14. November 1991 ebenso wie die Internationale Recherchenbehörde der Auffassung, daß die angemeldete Erfindung dem Erfordernis der Einheitlichkeit nicht genüge. Trotzdem ordnete die Kammer die Rückzahlung der zusätzlichen Recherchegebühren an.

In den PCT-Richtlinien heißt es unter Nummer 11, daß die Recherche für die Haupterfindung aus verfahrenswirtschaftlichen Gründen auch auf die zusätzlichen Erfindungen ausgedehnt werden sollte, soweit diese unter dieselben Klassifikationseinheiten fallen. Unter Nummer 12 der Richtlinien wird weiter festgestellt, daß die Recherche alle Erfindungen umfassen und von einem Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung abgesehen werden sollte, wenn die Erfindungen beispielsweise vom Konzept her eng verwandt sind und keine dieser Erfindungen eine Recherche in zusätzlichen Klassifikationseinheiten erfordert, so daß die internationale Recherche für alle Erfindungen ohne größeren Mehraufwand durchgeführt werden kann. In einem solchen Fall würde daher die Erhebung zusätzlicher Gebühren nach Einschätzung der Kammer gegen den Grundsatz der gerechten Behandlung des Anmelders verstoßen (Nummer 3.2 der Entscheidungsgründe).

4. Der zu berücksichtigende Stand der Technik

In der Sache **W 21/89** stützte die Internationale Recherchenbehörde den Einwand, die internationale Patentanmeldung sei *a posteriori* nicht einheitlich, auf eine Vorveröffentlichung, die vom Erfinder herrührte und die weniger als ein Jahr vor dem Prioritätsdatum und dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden war. Der Anmelder war der Auffassung, zumindest bezüglich des Bestimmungsstaates USA könne er in den Genuß der zwölfmonatigen Erfinderschonfrist der Section 102(b) des US-Patentgesetzes kommen.

Die Beschwerdekammer Physik 3.4.2 vertrat in der Entscheidung vom 13. Juni 1991 jedoch die Auffassung, im Rahmen des PCT-Verfahrens seien die Besonderheiten des nationalen Rechts nicht zu berücksichtigen. Gemäß Regel 33.1 a) PCT sei Stand der Technik alles, was vor dem internationalen Anmeldedatum der Öffentlichkeit zugänglich gemacht sei. Da die Internationale Recherchenbehörde diesen Stand der Technik im internationalen Recherchenbericht zitieren müsse,

3. Conceptually close inventions

In **W 19/89** of 14 November 1991, Chemical Board of Appeal 3.3.1 upheld the ISA's view that the invention claimed lacked unity, but nevertheless ordered reimbursement of the additional search fees.

The PCT Guidelines (paragraph 11) state that for reasons of procedural economy the search for the main invention should be extended to cover the additional inventions as well, provided the same classification sections are involved. Paragraph 12 of the Guidelines states that the search should be completed for all inventions and that no lack-of-unity objection should be raised if for example the inventions are conceptually very close and none of them requires search in additional classification fields, and the international search for all the inventions can thus be carried out with negligible additional effort. In such a situation, therefore, the charging of additional fees would, in the Board's judgment, be contrary to the principle of giving the applicant fair treatment (Reasons, point 3.2).

4. Prior art to be considered

In **W 21/89**, the ISA based an objection of *a posteriori* lack of unity in an international patent application on a prior publication by the inventor published less than a year before the priority and international filing date. The applicant believed that in the USA (a designated State) at least he had a twelve-month period of grace for non-prejudicial disclosure under Section 102(b) of the US Patent Law.

However, in its decision of 13 June 1991, Physics Board of Appeal 3.4.2 held that particularities of national patent law could not be taken into account in PCT proceedings. Under Rule 33.1 (a) PCT, the prior art comprised everything made available to the public before the international filing date. As the ISA had to cite this prior art in the international search report, it could also base an objection of *a posteriori* lack of unity on documents which might not be citable

3. Inventions apparentées sur le plan des concepts

Dans l'affaire ayant fait l'objet de la décision **W 19/89** en date du 14 novembre 1991, la chambre de recours Chimie 3.3.1, ainsi que l'administration chargée de la recherche internationale avaient estimé que l'invention faisant l'objet de la demande ne satisfaisait pas à l'exigence d'unité d'invention. La chambre a néanmoins ordonné le remboursement des taxes de recherche additionnelles.

Il est indiqué au point 11 des directives PCT que pour des raisons d'économie, la recherche sur l'invention principale pourra également porter sur les inventions additionnelles, dans les rubriques de la classification consultées pour l'invention principale. Selon le point 12 de ces mêmes directives, la recherche doit être effectuée pour toutes les inventions et il ne peut être soulevé d'objection relative à l'absence d'unité si, par exemple, les inventions sont très proches sur le plan des concepts et qu'aucune d'entre elles n'exige une recherche dans d'autres rubriques de la classification, la recherche internationale pouvant ainsi être effectuée pour toutes les inventions, sans que cela implique un surcroît de travail notable. En conséquence, dans ce cas, le prélèvement de taxes additionnelles irait, selon la chambre de recours, à l'encontre du principe de l'équité vis-à-vis du demandeur (point 3.2 des motifs de la décision).

4. L'état de la technique à considérer

Dans l'affaire **W 21/89**, l'administration chargée de la recherche internationale s'est fondée sur un document antérieur de l'inventeur publié moins d'un an avant la date de priorité et la date de dépôt de la demande internationale pour objecter qu'il était apparu *a posteriori* un défaut d'unité de la demande internationale. Le demandeur était d'avis que, dans l'un au moins des Etats désignés, à savoir les Etats-Unis, il pouvait bénéficier du délai de grâce de douze mois prévu à l'article 102 (b) de la loi américaine relative aux brevets.

La chambre de recours Physique 3.4.2 a cependant estimé, dans sa décision rendue le 13 juin 1991, que les particularités des législations nationales ne peuvent être prises en compte dans le cadre de la procédure PCT. Aux termes de la règle 33.1a) PCT, l'état de la technique comprend tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date du dépôt de la demande internationale. L'administration chargée de la recherche internationale devant citer cet état de la technique dans son rapport

könne sie auch den Einwand der Nichteinheitlichkeit *a posteriori* auf Unterlagen stützen, die einer nationalen Patentanmeldung unter Umständen nicht entgegenzuhalten wären (Nr. 8 der Entscheidungsgründe).

IX. Internationale Organisationen - Institutionelle Fragen

In der am 14. August 1991 entschiedenen Sache **T 485/89** hatte die Beschwerdekammer Mechanik 3.2.2 über die Zulässigkeit eines Einspruchs zu befinden, der am letzten Tag der Einspruchsfrist per Telekopie beim Deutschen Patentamt in München eingereicht und am nächsten Tag an das Europäische Patentamt weitergeleitet worden war. Die Einspruchsgebühr war bereits einige Tage zuvor entrichtet worden. Die ersten Seiten der Telekopie enthielten Hinweise auf das europäische Patent, und als Adressat war das Europäische Patentamt mit der richtigen Anschrift angegeben.

Die Einspruchsabteilung verwarf den Einspruch als unzulässig, weil er beim EPA nach Ablauf der Einspruchsfrist eingegangen war.

Die Beschwerdekammer hielt den Einspruch dagegen für zulässig; an das EPA gerichtete Einsprüche, die fristgerecht per Telekopie beim Deutschen Patentamt in München eingereicht würden, fielen rechtsgültig unter die Verwaltungsvereinbarung vom 29 Juni 1981 über den Zugang von Schriftstücken und Zahlungsmitteln und sollten vom Europäischen Patentamt, ob nun falsch zugestellt oder nicht, so behandelt werden, als seien sie unmittelbar bei ihm eingegangen.

Die Kammer sah keinen Grund, die Gültigkeit der Vereinbarung für Zustellungen in München zu bezweifeln. Die Begründung der Entscheidungen G 5/88, G 7/88 und G 8/88, die sich auf die besonderen Verhältnisse Berlins beziehen, treffe auf München nicht zu. Die Kammer ging demnach davon aus, daß der Präsident des EPA befugt war, in dieser Sache für den Sitz des Amtes in München eine rechtswirksame Vereinbarung zu schließen.

Die Große Beschwerdekammer habe zwar die Vermutung aufgestellt, daß die Vereinbarung für Fehlzustellungen gedacht sei; die Vereinbarung selbst schließe jedoch Schriftstücke nicht ausdrücklich aus, die bewußt einem anderen Amt als dem Adressaten zu-

against a national application (Reasons, point 8).

IX. International Organisations - Institutional matters

In **T 485/89** of 14 August 1991, Mechanical Board of Appeal 3.2.2 was called upon to consider the admissibility of a notice of opposition filed by fax at the German Patent Office in Munich on the last day of the opposition period. The notice was forwarded to the European Patent Office the next day. The opposition fee had already been paid some days earlier. The first pages of the fax contained references to the European patent and the addressee was given as the European Patent Office with the correct address.

The Opposition Division dismissed the notice as inadmissible because it had reached the EPO after expiry of the opposition period.

However, the Board of Appeal held that the opposition was admissible: oppositions filed within the prescribed time by fax at the German Patent Office in Munich while intended for the EPO were covered by the Administrative Agreement of 29 June 1981 concerning procedure on receipt of documents and payments and should be treated by the European Patent Office as if it had received them directly, irrespective of whether or not they had been wrongly delivered.

The Board considered that there was no reason to doubt the validity of the Agreement with regard to deliveries in Munich. The reasons given in the decisions G 5/88, G 7/88 and G 8/88 concerning the special circumstances of Berlin were not relevant to Munich. The Board thus assumed that the President of the EPO had the power to conclude a valid agreement on the matter in respect of EPO premises in Munich.

Although the Enlarged Board presumed that wrongly delivered items were covered, the Agreement itself did not expressly exclude documents intentionally delivered to an office other than the addressee, which was in line with the Enlarged Board's opinion

de recherche internationale, elle peut, lorsqu'elle soulève une objection relative à l'absence d'unité d'invention apparue *a posteriori*, se fonder également sur des documents qui ne paraîtraient, dans certains cas, être opposés à une demande de brevet nationale (point 8 des motifs de la décision).

IX. Organisations internationales - questions institutionnelles

Dans la décision **T 485/89** en date du 14 août 1991, la chambre de recours Mécanique 3.2.2 devait examiner la recevabilité d'un acte d'opposition adressé par télécopie à l'office allemand des brevets à Munich le dernier jour du délai pour former opposition. Cet acte d'opposition avait été transmis le lendemain à l'Office européen des brevets. La taxe d'opposition avait été payée quelques jours auparavant. Dans les premières pages du document télécopié il était fait référence au brevet européen et le destinataire indiqué était l'Office européen des brevets, dont il était donné l'adresse exacte.

La division d'opposition a rejeté l'acte d'opposition au motif qu'il n'était pas recevable puisqu'il avait été reçu à l'OEB après l'expiration du délai d'opposition.

Toutefois, la chambre de recours a considéré l'opposition comme recevable; les actes d'opposition déposés par télécopie dans le délai prescrit à l'Office allemand des brevets à Munich alors qu'ils sont destinés à l'OEB peuvent se voir appliquer l'Accord administratif du 29 juin 1981 relatif à la réception des documents et des moyens de paiements, et devraient être traités par l'Office européen des brevets comme s'ils avaient été reçus directement, que ce soit ou non par erreur qu'ils sont parvenus à l'Office allemand.

La chambre de recours a considéré qu'il n'y avait aucune raison de mettre en doute la validité de l'Accord en ce qui concerne les envois à Munich. Les motifs exposés dans les décisions G 5/88, G 7/88 et G 8/88 concernant le cas particulier des envois à Berlin ne sont pas pertinents pour Munich. La chambre de recours a donc estimé que le Président de l'OEB pouvait à bon droit conclure à cet égard un accord s'appliquant aux bureaux de réception à Munich.

Bien que la Grande Chambre de recours ait considéré que l'Accord couvre uniquement les envois qui ont été effectués par erreur, l'Accord lui-même n'exclut pas expressément les documents qui ont été envoyés non par erreur, mais volontairement à un

gestellt worden seien; hierin bestehe Übereinstimmung mit der Auffassung, die die Große Beschwerdekammer im Hinblick auf die bewußt in Berlin getätigte Einreichung vertreten habe. Die Tatsache, daß Telekopien ausdrücklich in die Vereinbarung einbezogen worden seien, stütze diese Feststellung. Zum einen setze die Verwendung der Telekopie als Kommunikationsmittel nämlich eine bewußte Wahl des Zustellortes voraus, da der Absender den Zustellweg durch Angabe der Telefax-Nummer des Empfängers selbst bestimme. Außerdem - und dies sei vielleicht wichtiger - würden die Beteiligten dadurch, daß die Zustellung per Telekopie unter die Vereinbarung falle, unter den gegebenen Umständen natürlich ermutigt, beim Deutschen Patentamt einzureichen, solange diese technische Zustellmöglichkeit beim Europäischen Patentamt noch nicht bestehe.

Der Grundsatz des Vertrauensschutzes komme auch denjenigen zugute, die daher von der Möglichkeit der Einreichung per Telekopie beim deutschen Amt Gebrauch machten, auch wenn dieser spezielle Fall in der Vereinbarung nicht ausdrücklich geregelt sei.

In den Entscheidungen **T 96/88** vom 10. Dezember 1991 und **T 149/87** vom 8. Juli 1991 ging es bis auf den Umstand, daß die Einspruchsschrift bei der Dienststelle Berlin des Deutschen Patentamts eingereicht worden war, um einen ganz ähnlichen Sachverhalt. Die Beschwerdekammer Physik 3.4.1 folgte der Entscheidung G 8/88 und befand die Einsprüche ebenfalls für zulässig

on deliberate filing in Berlin. The express inclusion of facsimile transmission ("telecopies") under the Agreement supported this finding. Firstly, the use of fax as a means of communication tended to suggest a deliberate choice of place of delivery, given the fact that the sender controls this himself by way of the fax number of the intended recipient. Secondly, and perhaps more importantly, the inclusion of fax transmission would naturally encourage parties in the given circumstances to file with the German Patent Office, as long as this possibility was not yet available at the European Patent Office.

The principle of good faith should also be extended to those who accordingly made use of the possibility to file by fax at the German Office, even if this particular situation had not been expressly foreseen by the Agreement.

In **T 96/88** of 10 December 1991 and **T 149/87** of 8 July 1991 the facts were similar, except that here the notice of opposition was filed at the Berlin annex of the German Patent Office. Physics Board of Appeal 3.4.1 followed G 8/88 and thus held that the oppositions were admissible.

office autre que celui indiqué comme destinataire, ce qui est en accord avec la position adoptée par la Grande Chambre de recours au sujet des dépôts qui sont effectués volontairement à Berlin. Le fait que l'Accord couvre expressément le cas des télécopies plaide en faveur de cette interprétation. Premièrement, l'utilisation de la télécopie comme moyen de communication semblerait plutôt indiquer que le lieu de destination a été choisi à dessein, puisque l'expéditeur contrôle lui-même la transmission de son envoi lorsqu'il choisit le numéro de télécopie du destinataire de son envoi. Deuxièmement, et ce qui est peut-être encore plus important, le fait que l'Accord couvre les télécopies encourageait naturellement les parties en l'occurrence à effectuer le dépôt auprès de l'Office allemand des brevets, aussi longtemps que l'utilisation de ce moyen technique de transmission n'était pas proposée par l'Office européen des brevets.

Le principe de la protection de la bonne foi joue également au profit des personnes qui ont donc usé de la possibilité d'effectuer un dépôt par télécopie à l'Office allemand, même si cette situation particulière n'apas été expressément prévue par l'Accord.

Dans les décisions **T 96/88** en date du 10 décembre 1991 et **T 149/87** en date du 8 juillet 1991, les faits étaient similaires, mais l'acte d'opposition avait été déposé au siège de Berlin de l'Office allemand des brevets. La chambre de recours Physique 3.4.1, suivant en cela la décision G 8/88, a donc estimé que les oppositions étaient recevables