

GROSSE BESCHWERDEKAMMER

**Stellungnahme der Großen
Beschwerdekammer vom
18. Dezember 1992**

G 1/92
(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

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

**Stichwort: öffentliche Zugänglich-
keit**

Artikel: 54(2), 112 (1) b) EPÜ

**Schlagwort: "Neuheit – Stand der
Technik – Zugänglichkeit – Zusam-
mensetzung des Erzeugnisses – of-
fenkundige Vorbenutzung"**

Leitsätze

I. Die chemische Zusammensetzung eines Erzeugnisses gehört zum Stand der Technik, wenn das Erzeugnis selbst der Öffentlichkeit zugänglich ist und vom Fachmann analysiert und reproduziert werden kann, und zwar unabhängig davon, ob es besondere Gründe gibt, die Zusammensetzung zu analysieren.

*II. Derselbe Grundsatz gilt entspre-
chend auch für alle anderen Erzeugnis-
se.*

Zusammenfassung des Verfahrens

I. Am 30. Dezember 1991 legte der Präsident des Europäischen Patentamts der Großen Beschwerdekammer in Ausübung seiner Befugnis nach Artikel 112(1) b) EPÜ die folgenden Rechtsfragen vor:

"1. Wird die chemische Zusammensetzung eines Erzeugnisses der Öffentlichkeit allein schon dadurch zugänglich gemacht, daß das Erzeugnis selbst der Öffentlichkeit zugänglich ist, und zwar unabhängig davon, ob es für den Fachmann besondere Gründe gibt, die Zusammensetzung zu analysieren?"

2. Läßt sich, falls die erste Frage bejaht wird, dieser Grundsatz so weit verallgemeinern, daß alle aus einem Erzeugnis abzuleitenden Informationen der Öffentlichkeit allein schon dadurch zugänglich gemacht werden, daß das Erzeugnis selbst zugänglich ist, und zwar unabhängig davon, ob es für den Fachmann besondere Gründe gibt, nach diesen Informationen zu suchen?"

ENLARGED BOARD OF APPEAL

**Opinion of the Enlarged
Board of Appeal
dated 18 December 1992**

G 1/92
(Official Text)

Composition of the Board:

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

Headword: Availability to the public

Article: 54(2), 112(1)(b) EPC

**Keyword: "Novelty – state of the art
– availability – composition of prod-
uct – public prior use"**

Headnote

I. The chemical composition of a product is state of the art when the product as such is available to the public and can be analysed and reproduced by the skilled person, irrespective of whether or not particular reasons can be identified for analysing the composition.

II. The same principle applies mutatis mutandis to any other product

Summary of the Procedure

I. On 30 December 1991, the President of the European Patent Office, making use of his power under Article 112(1)(b) EPC, referred to the Enlarged Board of Appeal the following points of law:

"(1) Is the chemical composition of a product made available to the public by virtue of the availability to the public of that product, irrespective of whether particular reasons can be identified to cause the skilled person to analyse the composition?" and, if the answer to this first question is positive,

"(2) Does the principle extend to the more general case whereby all information which can be obtained from a product is made available to the public by virtue of the availability of that product, irrespective of whether particular reasons exist to cause the skilled person to search for that information?"

GRANDE CHAMBRE DE RECOURS

**Avis de la Grande Chambre
de recours, en date du 18 dé-
cembre 1992**

G 1/92
(Traduction)

Composition de la Chambre:

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

Référence: Accessibilité au public

Article: 54(2), 112(1) (b) CBE

**Mot-cle: "Nouveauté – état de la
technique – accessibilité – composi-
tion du produit – utilisation anté-
rieure connue"**

Sommaire

I. La composition chimique d'un produit fait partie de l'état de la technique dès lors que ce produit en tant que tel est accessible au public et qu'il peut être analysé et reproduit par l'homme du métier, indépendamment de la question de savoir s'il est possible de déceler des raisons particulières pour analyser cette composition

*II. Ce même principe s'applique muta-
tis mutandis à tout autre produit.*

Rappel de la procédure

I. Le 30 décembre 1991, le Président de l'Office européen des brevets, faisant usage du droit que lui confère l'article 112(1)(b) CBE, a soumis à la Grande Chambre de recours les questions de droit suivantes:

"1) La composition chimique d'un produit est-elle rendue accessible au public par le fait que ce produit est à la disposition du public, indépendamment de la question de savoir s'il est possible de déceler des raisons particulières conduisant l'homme du métier à analyser cette composition?" Dans l'affirmative:

"2) Ce principe est-il généralisable en ce sens que toutes les informations qui peuvent être obtenues à partir d'un produit sont rendues accessibles au public par le fait que ce produit est à la disposition du public, indépendamment de la question de savoir s'il existe pour l'homme du métier des raisons particulières de rechercher ces informations?"

II. Der Präsident verwies auf die Entscheidungen T 93/89 (ABI EPA 1992, 718) und T 406/86 (ABI. EPA 1989, 302) und hob im wesentlichen auf folgendes ab: Die Beschwerdekammer 3.3.3 hatte in der Sache T 93/89 verspätet eingereichte Beweismittel für eine offenkundige Vorbenutzung unberücksichtigt gelassen und sich dabei darauf berufen, daß sie nicht relevant seien. Sie begründete dies unter anderem damit, daß die Zusammensetzung eines Erzeugnisses der Öffentlichkeit nicht allein schon dadurch zugänglich gemacht werde, daß ihr das Erzeugnis selbst zugänglich sei. Die Kammer war der Auffassung, daß der Fachmann für die Analyse des Erzeugnisses einen ausreichenden Anlaß gehabt haben müsse. In diesem Zusammenhang stellte die Kammer insbesondere fest, daß das bloße Inverkehrbringen eines neuen Erzeugnisses für einen Konkurrenten keinen zwingenden Grund darstelle, die Zusammensetzung dieses Erzeugnisses zu analysieren.

Im Gegensatz zu dieser Entscheidung hatte die Beschwerdekammer 3.3.1 in der Sache T 406/86 den Standpunkt vertreten, daß der Öffentlichkeit mit einem Erzeugnis auch dessen Zusammensetzung zugänglich gemacht werde, wenn sich diese ohne weiteres durch eine chemische Analyse bestimmen lasse.

III. Der Präsident stellte fest, daß die voneinander abweichenden Entscheidungen zwar die Zusammensetzung eines chemischen Erzeugnisses betreffen, sich dieselbe Grundsatzfrage aber in allen technischen Bereichen stellen könne, wenn es um eine durch Vorbenutzung bewirkte Offenbarung von Merkmalen gehe, die nicht direkt erkennbar seien, sondern beispielsweise nur durch Zerlegung oder Zerstörung des Erzeugnisses ermittelt werden könnten.

Begründung der Stellungnahme

1 Die Rechtsfragen, die der Präsident des EPA der Großen Beschwerdekammer vorgelegt hat, beziehen sich auf die Anwendung des Artikels 54 (2) EPÜ, durch den der Stand der Technik wie folgt definiert wird:

"Den Stand der Technik bildet alles, was vor dem Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist."

1.1 Mit diesen Rechtsfragen soll geklärt werden, wie das Erfordernis "der Öffentlichkeit zugänglich gemacht" bei der Vorbenutzung eines Erzeugnisses auszulegen ist. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, daß das EPÜ keinerlei Unterschied zwischen chemischen und anderen Erzeugnissen – etwa mechanischen oder elektrotechnischen – macht

II. The President referred to the decisions in cases T 93/89 (OJ EPO 1992, 718) and T 406/86 (OJ EPO 1989, 302) and made essentially the following submissions: Board of Appeal 3.3.3 had in case T 93/89 disregarded late-filed evidence of a prior public use on the grounds that it was not relevant. As part justification, the Board stated that the composition of a product was not made available to the public by virtue only of the availability of the product to the public. The Board held that a particular reason (*ausreichender Anlaß*) must be identified why the skilled person would have analysed the product. In particular, the Board stated that the simple fact that a new product is introduced onto the market is no necessary reason for a competitor to analyse the composition of the product

In contrast with this decision, Board of Appeal 3.3.1 held in case T 406/86 that the availability to the public of a product should be considered as also making its composition available when it can be determined without any difficulty by chemical analysis

III. The President stated that although the divergence occurred in respect of the composition of a chemical product, the principle was relevant to all technical areas as regards disclosure by prior use of characteristics which are not immediately visible but can only be ascertained by, for example, dismantling or destroying the product

Reasons for the Opinion

1. The points of law referred to the Enlarged Board of Appeal by the President of the EPO relate to the application of Article 54(2) EPC which defines the content of the state of the art as follows:

"The state of the art shall be held to comprise everything made available to the public by means of a written or oral description, by use or in any other way, before the date of filing of the European patent application".

1.1 These points of law concern the interpretation of the requirement "made available to the public" in relation to the prior use of a product. In this context, it should be noted that the EPC does not make any distinction between chemical products and other products such as mechanical or electrical articles.

II. Faisant référence aux décisions rendues dans les affaires T 93/89 (JO OEB 1992, 718) et T 406/86 (JO OEB 1989, 302), le Président a mis l'accent sur les considérations suivantes: dans l'affaire T 93/89, la chambre de recours 3.3.3 n'a pas pris en compte l'argument d'une utilisation antérieure connue du public, au motif qu'il n'était pas pertinent. En guise de justification partielle, la chambre a affirmé que la composition d'un produit n'est pas rendue accessible au public par le seul fait que ce produit est accessible au public. Selon elle, il faut que l'homme du métier ait une raison suffisante (*ausreichender Anlaß*) pour analyser ce produit. En particulier, la chambre a estimé que le simple fait de lancer un nouveau produit sur le marché ne constitue pas nécessairement pour un concurrent une raison pour en analyser la composition.

En revanche, selon la chambre de recours 3.3.1 statuant sur l'affaire T 406/86, il y a lieu de considérer que, lorsque un produit est accessible au public, sa composition est, elle aussi accessible quand elle peut être déterminée sans difficulté par une analyse chimique

III. Bien que le désaccord porte sur la composition d'un produit chimique, le Président a estimé que le même principe s'applique à tous les domaines techniques en ce qui concerne la divulgation par utilisation antérieure de caractéristiques qui ne sont pas immédiatement visibles, mais peuvent être vérifiées uniquement, par exemple, en désassemblant ou en détruisant le produit.

Motifs de l'avis

1. Ces questions de droit que le Président de l'OEB a soumises à la Grande Chambre de recours concernent l'application de l'article 54(2) CBE, qui définit l'état de la technique comme suit:

"L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet européen par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen".

1.1 Ces questions de droit ont trait à l'interprétation de l'obligation de rendre "accessible au public" appliquée à l'utilisation antérieure d'un produit. A cet égard, il convient de relever que la CBE ne fait aucune distinction entre les produits chimiques et les autres produits, tels que les articles mécaniques ou électriques.

1.2 Artikel 54 (2) EPÜ unterscheidet auch nicht zwischen den verschiedenen Wegen, auf denen Informationen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Somit gelten für Informationen, die aus der Benutzung eines Erzeugnisses abgeleitet werden, grundsätzlich dieselben Bedingungen wie für Informationen, die durch mündliche oder schriftliche Beschreibung offenbart werden

1.3 Der Großen Beschwerdekammer erscheint es zweckdienlich, zunächst einmal ganz allgemein darauf einzugehen, welche Informationen sich - im Hinblick auf die Anwendung des in Artikel 54 (2) EPÜ vorgesehenen Erfordernisses "der Öffentlichkeit zugänglich gemacht" - aus der offenkundigen Benutzung von Erzeugnissen ableiten lassen.

1.4 Ein wesentlicher Zweck jeder technischen Lehre besteht darin, daß der Fachmann in die Lage versetzt werden soll, ein bestimmtes Erzeugnis durch Anwendung dieser Lehre herzustellen oder zu benutzen. Ergibt sich eine solche Lehre aus einem Erzeugnis, das auf den Markt gebracht wird, so muß der Fachmann auf sein allgemeines Fachwissen zurückgreifen, um Aufschluß über alle zur Herstellung dieses Erzeugnisses benötigten Informationen zu gewinnen. Wenn der Fachmann ohne unzumutbaren Aufwand die Zusammensetzung oder innere Struktur des Erzeugnisses erschließen und dieses reproduzieren kann, gehören sowohl das Erzeugnis als auch seine Zusammensetzung oder innere Struktur zum Stand der Technik.

2 Im EPÜ findet sich kein Anhaltspunkt für das von der Kammer 3.3.3 in der Sache T 93/89 aufgestellte zusätzliche Erfordernis (s. vorstehend Nr. II), daß die Öffentlichkeit besondere Gründe haben muß, um ein in Verkehr gebrachtes Erzeugnis zur Ermittlung seiner Zusammensetzung oder inneren Struktur zu analysieren. Nach Artikel 54 (2) EPÜ bildet den Stand der Technik alles, was der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist. Die bloße Möglichkeit eines unmittelbaren, eindeutigen Zugangs zu bestimmten Informationen macht diese zugänglich, und zwar unabhängig davon, ob ein Grund besteht, nach ihnen zu suchen

2.1 Die Einführung eines solchen zusätzlichen Erfordernisses würde ein reproduzierbares Handelsprodukt aus dem Bereich der Gemeinfreiheit ("*domaine public*") herausnehmen. Damit würde man ohne Not von den Grundsätzen abweichen, die für die übrigen Quellen des Stands der Technik gemäß Artikel 54 (2) EPÜ gelten, und ein Element der Subjektivität schaffen, das zu Unwägbarkeiten bei der Anwendung des in diesem Artikel definierten Neuheitsbegriffs führen würde

3. Ergänzend sei angemerkt, daß ein Handelsprodukt als solches implizit

1.2 It should also be noted that Article 54(2) EPC does not make any distinction between the different means by which any information is made available to the public. Thus, information deriving from a use is governed in principle by the same conditions as is information disclosed by oral or written description

1.3 The Enlarged Board of Appeal considers it appropriate to make first some general remarks on the kind of information which can be derived from the public use of products for the purpose of the application of the requirement "made available to the public" in Article 54(2) EPC

1.4 An essential purpose of any technical teaching is to enable the person skilled in the art to manufacture or use a given product by applying such teaching. Where such teaching results from a product put on the market, the person skilled in the art will have to rely on his general technical knowledge to gather all information enabling him to prepare the said product. Where it is possible for the skilled person to discover the composition or the internal structure of the product and to reproduce it without undue burden, then both the product and its composition or internal structure become state of the art.

2 There is no support in the EPC for the additional requirement referred to by Board 3 3 3 in case T 93/89 (cf. point II above) that the public should have particular reasons for analysing a product put on the market, in order to identify its composition or internal structure. According to Article 54(2) EPC the state of the art shall be held to comprise everything made available to the public. It is the fact that direct and unambiguous access to some particular information is possible, which makes the latter available, whether or not there is any reason for looking for it.

2.1 The introduction of such an additional requirement would remove a commercially available and reproducible product from the public domain. It would mean an unfounded deviation from the principles applied in respect of the other sources of the state of the art as defined in Article 54(2) EPC and it would obviously represent an element of subjectivity leading to uncertainty in applying the concept of novelty as defined in this Article.

3. It may be added that a commercially available product *per se* does not

1.2 L'article 54(2) CBE ne fait pas plus de distinction entre les divers moyens par lesquels une information est rendue accessible au public. Ainsi, une information découlant d'une utilisation est en principe régie par les mêmes conditions qu'une information divulguée par une description écrite ou orale.

1.3 De l'avis de la Grande Chambre de recours, il est bon de faire tout d'abord quelques remarques générales sur la nature de l'information pouvant être dérivée de l'utilisation connue du public de produits aux fins de l'application de l'obligation, énoncée à l'article 54(2) CBE, de rendre "accessible au public".

1.4 Tout enseignement technique a essentiellement pour objet de permettre à l'homme du métier de fabriquer ou d'utiliser un produit donné en appliquant cet enseignement. Lorsque celui-ci découle d'un produit mis sur le marché, l'homme du métier doit compter sur ses connaissances techniques générales pour réunir toutes les informations lui permettant de préparer ledit produit. Si l'homme du métier parvient à découvrir la composition ou la structure interne du produit et à la reproduire sans difficulté excessive, alors le produit et sa composition ou sa structure interne sont compris dans l'état de la technique

2. Rien, dans la CBE, ne vient étayer la condition supplémentaire évoquée par la chambre 3 3 3 dans l'affaire T 93/89 (cf. point II supra), selon laquelle il faut que le public ait une raison suffisante pour analyser un produit mis sur le marché, afin d'en déterminer la composition ou la structure interne. Conformément à l'article 54(2) CBE, l'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public. C'est le fait qu'il est possible d'accéder directement et clairement à une information donnée qui rend celle-ci accessible, qu'il y ait ou non des raisons conduisant à la rechercher

2.1 L'introduction d'une telle condition supplémentaire aurait pour effet de retirer du domaine public un produit commercialement accessible et reproductible. Cela reviendrait à dévier sans fondement des principes appliqués aux autres sources de l'état de la technique défini à l'article 54(2) CBE, et constituerait de toute évidence un élément de subjectivité conduisant à une application incertaine du concept de nouveauté, tel que défini dans ledit article.

3. Peut-être convient-il d'ajouter qu'en soi, un produit accessible sur le

nichts offenbart, was über seine Zusammensetzung oder innere Struktur hinausgeht. Andere Merkmale, die sich nur zeigen, wenn das Erzeugnis in Wechselwirkung mit gezielt gewählten äußeren Bedingungen, z. B. Reaktanten oder ähnlichem, gebracht wird, um eine bestimmte Wirkung oder ein bestimmtes Ergebnis herbeizuführen oder mögliche Ergebnisse oder Fähigkeiten zu entdecken, weisen daher über das Erzeugnis als solches hinaus, weil sie von bewußten Auswahlentscheidungen abhängen. Typische Beispiele hierfür sind die Anwendung eines bekannten Stoffes oder Stoffgemisches als Arzneimittel (vgl. Art. 54 (5) EPU) und die auf einer neuen technischen Wirkung beruhende Verwendung eines bekannten Stoffes für einen bestimmten Zweck (vgl. G 2/88, ABI EPA 1990, 93). Demnach können solche Merkmale nicht als der Öffentlichkeit bereits zugänglich gemacht gelten.

Schlußfolgerung

Aus diesen Gründen beantwortet die Große Beschwerdekammer die ihr vom Präsidenten des EPA mit Schriftsatz vom 30. Dezember 1991 vorgelegten Fragen wie folgt:

1. Die chemische Zusammensetzung eines Erzeugnisses gehört zum Stand der Technik, wenn das Erzeugnis selbst der Öffentlichkeit zugänglich ist und vom Fachmann analysiert und reproduziert werden kann, und zwar unabhängig davon, ob es besondere Gründe gibt, die Zusammensetzung zu analysieren.
2. Derselbe Grundsatz gilt entsprechend auch für alle anderen Erzeugnisse.

implicitly disclose anything beyond its composition or internal structure. Extrinsic characteristics, which are only revealed when the product is exposed to interaction with specifically chosen outside conditions, e.g., reactants or the like, in order to provide a particular effect or result or to discover potential results or capabilities, therefore point beyond the product *per se* as they are dependent on deliberate choices being made. Typical examples are the application as a pharmaceutical product of a known substance or composition (cf. Article 54(5) EPC) and the use of a known compound for a particular purpose, based on a new technical effect (cf. G 2/88, OJ EPO 1990, 93). Thus, such characteristics cannot be considered as already having been made available to the public,

Conclusion

For these reasons, the Enlarged Board of Appeal, in answer to the questions put by the President of the EPO in the letter dated 30 December 1991, concludes that:

1. The chemical composition of a product is state of the art when the product as such is available to the public and can be analysed and reproduced by the skilled person, irrespective of whether or not particular reasons can be identified for analysing the composition.
2. The same principle applies *mutatis mutandis* to any other product

marché ne divulgue rien d'autre, implicitement, que sa composition ou sa structure interne. Les caractéristiques extrinsèques, qui n'apparaissent que lorsqu'il y a interaction entre le produit et des conditions externes spécifiquement choisies, par exemple des réactifs ou des produits du même genre, afin d'obtenir un effet ou un résultat particulier ou de découvrir des résultats ou des moyens potentiels, conduisent au-delà du produit en soi, dans la mesure où elles dépendent de choix délibérés. Des exemples typiques sont l'utilisation d'une substance ou d'une composition connue comme produit pharmaceutique (cf. article 54(5) CBE), ou l'utilisation d'un composé connu dans un but précis reposant sur un effet technique nouveau (cf. G 2/88, JO OEB 1990, 93). En conséquence, de telles caractéristiques ne peuvent être considérées comme ayant déjà été rendues accessibles au public.

Conclusion

Par ces motifs, la Grande Chambre de recours, en réponse aux questions posées par le Président de l'OEB dans sa lettre en date du 30 décembre 1991, conclut que:

1. La composition chimique d'un produit fait partie de l'état de la technique dès lors que ce produit en tant que tel est accessible au public et qu'il peut être analysé et reproduit par l'homme du métier, indépendamment de la question de savoir s'il est possible de déceler des raisons particulières pour analyser cette composition.
2. Ce même principe s'applique *mutatis mutandis* à tout autre produit.

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

Zwischenentscheidung der Juristischen Beschwerdekammer 3.1.1 vom 31. März 1992
J 1/91 - 3.1.1
 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: O. Bossung
 Mitglieder: G. Davies
 J.-P. Seitz

Anmelder: LATCHWAYS LIMITED

Stichwort: Anspruch auf ein Patent/LATCHWAYS

Artikel: 60, 61, 112 (1) a), 125, 164 EPÜ

Regel: 13, 14, 15, 16 EPÜ

Schlagwort: "rechtskräftige Entscheidung eines Vertragsstaats" - "einer anderen Partei als dem Anmelder zugesprochener Anspruch auf das Patent" - "Zurücknahme der ursprünglichen Anmeldung" - "Anhängigkeit der ursprünglichen Anmeldung" - "Anspruch auf ein Patent" - "Einreichung einer neuen Patentanmeldung" - "Vorlage an die Große Beschwerdekammer"

Leitsatz

Der Großen Beschwerdekammer wird folgende Rechtsfrage vorgelegt:

Wenn durch rechtskräftige Entscheidung eines nationalen Gerichts der Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents einer anderen Person als dem Anmelder zugesprochen worden ist und diese andere Person unter Einhaltung der ausdrücklichen Erfordernisse des Artikels 61(1) EPÜ gemäß Artikel 61(1)b) EPÜ eine neue europäische Patentanmeldung für dieselbe Erfindung einreicht, ist diese neue Anmeldung dann nur unter der Bedingung zulässig, daß zum Zeitpunkt ihrer Einreichung die ursprüngliche, widerrechtliche Anmeldung noch vor dem EPA anhängig ist?

Sachverhalt und Anträge

I Am 1 Mai 1990 reichte Latchways Limited nach Artikel 61 (1) b) EPÜ die europäische Patentanmeldung Nr 90 304 744 7 ein. Dieser Anmeldung vorausgegangen war eine rechtskräftige Entscheidung des *Comptroller* des Patentamts des Vereinigten Königreichs (im folgenden "*Comptroller*" genannt) vom 6. März 1990, dem nach § 12 (1) des Patentgesetzes des Vereinigten Königreichs von 1977 (PatG 1977) die Frage zur Entscheidung vorgelegt worden war, ob Latchways Limited (im folgenden "Latchways" genannt) Anspruch auf Erteilung eines Patents auf

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

Interlocutory Decision of the Legal Board of Appeal 3.1.1 dated 31 March 1992
J 1/91 - 3.1.1
 (Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: O. Bossung
 Members: G. Davies
 J.-P. Seitz

Applicant: LATCHWAYS LIMITED

Headword: Entitlement to patent / LATCHWAYS

Article: 60, 61, 112(1)(a), 125, 164 EPC

Rule: 13, 14, 15, 16 EPC

Keyword: "Final decision of Contracting State" - "Party other than applicant entitled to patent" - "Withdrawal of original application" - "Pendency of original application" - "Entitlement to patent" - "Filing of new patent application" - "Referral to Enlarged Board"

Headnote

The following question is referred to the Enlarged Board of Appeal:

Where it has been adjudged by a final decision of a national court that a person other than the applicant is entitled to the grant of a European patent, and that person, in compliance with the specific requirements of Article 61(1) EPC, files a new European patent application in respect of the same invention under Article 61(1)(b) EPC, is it a pre-condition for the application to be accepted that the original usurping application still be pending before the EPO at the time the new application is filed?

Summary of Facts and Submissions

I On 1 May 1990, Latchways Limited filed European patent application No. 90 304 744 7 under Article 61(1)(b) EPC. The application was filed subsequent to a final decision of the *comptroller* of the UK Patent Office dated 6 March 1990 concerning a reference under Section 12(1) of the UK Patents Act 1977 for a ruling on the question whether Latchways Limited (hereinafter referred to as "Latchways") was entitled to the grant of European patent application No. 85 400 859.6. The latter application had been filed on 2 May 1985 by Cleveland E. Dodge JR,

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

Décision intermédiaire de la Chambre de recours juridique 3.1.1, en date du 31 mars 1992
J 1/91 - 3.1.1
 (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: O. Bossung
 Membres: G. Davies
 J.-P. Seitz

Demandeur: LATCHWAYS LIMITED

Référence: Droit à l'obtention d'un brevet/LATCHWAYS

Article: 60, 61, 112(1) a), 125, 164 CBE

Règle: 13, 14, 15, 16 CBE

Mot-clé: "Décision rendue par un tribunal d'un Etat contractant et passée en force de chose jugée" - "Partie autre que le demandeur ayant droit à l'obtention d'un brevet" - "Retrait de la demande initiale" - "Demande initiale en instance" - "Droit à l'obtention d'un brevet" - "Dépôt d'une nouvelle demande de brevet" - "Saisine de la Grande Chambre de recours"

Sommaire

La question de droit suivante est soumise à la Grande Chambre de recours:

Si une décision passée en force de chose jugée rendue par un tribunal national a reconnu le droit à l'obtention du brevet européen à une personne autre que le demandeur et que cette personne, conformément aux dispositions particulières de l'article 61(1) CBE, dépose une nouvelle demande de brevet européen pour la même invention en vertu des dispositions de l'article 61(1)b) CBE, faut-il, pour que la demande soit admise, que la demande initiale usurpatrice soit toujours en instance devant l'OEB lors du dépôt de la nouvelle demande?

Exposé des faits et conclusions

I. Le 1^{er} mai 1990, Latchways Limited a déposé la demande de brevet européen n° 90 304 744 7 en vertu de l'article 61(1)b) CBE. Cette demande a été déposée à la suite d'une décision passée en force de chose jugée, rendue le 6 mars 1990 par le *comptroller* de l'Office des brevets du Royaume-Uni, saisi en application de l'article 12(1) de la Loi de 1977 sur les brevets du Royaume-Uni pour trancher la question de savoir si la société Latchways Limited (ci-après désignée "Latchways") avait droit à l'obtention d'un brevet européen sur la base de la de-

die europäische Anmeldung Nr. 85 400 859.6 habe. Diese war am 2. Mai 1985 von Cleveland E. Dodge JR unter Inanspruchnahme der Priorität der US-Anmeldung Nr 606 351 vom 2. Mai 1984 eingereicht worden; sie wird im folgenden als "europäische Anmeldung von Dodge" bezeichnet.

II. Nach der Beweislage führte folgender Ablauf der Ereignisse dazu, daß dem *Comptroller* die Frage vorgelegt wurde, ob Latchways der Anspruch auf die europäische Anmeldung von Dodge zuzusprechen sei:

Im Juni 1982 führten Vertreter von Latchways Dodge – nach den Worten des *Comptroller* "jemand, der das Produkt von Latchways in den Vereinigten Staaten verwerten oder weiterentwickeln sollte" – auf vertraulicher Basis einen Prototyp bzw ein Muster von zwei verschiedenen Seilklemmenvorrichtungen vor. Am 2. Mai 1984 meldete Dodge ein US-Patent für eine Seilklemmenvorrichtung an und reichte dann am 2. Mai 1985 unter Inanspruchnahme der Priorität der US-Anmeldung unter seinem Namen auch eine europäische Anmeldung ein

Diese europäische Anmeldung von Dodge wurde am 4. Dezember 1985 unter der Nummer EP-A-0 163563 veröffentlicht. Sie galt mit Wirkung vom 5. August 1986 als zurückgenommen, da die Prüfungsgebühr nicht entrichtet worden war (Art. 94 (3) EPÜ)

Latchways setzte seine Entwicklungsarbeiten an den Seilklemmenvorrichtungen fort und reichte am 14 November 1986 im Vereinigten Königreich die Anmeldung Nr 8 627 320 ein. Am 4 November 1987 erfolgte die europäische Anmeldung Nr. 87 309 752.1, die die Priorität der UK-Anmeldung beanspruchte und am 29. Juni 1988 unter der Nummer EP-A-0 272 782 veröffentlicht wurde. Von der Existenz der früheren Anmeldung von Dodge erhielt Latchways durch den europäischen Recherchenbericht Kenntnis, der ihr am 28. April 1988 zuzug. Der *Comptroller* wurde von Latchways dann am 10. August 1988 nach § 12 (1) PatG 1977 mit der Sache befaßt, in der am 6 März 1990 die vorstehend unter Nummer I genannte Entscheidung erging.

In dem gemäß § 12 (1) PatG 1977 eingeleiteten Verfahren machte Latchways ihren Anspruch auf Erteilung eines Patents für die in der europäischen Anmeldung von Dodge offenbarte Erfindung geltend. Sie beantragte ferner eine Verfügung gemäß § 12 (6) PatG 1977, durch die sie ermächtigt würde, für diese Erfindung eine Patentanmeldung gemäß PatG 1977 einzureichen,

claiming priority from US application No. 606 351, filed on 2 May 1984, and is hereinafter referred to as the "Dodge European application".

II. According to the evidence, the sequence of events leading to the referral to the UK *comptroller* of patents of the question of Latchways' right to the Dodge European application was as follows:

In June 1982, Dodge, described by the UK *comptroller* as "someone who would exploit or develop Latchways' product in the United States", was shown, in confidence, a prototype and sample respectively of two separate rope grip devices by representatives of Latchways. On 2 May 1984, Dodge applied for a US patent for a rope grip device and subsequently filed the Dodge European application on 2 May 1985, claiming priority from the US application

The Dodge European application was published on 4 December 1985 under No. EP-A-0 163 563. It was subsequently deemed to be withdrawn with effect from 5 August 1986 for failure to pay the examination fee (Article 94(3) EPC).

Latchways continued development work on rope grip devices and on 14 November 1986 filed application No 8 627 320 in the UK. A European application, No. 87309 752.1, claiming priority from the UK application, was filed on 4 November 1987 and subsequently published on 29 June 1988 as EP-A-0 272 782. The existence of the prior Dodge application was revealed to Latchways in the European search report, which it received on 28 April 1988. The reference under Section 12(1) of the UK Patents Act 1977 by Latchways to the UK *comptroller* was filed on 10 August 1988 and the decision referred to in I above was handed down on 6 March 1990.

In the reference filed under Section 12(1) of the UK Patents Act 1977, Latchways claimed to be entitled to be granted a patent for the invention disclosed in the Dodge European application. It also sought an order under Section 12(6) entitling it to make an application for a patent under the Patents Act 1977 for that invention, with the application being treated as having

mande de brevet européen n° 85 400 859.6. Cette dernière, ci-après dénommée "demande de brevet européen Dodge", avait été déposée le 2 mai 1985 par Cleveland E Dodge JR et revendiquait la priorité de la demande américaine n° 606 351, déposée le 2 mai 1984.

II. D'après les preuves apportées, la succession des événements qui a conduit à saisir le *comptroller* de l'Office des brevets du Royaume-Uni en ce qui concerne le droit pour Latchways à la demande de brevet européen Dodge a été la suivante:

En juin 1982, Dodge, décrit par le *comptroller* de l'Office des brevets du Royaume-Uni comme "quelqu'un qui voulait exploiter ou développer le produit de Latchways aux Etats-Unis", s'est fait montrer, à titre confidentiel, par des représentants de Latchways respectivement un prototype et un échantillon de deux dispositifs de saisie de câble. Le 2 mai 1984, Dodge a déposé une demande de brevet américain pour un dispositif de saisie de câble et a ensuite déposé la demande de brevet européen Dodge le 2 mai 1985, en revendiquant la priorité de la demande américaine.

La demande de brevet européen Dodge a été publiée le 4 décembre 1985 sous le n° EP-A-0 163 563. Elle a ensuite été réputée retirée avec effet à compter du 5 août 1986 pour défaut de paiement de la taxe d'examen (article 94(3) CBE)

Latchways a poursuivi ses travaux sur les dispositifs de saisie de câbles et a déposé le 14 novembre 1986 la demande n° 8 627 320 au Royaume-Uni. Une demande de brevet européen (n° 87 309 752.1), revendiquant la priorité de la demande britannique, a été déposée le 4 novembre 1987 et publiée le 29 juin 1988 sous le n° EP-A-0 272 782. Latchways a eu connaissance de la demande antérieure déposée par Dodge à la lecture du rapport de recherche européenne qu'elle a reçu le 28 avril 1988. Le 10 août 1988, Latchways a saisi le *comptroller* de l'Office des brevets du Royaume-Uni en vertu de l'article 12(1) de la Loi de 1977 sur les brevets du Royaume-Uni, et la décision mentionnée au point I ci-dessus a été rendue le 6 mars 1990.

Dans la question soumise en application de l'article 12(1) de la Loi de 1977 sur les brevets du Royaume-Uni, Latchways a revendiqué le droit à l'obtention d'un brevet pour l'invention exposée dans la demande de brevet européen Dodge. Elle a également demandé que soit émise une ordonnance conformément à l'article 12(6), lui permettant de déposer une de-

die so behandelt würde, als sei sie am Anmeldetag der europäischen Anmeldung eingereicht worden.

III. In seiner Entscheidung sprach der *Comptroller* Latchways das Recht auf Erteilung eines Patents für die in der europäischen Anmeldung von Dodge offenbarte Erfindung zu. Zur Abhilfe machte er antragsgemäß von seinem Ermessen nach § 12 (6) PatG 1977 Gebrauch und verfügte, daß Latchways nach dieser Bestimmung vorbehaltlich bestimmter Änderungen der Ansprüche eine neue Anmeldung für ein auf die Erfindung gerichtetes Patent einreichen könne. Diese solle, so verfügte er weiter, so behandelt werden, als sei sie am Anmeldetag der europäischen Anmeldung von Dodge, also am 2. Mai 1985, eingereicht worden. Bei der den Prioritätstag betreffenden Verfügung war dem *Comptroller* sehr wohl bewußt, daß zwischen der europäischen Anmeldung von Dodge und einer diesbezüglichen Anmeldung von Latchways eine beträchtliche Zeitspanne verstrichen sein würde, wenn Latchways der Anspruch auf Anmeldung eines Patents für die in der europäischen Anmeldung von Dodge offenbarte Erfindung zugesprochen würde. Er vertrat die Auffassung, daß Latchways mit der vertraulichen Offenlegung ihrer Erfindung gegenüber Dodge durchaus vernünftig gehandelt habe und auch innerhalb einer angemessenen Frist tätig geworden sei, nachdem sie von der europäischen Anmeldung von Dodge Kenntnis erhalten habe.

IV. Am 1. Mai 1990 reichte Latchways daraufhin nach Artikel 61 (1) b) EPÜ eine neue europäische Patentanmeldung für die in der europäischen Anmeldung von Dodge offenbarte Erfindung ein. Dabei machte Latchways geltend, daß die Entscheidung des *Comptroller* vom 6. März 1990 eine rechtskräftige Entscheidung im Sinne des Artikels 61 (1) EPÜ sei, die aufgrund des dem EPÜ beigefügten Protokolls über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung von Entscheidungen über den Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents (im folgenden "Anerkennungsprotokoll" genannt) anerkannt werden müsse.

V. In der durch die vorliegende Beschwerde angefochtenen Entscheidung lehnte die Eingangsstelle den Antrag von Latchways, ihre Anmeldung als Anmeldung gemäß Artikel 61 (1) b) EPÜ anzusehen, mit der Begründung ab, daß eine Anmeldung nach Artikel 61 (und den einschlägigen Regeln) nur "im Rahmen eines noch abhängigen Erstverfahrens" möglich sei. Da für die europäische Anmeldung von Dodge mit Wirkung vom 5. August 1986 eine Rücknahmefiktion bestanden habe, sei die Einreichung

been filed on the filing date of the European application

III. According to the decision of the *comptroller*, Latchways was found to be entitled to be granted a patent for the invention disclosed in the Dodge European application. By way of relief, as requested, he exercised his discretion under Section 12(6) of the UK Patents Act 1977 and ordered that Latchways make a new application under that section for a patent in respect of the invention, subject to amending the claims in certain respects. He ordered further that the new application be treated as having been filed on the date of filing of the Dodge European application, that is, 2 May 1985. In making the order concerning the priority date, the *comptroller* took account of the fact that, in finding Latchways to be entitled to apply for a patent for the invention disclosed in the Dodge European application, a substantial period would have elapsed between the Dodge European application and any Latchways' application with respect thereto. He expressed the view that it had been reasonable of Latchways to divulge its invention in confidence to Dodge and that the company had acted with reasonable dispatch after learning of the Dodge European application

IV. On 1 May 1990, Latchways filed a new European patent application in respect of the invention disclosed in the Dodge European application under Article 61(1)(b) EPC. Latchways submitted that the decision of the UK *comptroller* of 6 March 1990 was a final decision within the meaning of Article 61(1), which had to be recognised on the basis of the Protocol of Jurisdiction and the Recognition of Decisions in Respect of the Right to the Grant of the European Patent annexed to the EPC (hereinafter referred to as the Protocol on Recognition)

V. In the decision under appeal, the Receiving Section refused Latchways' request that its application be considered an application under Article 61(1)(b) EPC on the ground that an application may be made under Article 61 (and the relevant Rules) only "in the frame of a pending initial procedure". In view of the fact that the Dodge European application had been deemed withdrawn with effect from 5 August 1986, the filing of the application under Article 61(1)(b) was not valid. The Receiving Section relied

mande de brevet pour cette invention, en vertu de l'article 12(1) de la Loi de 1977 sur les brevets, de telle sorte que la demande soit traitée comme si elle avait été déposée à la date de dépôt de la demande de brevet européen

III. Dans sa décision, le *comptroller* a estimé que Latchways avait droit à l'obtention d'un brevet pour l'invention exposée dans la demande de brevet européen Dodge. A titre de réparation, il a, comme on le lui demandait, exercé son pouvoir discrétionnaire, en application de l'article 12(6) de la Loi de 1977 sur les brevets, et décidé que Latchways pouvait déposer, en vertu de cet article, une nouvelle demande pour un brevet concernant cette invention, à condition de modifier les revendications à certains égards. Il a aussi ordonné que la nouvelle demande soit traitée comme si elle avait été déposée à la même date que la demande de brevet européen Dodge, c'est-à-dire le 2 mai 1985. Dans l'ordonnance concernant la date de priorité, le *comptroller* a tenu compte du fait qu'il y aurait un laps de temps considérable entre le dépôt de la demande de brevet européen Dodge et toute demande y afférente présentée par Latchways, lorsqu'il a conclu que Latchways était en droit de demander un brevet pour l'invention exposée dans la demande de brevet européen Dodge. Il a estimé que Latchways avait fait preuve de prudence en divulguant son invention à Dodge à titre confidentiel et avait agi dans un délai raisonnable après avoir appris l'existence de la demande de brevet européen Dodge

IV. Le 1^{er} mai 1990, Latchways a déposé, en vertu de l'article 61(1)(b) CBE, une nouvelle demande de brevet européen ayant pour objet l'invention divulguée dans la demande de brevet européen Dodge. Latchways a fait valoir que la décision rendue par le *comptroller* de l'Office des brevets du Royaume-Uni le 6 mars 1990 était une décision passée en force de chose jugée au sens de l'article 61(1) CBE et qu'elle devait être reconnue en vertu du Protocole sur la compétence judiciaire et la reconnaissance de décisions portant sur le droit à l'obtention du brevet européen, annexé à la CBE (ci-après dénommé le protocole sur la reconnaissance)

V. Dans la décision attaquée, la Section de dépôt a rejeté la requête présentée par Latchways et visant à ce que sa demande soit considérée comme une demande déposée en vertu de l'article 61(1)(b) CBE, au motif qu'une demande ne peut être déposée en vertu de l'article 61 (et des règles correspondantes) que "dans le cadre d'une procédure initiale en instance". Etant donné que la demande de brevet européen Dodge était réputée retirée avec effet à compter du 5 août 1986, le dépôt de la demande au titre de l'arti-

der Anmeldung nach Artikel 61 (1) b) EPÜ nicht rechtsgültig erfolgt. Die Eingangsstelle berief sich dabei auf die Entscheidung T 146/82, in der nach ihrer Aussage "die Aussetzung des Verfahrens eindeutig von einem noch anhängigen Erstverfahren abhängig gemacht werde". In diesem Zusammenhang wurde aus dem Leitsatz des angesprochenen Falls die Textstelle "sofern die europäische Patentanmeldung nicht zurückgenommen worden ist oder als zurückgenommen gilt" zitiert. Die Eingangsstelle ordnete daher an, daß die Anmeldung als neue europäische Patentanmeldung mit dem 1. Mai 1990 als Anmeldetag zu behandeln sei. Die Priorität der US-Patentanmeldung Nr. 606 351 vom 2. Mai 1984 erkannte sie nicht an, da zwischen diesem Tag und dem 1. Mai 1990, den die Eingangsstelle Latchways als Anmeldetag zuerkannt hatte, mehr als ein Jahr vergangen war.

VI. Latchways legte gegen die Entscheidung der Eingangsstelle Beschwerde ein, indem sie am 19. Februar 1991 eine Beschwerdeschrift sowie eine Beschwerdebeurteilung einreichte und die vorgeschriebene Gebühr entrichtete, und beantragte, die Entscheidung, wonach die Anmeldung nicht als Anmeldung gemäß Artikel 61 (1) b) EPÜ gelten könne, in vollem Umfang aufzuheben. Die Beschwerdeführerin begründete diesen Antrag damit, daß zwischen den drei Alternativen, die dem Berechtigten nach Artikel 61 (1) a), b) und c) offenstünden, ein Unterschied gemacht werden müsse und daß Artikel 61 (1) b) keineswegs eine noch anhängige Anmeldung verlange. Die einzige Auflage nach Artikel 61 bestehe darin, daß "das europäische Patent noch nicht erteilt" sein dürfe. Im Hinblick auf die Entscheidung T 146/82 vertrat Latchways die Ansicht, daß im Leitsatz lediglich etwas ganz Offensichtliches festgestellt würde, sofern nicht an einen Fall gedacht wäre, in dem eine rechtskräftige Entscheidung auch nach Zurücknahme der ursprünglichen europäischen Patentanmeldung noch rechtserheblich sein könnte. In der Beschwerdebeurteilung wurde auch darauf hingewiesen, daß die Anmelderin bei Zurückweisung ihrer Beschwerde in allen benannten Staaten mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs jeglichen Patentschutz für die Erfindung verlieren würde.

VII. Nachträglich reichte Latchways noch einen vom 21. Februar 1991 datierten (und am 25. Februar 1991 eingegangenen) Zusatzantrag auf Rückzahlung der für die Anmeldung entrichteten Gebühren im Falle der Zurückweisung der Beschwerde ein

VIII. Am 29. September 1991 übersandte die Kammer dem Vertreter der Beschwerdeführerin eine Mitteilung nach Artikel 110 (2) EPÜ, in der sie ihn, ohne der endgültigen Entscheidung vorzu-

upon decision T 146/82, which, it said, "clearly makes the stay of proceedings dependent on a still pending initial procedure". The following passage from the headnote to the case was quoted "provided that the European patent application has not been withdrawn or is not deemed to be withdrawn". The Receiving Section ordered, therefore, that the application be dealt with as a new European patent application with a filing date of 1 May 1990. The priority based on US patent application No 606 351 of 2 May 1984 was not recognised since more than one year had elapsed between that date and the filing date of 1 May 1990 accorded by the Receiving Section's decision to Latchways' application.

VI. Latchways appealed against the decision of the Receiving Section, filing a notice of appeal, a statement of grounds of appeal and paying the prescribed fee on 19 February 1991, and requested cancellation in its entirety of the decision to refuse to consider the application as an application under Article 61(1)(b) EPC. The appellant challenged the decision on the grounds that a distinction should be made between the three alternatives open to the person entitled under Article 61, paragraphs (1)(a), (b) and (c) and that paragraph (1)(b) did not require a pending application. The only restriction given in Article 61 was that "the European patent has not yet been granted". With regard to decision T 146/82, in Latchways' opinion, the headnote would have been no more than a statement of the obvious unless a situation was envisaged where a relevant final decision could still be of relevance after the original European patent application had been withdrawn. It was pointed out also in the grounds of appeal that, were the appeal to be refused, the applicant would lose patent protection for the invention in all the designated countries other than the United Kingdom

VII. Subsequently, Latchways submitted a supplementary request dated 21 February 1991 (received 25 February 1991) requesting that, should the appeal be refused, it be granted a refund of the fees paid in respect of the application.

VIII. On 29 September 1991, a communication under Article 110(2) EPC was sent by the Board to the appellant's representative informing him, without prejudice to its final decision,

cle 61(1)b) n'était pas valable. La Section de dépôt s'est appuyée sur la décision T 146/82 qui, selon elle, "fait clairement dépendre la suspension de la procédure d'une procédure initiale encore en instance", et a cité le passage suivant du sommaire de la décision: "pour autant que la demande de brevet européen n'a pas été retirée ou n'est pas réputée retirée". La Section de dépôt a donc ordonné que la demande soit traitée comme une nouvelle demande de brevet européen et que le 1^{er} mai 1990 soit considéré comme sa date de dépôt. La priorité de la demande de brevet américain n°606 351 en date du 2 mai 1984 n'a pas été reconnue, plus d'un an s'étant écoulé entre cette date et le 1^{er} mai 1990, date de dépôt attribuée par la Section de dépôt à la demande de Latchways.

VI. Latchways a fait appel de la décision de la Section de dépôt, en formant un recours, en déposant un mémoire exposant les motifs du recours et en acquittant la taxe prescrite le 19 février 1991: elle a demandé l'annulation dans son intégralité de la décision de refuser de considérer sa demande comme une demande déposée en vertu de l'article 61(1)b) CBE. La requérante a contesté la décision au motif qu'une distinction devait être établie entre les trois possibilités offertes à la personne habilitée en application de l'article 61, paragraphe (1), lettres a), b) et c) et que le paragraphe (1), lettre b) n'exigeait pas qu'une demande soit en instance. La seule restriction prévue à l'article 61 est que le brevet européen ne doit pas encore avoir été délivré. En ce qui concerne la décision T 146/82, le sommaire n'aurait constitué, de l'avis de Latchways, rien de plus qu'un énoncé de l'évidence, à moins que l'on ait envisagé qu'une décision pertinente passée en force de chose jugée puisse être encore pertinente après le retrait de la demande de brevet européen initiale. Il a également été souligné dans les motifs du recours que, si le recours était rejeté, le demandeur perdrait le bénéfice de la protection conférée par le brevet à l'invention dans tous les pays désignés autres que le Royaume-Uni.

VII. Par la suite, Latchways a présenté une requête supplémentaire, en date du 21 février 1991 (reçue le 25 février 1991), par laquelle elle demandait que les taxes acquittées concernant la demande lui soient remboursées en cas de rejet du recours.

VIII. Par une notification en date du 29 septembre 1991, établie conformément à l'article 110(2) CBE, la Chambre a informé le mandataire de la requérante, à titre provisoire, que, sans pré-

greifen, davon unterrichtete, daß nach vorläufiger Einschätzung der Kammer Artikel 61 (1) EPÜ als Ganzes nur im Rahmen eines anhängigen Verfahrens anwendbar sei und diesbezüglich kein Unterschied zwischen den drei dem Berechtigten offenstehenden Möglichkeiten gemacht werden könne. Die Beschwerdeführerin wurde aufgefordert, eine weitere Stellungnahme einzureichen.

Am 15. Oktober 1991 ging eine Erwiderung der Beschwerdeführerin ein, deren Ausführungen sich wie folgt zusammenfassen lassen:

Artikel 61 (1) EPÜ sehe drei gesonderte, unterschiedliche Vorgehensweisen vor und schließe nicht ausdrücklich den Fall aus, daß die frühere europäische Patentanmeldung nicht mehr anhängig sei. Die einzige in Artikel 61 (1) verankerte Bedingung sei, daß das europäische Patent noch nicht erteilt worden sein dürfe. Artikel 61 (3) enthalte lediglich die Aussage, daß das anzuwendende Verfahren in der Ausführungsordnung vorgeschrieben sei. Ausschlaggebend für die Aussage des EPÜ seien aber seine Artikel Regel 15, die sich ganz spezifisch auf die Einreichung einer neuen europäischen Patentanmeldung durch den Berechtigten beziehe und bestimme, daß die frühere europäische Anmeldung mit dem Tag der Einreichung der neuen Anmeldung als zurückgenommen gelte, stehe ohne weiteres im Einklang mit einer Situation, in der die Rücknahmefiktion für die ursprüngliche Patentanmeldung bereits eingetreten sei.

Die Beschwerdeführerin brachte auch nochmals das Argument (s. vorstehend Nr. VI) vor, daß im Falle einer ungebührlich engen Auslegung des Artikels 61 die Rechte der Anmelderin in einer Reihe europäischer Staaten gravierend beeinträchtigt würden. Es sei nicht das Verschulden der Anmelderin, daß die frühere europäische Anmeldung fallengelassen worden sei. Sie habe hierauf keinen Einfluß gehabt.

Abschließend beantragte die Beschwerdeführerin, die Sache angesichts der Bedeutung dieser Frage der Großen Beschwerdekammer vorzulegen.

Entscheidungsgründe

1 Die Beschwerde entspricht den Erfordernissen der Artikel 106 bis 108 und der Regel 64 EPÜ; sie ist somit zulässig.

2 Nach Artikel 112 (1) a) EPÜ kann eine Beschwerdekammer, bei der ein Verfahren anhängig ist, von Amts wegen oder auf Antrag eines Beteiligten die Große Beschwerdekammer befassen, wenn sie eine Entscheidung zu einer Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung für erforderlich hält. Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdeführerin einen entsprechenden Antrag gestellt. Auch die Kammer selbst hält ei-

that the preliminary view of the Board was that Article 61(1) as a whole only applied in the frame of a pending procedure and that, in this respect, no distinction could be drawn between the three options open to the person entitled. The appellant was invited to file further observations.

On 15 October 1991, a reply was received from the appellant in which a number of points were made, which may be summarised as follows:

Article 61(1) EPC provides three separate and distinct ways of proceeding and does not specifically exclude the case where the relevant earlier European patent application is no longer pending. The sole condition in Article 61(1) is that the European patent should not have been granted. Article 61(3) states only that the procedure to be followed is given in the Implementing Regulations. The Articles of the Convention are paramount in determining the provisions of the EPC. Rule 15, which specifically relates to the filing of a new European patent application by the person entitled to apply, and deems the original application to be withdrawn with effect from the date of filing the new application, is compatible with a situation where the original patent application had already been deemed to be withdrawn.

The appellant also reiterated the argument (see VI, above), that the applicants' rights would be severely prejudiced in a number of European countries if an unjustifiably limited interpretation were to be given to Article 61. It was not the applicant's fault that the earlier European application had been abandoned. It had had no control over that situation.

Finally, the appellant submitted that, in view of the importance of the matter, the case should be referred to the Enlarged Board of Appeal.

Reasons for the Decision

1 The appeal satisfies the conditions of Articles 106 to 108 and Rule 64 EPC and, therefore, is admissible.

2 Article 112(1)(a) EPC empowers a Board of Appeal, during proceedings on a case, either of its own motion or following a request from a party to the appeal, to refer a question to the Enlarged Board if it considers that a decision is required on an important point of law which has arisen. In the present case, the appellant has requested referral to the Enlarged Board. Moreover, the Board of Appeal

juger de sa décision finale, elle estimait que l'article 61(1) dans son ensemble ne s'appliquait que dans le cadre d'une procédure en instance et que, de ce point de vue, il n'était pas possible d'établir de distinction entre les trois options ouvertes aux personnes habilitées. La requérante a été invitée à présenter de nouvelles observations.

Le 15 octobre 1991, la requérante a répondu à cette invitation en présentant un certain nombre d'observations qui peuvent être résumées comme suit:

L'article 61(1) CBE prévoit trois possibilités distinctes et n'exclut pas expressément le cas dans lequel la demande de brevet européen antérieure concernée n'est plus en instance. La seule condition prévue à l'article 61(1) est que le brevet européen ne doit pas encore avoir été délivré. L'article 61(3) indique seulement que les procédures à suivre sont fixées par le règlement d'exécution. Les articles de la Convention sont de la plus grande importance pour l'application des dispositions de la CBE. La règle 15, qui a précisément pour objet le dépôt d'une nouvelle demande de brevet européen par la personne habilitée et qui prévoit que la demande initiale est réputée retirée avec effet à compter de la date de dépôt de la nouvelle demande, s'accommode d'une situation dans laquelle la demande de brevet initiale a déjà été réputée retirée.

La requérante a également répété l'argument (cf. VI supra) selon lequel les droits des demandeurs seraient gravement lésés dans un certain nombre de pays européens si l'article 61 devait être interprété d'une manière beaucoup trop restrictive. L'abandon de la demande de brevet européen antérieure n'est pas imputable au demandeur. Une telle situation échappe à son contrôle.

Enfin, la requérante a fait valoir que, compte tenu de l'importance de la question, l'affaire devrait être soumise à la Grande Chambre de recours.

Motifs de la décision

1 Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106 à 108 ainsi qu'à la règle 64 CBE; il est donc recevable.

2 L'article 112(1)a) CBE dispose qu'une chambre de recours peut, soit d'office, soit à la requête de l'une des parties, saisir en cours d'instance la Grande Chambre de recours lorsqu'une décision est nécessaire sur une question de droit d'importance fondamentale. En l'espèce, la requérante a demandé la saisine de la Grande Chambre de recours. En outre, la Chambre de recours considère qu'une

ne Entscheidung der Großen Beschwerdekammer über die grundsätzliche Rechtsfrage, die sich im vorliegenden Fall gestellt hat, für erforderlich, zumal jede diesbezügliche Entscheidung das Zusammenwirken zwischen dem EPÜ und dem nationalen Recht eines Vertragsstaats berührt.

3. Nach Artikel 60 (1) EPÜ steht das Recht auf das europäische Patent dem Erfinder oder seinem Rechtsnachfolger zu, wobei in Artikel 60 (3) der Grundsatz verankert ist, daß "im Verfahren vor dem Europäischen Patentamt der Anmelder als berechtigt (gilt), das Recht auf das europäische Patent geltend zu machen" Artikel 61 EPÜ dagegen enthält eine Regelung für den Fall, daß ein Nichtberechtigter ein europäisches Patent anmeldet. Wird durch rechtskräftige Entscheidung eines zuständigen nationalen Gerichts der Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents einer Person, die nicht der Anmelder ist, zugesprochen, so ist diese Person nach Artikel 61 (1) berechtigt, wahlweise

a) die europäische Patentanmeldung an Stelle des Anmelders als eigene Anmeldung weiterzuverfolgen (Art. 61 (1) a)),

b) eine neue europäische Patentanmeldung für dieselbe Erfindung einzureichen (Art. 61 (1) b)) oder

c) zu beantragen, daß die europäische Patentanmeldung zurückgewiesen wird (Art. 61 (1) c)).

Der Berechtigte kann innerhalb von drei Monaten nach Eintritt der Rechtskraft der Entscheidung des nationalen Gerichts einen dieser Schritte unternehmen, sofern das europäische Patent noch nicht erteilt worden ist (Art. 61 (1)).

4. Für Klagen gegen den Anmelder, mit denen der Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents geltend gemacht wird, sind nach dem in Artikel 61 (1) EPÜ genannten Anerkennungsprotokoll die Gerichte der Vertragsstaaten zuständig (s. Art. 1 des Anerkennungsprotokolls).

Den Gerichten (im Sinne von Art. 2 des Anerkennungsprotokolls) sind Behörden gleichgestellt, die nach nationalem Recht für die Entscheidung über solche Klagen zuständig sind.

5 § 12 (1) PatG 1977 ist auf europäische Patente und Anmeldungen für solche Patente vorbehaltlich § 82 anzuwenden. Nach § 82 (2) wird dem *Comptroller* durch § 12 die Zuständigkeit für die Entscheidung in bestimmten Fragen übertragen. In § 82 (3) heißt es weiter: "Dieser Artikel ist anzuwenden, wenn sich vor der Erteilung eines europäischen Patents die Frage erhebt, wer ein Recht auf Erteilung eines europäischen Patents ... hat". Nach § 82 (4) sind das Gericht und der *Comptroller* unter anderem dann zu-

considers that a decision of the Enlarged Board is so required in relation to the important point of law which has arisen in the present case, in particular in view of the fact that any decision on the question will affect the relationship between the EPC and the national law of a Contracting State.

3. According to Article 60(1) EPC, the right to a European patent shall belong to the inventor or his successor in title and Article 60(3) lays down the principle that "For the purposes of proceedings before the European Patent Office, the applicant shall be deemed to be entitled to exercise the right to the European patent" Article 61, however, provides a mechanism to deal with the situation where a European patent application is made by a person not having the right thereto. Where, by a final decision of a competent national court, it is adjudged that a person other than the applicant is entitled to the grant of a European patent, that person has the right under Article 61(1) to either:

(a) prosecute the application as his own application in place of the applicant (Article 61(1)(a));

(b) file a new European patent application in respect of the same invention (Article 61(1)(b)); or

(c) request that the application be refused (Article 61(1)(c)).

The claimant may take one of these steps within three months of the decision of the national court becoming final provided that the European patent has not yet been granted (Article 61(1)).

4 Jurisdiction to decide claims, against the applicant, to the right to the grant of a European patent lies with the courts of the Contracting States by virtue of the Protocol on Recognition referred to in Article 61(1) (cf. Article 1 of the Protocol on Recognition).

The term "court" (Article 2 Protocol) includes authorities which, under the national law, have jurisdiction to decide such claims

5. Section 12(1) of the UK Patents Act 1977, in its application to a European patent and an application for any such patent, has effect subject to Section 82 of the Act. Section 82(2) provides that Section 12 confers jurisdiction on the *comptroller* to determine certain questions. Section 82(3) states: "This Section applies to a question arising before the grant of a European patent whether a person has a right to be granted a European patent". Section 82(4) gives the court and the *comptroller* jurisdiction, *inter alia*, if the party

décision de la Grande Chambre de recours est nécessaire à propos de l'importante question de droit qui se pose en l'espèce, notamment en considération du fait que toute décision rendue en la matière affectera la relation existant entre la CBE et le droit national d'un Etat contractant.

3. En vertu de l'article 60(1) CBE, le droit au brevet européen appartient à l'inventeur ou à son ayant cause, et l'article 60(3) pose le principe que "dans la procédure devant l'Office européen des brevets, le demandeur est réputé habilité à exercer le droit au brevet européen". L'article 61 prévoit toutefois un mécanisme qui peut être mis en oeuvre lorsqu'une demande de brevet européen est déposée par une personne non habilitée. Si une décision passée en force de chose jugée, rendue par un tribunal national compétent, a reconnu le droit à l'obtention du brevet européen à une personne autre que le demandeur, cette personne a le droit en vertu de l'article 61(1):

a) soit de poursuivre, aux lieu et place du demandeur, la procédure relative à la demande, en prenant cette demande à son compte (article 61(1)a));

b) soit de déposer une nouvelle demande de brevet européen pour la même invention (article 61(1)b));

c) soit de demander le rejet de la demande (article 61(1)c)).

L'intéressé peut entreprendre l'une de ces démarches dans un délai de trois mois après que la décision du tribunal national est passée en force de chose jugée, à condition que le brevet européen n'ait pas encore été délivré (article 61(1)).

4 En vertu du Protocole sur la reconnaissance visé à l'article 61(1) CBE sont compétents pour les actions intentées contre le titulaire d'une demande de brevet européen visant à faire valoir le droit à l'obtention du brevet européen les tribunaux des Etats contractants (cf. article premier du Protocole sur la reconnaissance).

Sont assimilées aux tribunaux les autorités qui, selon la loi nationale d'un Etat contractant, sont compétentes pour statuer sur de telles actions (article premier, paragraphe 2 du Protocole).

5. L'article 12(1) de la Loi de 1977 sur les brevets du Royaume-Uni, dans son application à un brevet européen et à une demande de brevet européen, produit effet sous réserve des dispositions de l'article 82 de ladite Loi. L'article 82(2) prévoit que l'article 12 confère au *comptroller* la compétence pour statuer sur certaines questions. L'article 82(3) dispose que: "le présent article s'applique à la question de savoir, avant la délivrance d'un brevet européen, si une personne a le droit de se faire délivrer un tel brevet" D'après

ständig, wenn die Partei, die den Anspruch auf Erteilung des Patents geltend macht, ihren Wohn- oder Hauptgeschäftssitz im Vereinigten Königreich, der Anmelder dagegen seinen Wohn- und Hauptgeschäftssitz nicht in einem der in Frage kommenden Vertragsstaaten hat. Diese Bedingung ist im vorliegenden Fall erfüllt, da Latchways seinen Sitz im Vereinigten Königreich hat und Dodge in den Vereinigten Staaten ansässig ist

6. Im vorliegenden Beschwerdefall wird die Zuständigkeit der Gerichte des Vereinigten Königreichs für die Entscheidung über den von Latchways erhobenen Anspruch durch Artikel 3 des Anerkennungsprotokolls ausdrücklich bejaht, in dem es heißt: "Wenn ... die Person, die den Anspruch auf Erteilung des europäischen Patents geltend macht, ihren Wohnsitz oder Sitz in einem Vertragsstaat hat, sind ... die Gerichte des letztgenannten Staats ausschließlich zuständig "

7. Die Frage, ob Latchways Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents für die in der europäischen Anmeldung von Dodge offenbarte Erfindung hat, wurde nach § 12 (1) PatG 1977 dem *Comptroller* vorgelegt. Wie den vorstehenden Ausführungen zu entnehmen ist, war dieser nach den Bestimmungen des PatG 1977, die die Verpflichtungen des Vereinigten Königreichs aus dem EPÜ und dem Anerkennungsprotokoll rechtswirksam werden lassen, für die Entscheidung der Frage auch tatsächlich zuständig

8. In § 12 (1) PatG 1977, in dem das Recht auf europäische und andere Patente behandelt wird, heißt es:

"Jederzeit vor Erteilung eines Patents für eine Erfindung aufgrund einer Anmeldung nach dem Recht eines anderen Staates als dem des Vereinigten Königreichs oder nach dem Recht eines zwischenstaatlichen Vertrags oder eines internationalen Übereinkommens (unabhängig davon, ob eine solche Anmeldung schon eingereicht worden ist oder nicht)

a) kann jedermann dem *Comptroller* die Frage vorlegen, ob er ... berechtigt ist, ein Patent auf diese Erfindung zu erhalten, oder ob er ein Recht an oder aus einem so erteilten Patent oder einer Anmeldung für ein solches Patent hat oder haben würde ; der *Comptroller* hat dann, soweit er dazu in der Lage ist, über die Frage zu entscheiden und die Anordnungen zu treffen, die ihm für das Wirksamwerden der Entscheidung zweckmäßig erscheinen. "

claiming that the patent should be granted to him has his residence or principal place of business in the United Kingdom and the applicant does not have his residence or principal place of business in any of the relevant Contracting States. This condition is satisfied in the present case as Latchways has its principal place of business in the UK and Dodge is resident in the United States of America.

6. In the case under appeal, the jurisdiction of the UK courts to determine Latchways' claim is expressly recognised by Article 3 of the Protocol on Recognition which provides that "... if the party claiming the right to the grant of the European patent has his residence or principal place of business within one of the Contracting States, the courts of the latter State shall have exclusive jurisdiction".

7. The question whether Latchways was entitled to the grant of a European patent, in respect of the invention disclosed in the Dodge European application, was referred under Section 12(1) of the UK Patents Act 1977 to the *comptroller* of the UK Patent Office. As seen above, the latter had jurisdiction to decide the issue in conformity with the provisions of the UK Patents Act 1977 giving effect to the UK's obligations under the EPC and the Protocol on Recognition.

8. Section 12(1) of the UK Patents Act 1977, which deals with questions of entitlement to, *inter alia*, European patents, provides:

"At any time before a patent is granted for an invention in pursuance of an application made under the law of any country other than the United Kingdom or under any Treaty or international convention (whether or not that application has been made) -

(a) any person may refer to the *comptroller* the question whether he is entitled to be granted any such patent for that invention or has or would have any right in or under any such patent or an application for such a patent ... and the *comptroller* shall determine the question so far as he is able to and may make such order as he thinks fit to give effect to the determination"

l'article 82(4) le tribunal et le *comptroller* sont compétents pour déterminer, entre autres, si la partie demandant que le brevet lui soit délivré a son domicile ou son établissement principal au Royaume-Uni, mais que le déposant n'est pas domicilié ou n'a pas son établissement principal dans l'un des Etats contractants pertinents. Cette condition est remplie en l'espèce, puisque Latchways a son établissement principal au Royaume-Uni et que Dodge est domicilié aux Etats-Unis d'Amérique.

6. Dans l'affaire faisant l'objet du recours, la compétence des tribunaux du Royaume-Uni pour statuer sur les prétentions de Latchways est expressément reconnue par l'article 3 du Protocole sur la reconnaissance qui dispose que "... lorsque la personne qui fait valoir le droit à l'obtention du brevet européen a son domicile ou son siège dans l'un des Etats contractants, les juridictions de ce dernier Etat sont seules compétentes".

7. La question de savoir si Latchways avait le droit de se faire délivrer un brevet européen pour l'invention divulguée dans la demande de brevet européen Dodge a été soumise, en application de l'article 12(1) de la Loi de 1977 sur les brevets du Royaume-Uni, au *comptroller* de l'Office des brevets du Royaume-Uni. Comme on l'a vu plus haut, ce dernier avait compétence pour statuer sur la question conformément aux dispositions de la Loi de 1977 sur les brevets du Royaume-Uni par lesquelles les obligations du Royaume-Uni découlant de la CBE et du Protocole sur la reconnaissance reçoivent application

8. L'article 12(1) de la Loi de 1977 sur les brevets du Royaume-Uni, qui traite des questions du droit à se faire délivrer, entre autres, un brevet européen, dispose que:

"A tout moment avant la délivrance d'un brevet d'invention sur la base d'une demande déposée selon la législation d'un pays autre que le Royaume-Uni ou selon un traité ou une convention internationale (que la demande ait ou non été déposée):

a) toute personne peut soumettre au *comptroller* la question de savoir si elle a le droit de se faire délivrer ... un brevet pour cette invention ou a ou aurait un droit à ce brevet ou à cette demande ou découlant de ce brevet ou de cette demande ...; le *comptroller* statue sur la question pour autant qu'il puisse le faire et peut ordonner les mesures qu'il estime appropriées pour l'exécution de sa décision".

9. § 12 (6) regelt die Befugnisse des *Comptroller*, in bestimmten Fällen Verfügungen zu erlassen, um einer nach § 12 (1) ergangenen Entscheidung über Fragen der Berechtigung im Wege der Abhilfe nach den Bestimmungen des PatG 1977 Wirksamkeit zu verleihen. § 12 (6) verweist insbesondere auf den Fall, wenn "eine Anmeldung für ein europäisches Patent (UK) zurückgewiesen oder zurückgezogen wird oder die Benennung des Vereinigten Königreichs in der Anmeldung zurückgezogen wird, nachdem die Anmeldung bereits veröffentlicht ist, aber bevor eine Frage in bezug auf das Recht am Patent gemäß vorstehendem Absatz 1 dem *Comptroller* vorgelegt worden ist", und sieht für einen solchen Fall vor, daß "der *Comptroller* verfügen kann, daß eine andere Person als der Anmelder, die ihm einen Anspruch auf die Erteilung eines Patents nach diesem Gesetz zu haben scheint, ... eine Anmeldung für ein solches Patent für den ganzen in der früheren Anmeldung enthaltenen Gegenstand oder einen Teil desselben ... einreichen kann und daß die Patentanmeldung, wenn sie gemäß diesem Gesetz eingereicht wird, so behandelt werden soll, als sei sie am Anmeldetag der früheren Anmeldung eingereicht worden."

10. Im vorliegenden Fall hatte der *Comptroller* somit über zwei Dinge zu entscheiden, nämlich zum einen über die nach § 12 (1) vorgelegte Frage, ob Latchways Anspruch auf Erteilung eines Patents für die in der europäischen Anmeldung von Dodge offenbarte Erfindung hat, und zum anderen über einen Antrag auf Abhilfe in Form einer Verfügung gemäß § 12 (6). Eine Entscheidung nach § 12 (1) war dabei auch Voraussetzung für eine Verfügung gemäß § 12 (6). Der *Comptroller* erließ zwar keine ausdrückliche Anordnung oder Feststellung gemäß § 12 (1), erklärte aber, er sei angesichts der Beweismittel hinreichend davon überzeugt, daß der Gegenstand der europäischen Anmeldung von Dodge etwas enthalte, worüber Dodge durch vertrauliche Mitteilung von Latchways Kenntnis erhalten habe, und daß Latchways daher grundsätzlich Anspruch auf Erteilung eines UK-Patents für diesen Gegenstand habe. Er verfügte daher gemäß § 12 (6), daß Latchways eine neue Anmeldung für ein UK-Patent für die in der europäischen Anmeldung von Dodge offenbarte Erfindung einreichen könne und daß die neue Anmeldung so behandelt werden solle, als sei sie am Anmeldetag der europäischen Anmeldung von Dodge, also am 2. Mai 1985, eingereicht worden. Für die Kammer besteht kein Zweifel daran, daß die Entscheidung des *Comptroller* eine rechtskräftige Entscheidung nach § 12 (1) PatG 1977 ist.

9. Section 12(6) deals with the powers of the comptroller to make orders, in certain specific cases, to give effect to a determination of entitlement under Section 12(1) by giving relief under the UK Patents Act. In particular, it refers to the case "where an application for a European patent (UK) is refused or withdrawn, or the designation of the United Kingdom in the application is withdrawn, after publication of the application but before a question relating to the right to the patent has been referred to the comptroller under subsection (1) above ..." and provides that, in such case, "the comptroller may order that any person (other than the applicant) appearing to him to be entitled to be granted a patent under this Act may ... make an application for such a patent for the whole or part of any matter comprised in the earlier application ... and that, if the application for a patent under this Act is filed, it shall be treated as having been filed on the date of filing the earlier application".

10. In the case under appeal, the comptroller thus had two issues before him. The reference under Section 12(1) for a determination of the question whether Latchways was entitled to be granted a patent for the invention in the Dodge European application and a request for relief in the form of an order pursuant to Section 12(6). A decision under Section 12(1) was also a prerequisite for an order under Section 12(6). Although the comptroller made no specific order or declaration under Section 12(1), he declared himself satisfied from the evidence that there was subject-matter in the Dodge European application that was obtained from Latchways in confidence and that Latchways was in principle entitled to be granted a UK patent for it. He therefore made an order pursuant to Section 12(6) to the effect that Latchways might make a new application under that Section for a UK patent in respect of the invention disclosed in the Dodge European application. He ordered further that the new application be treated as having been filed on the date of filing of the Dodge European application, namely 2 May 1985. The Board is satisfied that the decision of the UK comptroller is a valid decision under Section 12(1) of the Act.

9. L'article 12(6) traite des pouvoirs du *comptroller* d'ordonner, dans certains cas spécifiques, l'application d'une décision déterminant un droit en vertu de l'article 12(1), en rendant justice conformément à la Loi de 1977 sur les brevets du Royaume-Uni. Il prévoit notamment qu'"en cas de rejet ou de retrait d'une demande de brevet européen (Royaume-Uni), ou en cas de retrait de la désignation du Royaume-Uni dans la demande, après la publication de la demande, mais avant qu'une question relative au droit au brevet ait été présentée au comptroller en vertu de l'alinéa 1) ... le *comptroller* peut, lorsqu'il lui apparaît qu'une personne (autre que le déposant) a le droit de se faire délivrer un brevet en vertu de la présente Loi, ordonner que cette personne puisse déposer une demande de brevet pour tout ou partie d'un élément compris dans la demande antérieure ... et que, si cette demande de brevet en vertu de la présente Loi est déposée, qu'elle soit considérée comme ayant été déposée à la date de dépôt de la demande antérieure".

10. Dans la présente affaire, le *comptroller* avait donc deux points à examiner, à savoir la question qui lui était soumise en application de l'article 12(1) en vue de déterminer si Latchways avait le droit de se faire délivrer un brevet pour l'invention divulguée dans la demande de brevet européen Dodge, ainsi qu'une requête en réparation sous la forme d'une ordonnance émise en vertu de l'article 12(6). Une décision en application de l'article 12(1) était la condition préalable à une ordonnance émise en vertu de l'article 12(6). Bien que le *comptroller* n'ait pas émis d'ordonnance ni de déclaration particulière au titre de l'article 12(1), il s'est déclaré convaincu, d'après les preuves fournies, que la demande de brevet européen Dodge contenait des éléments qui avaient été obtenus à titre confidentiel auprès de Latchways et que Latchways avait en principe le droit de se faire délivrer un brevet britannique pour ces éléments. Il a donc ordonné, en vertu de l'article 12(6), que Latchways puisse déposer, au titre de cet article, une nouvelle demande de brevet britannique pour l'invention divulguée dans la demande de brevet européen Dodge. Il a en outre ordonné que la nouvelle demande soit considérée comme ayant été déposée à la date de dépôt de la demande de brevet européen Dodge, c'est-à-dire le 2 mai 1985. La Chambre est convaincue que la décision du *comptroller* est une décision valable en vertu de l'article 12(1) de la Loi.

11 Das vorstehend genannte Anerkennungsprotokoll vom 5. Oktober 1973 bestimmt in Artikel 9, daß "die in einem Vertragsstaat ergangenen rechtskräftigen Entscheidungen über den Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents für einzelne oder alle in der europäischen Patentanmeldung benannte Vertragsstaaten ... in den anderen Vertragsstaaten anerkannt (werden), ohne daß es hierfür eines besonderen Verfahrens bedarf." Weiter heißt es: "Die Zuständigkeit des Gerichts, dessen Entscheidung anerkannt werden soll, und die Gesetzmäßigkeit dieser Entscheidung dürfen nicht nachgeprüft werden."

12. Nach § 12 (7) b) PatG 1977 gilt eine Entscheidung als abschließend, d h rechtskräftig, wenn die Beschwerdefrist abgelaufen ist, ohne daß eine Beschwerde eingelegt wurde, oder wenn über eine eingelegte Beschwerde endgültig entschieden ist. Im vorliegenden Fall wurde keine Beschwerde eingelegt, so daß die Entscheidung des *Comptroller* als rechtskräftige Entscheidung im Sinne des Artikels 61 EPÜ anzusehen ist.

13. Nach Artikel 61 EPÜ und dem Anerkennungsprotokoll entscheiden über den Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents in Streitfällen die nationalen Gerichte des jeweiligen Staates. Diesen Gerichten steht es jedoch nicht zu, unmittelbar nach dem EPÜ für Abhilfe zu sorgen, da dieser Punkt vom EPA nach Artikel 61 EPÜ zu regeln ist. Daher erließ das Gericht des Vereinigten Königreichs im vorliegenden Fall, nachdem es in der ihm nach § 12 (1) PatG 1977 vorgelegten Sache zugunsten von Latchways entschieden hatte, eine Verfügung gemäß § 12 (6), mit der Latchways ermächtigt wurde, eine neue Anmeldung für ein UK-Patent mit dem Anmeldetag der europäischen Anmeldung von Dodge einzureichen.

14 Auf welche Weise Entscheidungen nationaler Gerichte über Fragen der Berechtigung im europäischen Erteilungsverfahren Wirksamkeit verliehen wird, ist in Artikel 61 EPÜ geregelt. Dieser Artikel stellt zwei Grundbedingungen auf, die im vorliegenden Fall beide erfüllt sind, nämlich daß (i) eine Person, der der Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents zugesprochen worden ist, nach Artikel 61 innerhalb von drei Monaten nach Eintritt der Rechtskraft der Entscheidung des nationalen Gerichts tätig werden muß und daß (ii) das europäische Patent noch nicht erteilt sein darf

15 In ihrer Entscheidung vom 27. Dezember 1990 hat die Eingangsstelle erklärt, daß Artikel 61 (1) EPÜ als Ganzes nur "im Rahmen eines noch anhängigen Verfahrens" anwendbar sei und diesbezüglich nicht zwischen den drei dem Berechtigten offenstehenden Möglichkeiten (s vorstehend Nr 3) unterschieden werden könne. Zur Unter-

11 The Protocol on Recognition of 5 October 1973 referred to above provides in Article 9 that "final decisions given in any Contracting State on the right to the grant of a European patent in respect of one or more of the Contracting States designated in the European patent application shall be recognised without requiring a special procedure in the other Contracting States". Furthermore, "the jurisdiction of the court whose decision is to be recognised and the validity of such decision may not be reviewed".

12. Under Section 12(7)(b) of the UK Patents Act 1977, a decision is taken to be final when the time for appealing from it has expired without an appeal being brought or, where an appeal is brought, when it is finally disposed of. In this case, no appeal was brought and the *comptroller's* decision is to be considered a final decision within the meaning of Article 61 EPC.

13. Under Article 61 EPC and the Protocol on Recognition, the issue of entitlement to the grant of a European patent application in case of dispute is to be determined by the national courts of the relevant country. Those courts, however, have no power to provide a remedy directly under the EPC, that being a matter to be dealt with by the EPO in accordance with Article 61 EPC. Thus, in the case in question, having decided the reference under Section 12(1) in favour of Latchways, the UK court made an order under Section 12(6) authorising Latchways to make a new application for a UK patent with the filing date of the Dodge European application.

14. The procedure for giving effect in the European grant procedure to decisions of national courts on the issue of entitlement is provided for in Article 61 EPC. Article 61 lays down two main conditions, both of which have been fulfilled in the present case, namely: (i) a person adjudged to be entitled to the grant of a European patent must take action under Article 61 within a period of three months after the decision of the national court has become final; (ii) the European patent must not yet have been granted.

15 The Receiving Section in its decision of 27 December 1990 maintained that Article 61(1) as a whole only "applies in the frame of a pending procedure" and that, in this respect, no distinction could be drawn between the three options open to the person entitled (see paragraph 3, above) In support of this proposition, the Receiv-

11. L'article 9 du Protocole sur la reconnaissance du 5 octobre 1973, mentionné plus haut, prévoit que "les décisions passées en force de chose jugée rendues dans un Etat contractant, en ce qui concerne le droit à l'obtention du brevet européen pour un ou plusieurs Etats désignés dans la demande de brevet européen, sont reconnues dans les autres Etats contractants, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure" En outre, "il ne peut être procédé ni au contrôle de la compétence de la juridiction dont la décision doit être reconnue ni à la révision au fond de cette décision"

12. En vertu de l'article 12(7)b) de la Loi de 1977 sur les brevets du Royaume-Uni, une décision est réputée définitive lorsque le délai pour en recourir a expiré sans qu'il ait été fait recours ou, en cas de recours, lorsque celui-ci a été définitivement tranché. En l'espèce, il n'a pas été fait recours et la décision du *comptroller* doit être considérée comme passée en force de chose jugée au sens de l'article 61 CBE

13. En vertu de l'article 61 CBE et du Protocole sur la reconnaissance, la question du droit à se faire délivrer un brevet européen en cas de litige doit être tranchée par les tribunaux nationaux du pays concerné, Ces tribunaux n'ont toutefois pas le pouvoir de fournir un remède directement en application de la CBE, ceci incombant à l'OEB conformément à l'article 61 CBE. Ainsi, en l'espèce, le tribunal du Royaume-Uni ayant décidé de trancher en faveur de Latchways la question soumise en application de l'article 12(1), a émis une ordonnance en vertu de l'article 12(6) autorisant Latchways à déposer une nouvelle demande de brevet britannique ayant la date de dépôt de la demande de brevet européen Dodge.

14 La procédure permettant de rendre applicables, dans le cadre de la procédure de délivrance des brevets européens, les décisions rendues par les tribunaux nationaux concernant la question du droit à se faire délivrer un brevet est exposée à l'article 61 CBE. Cet article pose deux conditions principales qui ont toutes deux été remplies en l'espèce, à savoir: i) une personne à qui a été reconnu le droit de se faire délivrer un brevet européen doit agir, aux termes de l'article 61, dans un délai de trois mois après que la décision du tribunal national est passée en force de chose jugée; ii) le brevet européen ne doit pas avoir été délivré.

15 Dans sa décision en date du 27 décembre 1990, la Section de dépôt a indiqué que l'article 61(1) dans son ensemble "ne s'applique que dans le cadre d'une procédure en instance" et que, de ce point de vue, on ne peut établir de distinction entre les trois options offertes à la personne titulaire du droit (cf paragraphe 3 supra). A l'ap-

mauerung dieser Auffassung verwies die Eingangsstelle auf die Entscheidung T 146/82, in der nach ihrer Aussage "die Aussetzung des Verfahrens eindeutig von einem noch anhängigen Verfahren abhängig gemacht werde", und berief sich dabei auf die folgende Textstelle aus dem Leitsatz der Entscheidung: "... sofern die europäische Patentanmeldung nicht zurückgenommen worden ist oder als zurückgenommen gilt",

16. Die Sache T 146/82 war allerdings etwas anders gelagert als der vorliegende Fall. Sie betraf nämlich einen Antrag auf Aussetzung des europäischen Patenterteilungsverfahrens nach Regel 13 EPÜ, den eine Dritte gestellt hatte, nachdem sie vor einem nationalen Gericht ein Verfahren gegen die Anmelderin eingeleitet hatte, in dem der Anspruch auf Erteilung des europäischen Patents ihr zugesprochen werden sollte. Die Kammer gelangte hier zu folgendem Schluß: "Da der Antrag auf Aussetzung des Erteilungsverfahrens Regel 13 (1) EPÜ entspricht und die Dritte die Einleitung eines rechtserheblichen Verfahrens gegen die Anmelderin beim Patentamt des Vereinigten Königreichs hinreichend nachgewiesen hat, muß dem Antrag stattgegeben werden "

17. Die von der Eingangsstelle herangezogene Textstelle aus dem Leitsatz der Sache T 146/82 erscheint in der eigentlichen Entscheidung nicht und muß deshalb außer acht gelassen werden. Es versteht sich aber von selbst, daß ein anhängiges Verfahren nur dann ausgesetzt werden kann und Regel 13 nur dann zum Tragen kommt, wenn noch eine Anmeldung anhängig ist. Im vorliegenden Fall wurde das Verfahren nach Regel 13 jedoch nicht in Anspruch genommen, da die europäische Anmeldung von Dodge zurückgenommen worden war, bevor Latchways von ihr Kenntnis erhielt.

18. Im vorliegenden Fall hat sich die Kammer mit dem Antrag einer Person zu befassen, die nach Artikel 61 (1) b) EPÜ berechtigt ist, eine neue europäische Patentanmeldung für dieselbe Erfindung einzureichen, die bereits in der früheren europäischen Anmeldung enthalten war. Nach Artikel 61 (2) EPÜ gelten für eine solche neue Anmeldung insofern besondere Bedingungen, als sie – *mutatis mutandis* – wie eine Teilanmeldung zu behandeln ist.

Artikel 61 (1) b) EPÜ ist Gegenstand einer eigenen Ausführungsvorschrift in Gestalt der Regel 15. Diese Regel bestimmt, daß die frühere europäische Patentanmeldung mit dem Tag der Einreichung der neuen Anmeldung als zurückgenommen gilt, und geht nicht auf den Fall einer bereits erfolgten Zurücknahme der Anmeldung ein. Sowohl Artikel 61 als auch Regel 15 sa-

ing Section referred to Decision T 146/82 which it said "clearly makes the stay of proceedings dependent upon a still pending procedure". It relied on the following passage from the headnote to the case" provided that the European patent application has not been withdrawn or is not deemed to be withdrawn".

16. Decision T 146/82 may be distinguished from the present case. It concerned a request for suspension of proceedings for the grant of a European application under Rule 13 by a third party having opened proceedings in a national court against the applicant for the purpose of seeking a judgement that he was entitled to the grant of the European patent. The Board held that: "Since the application for a stay of the proceedings for the grant complies with the requirements of Rule 13(1) EPC, the third party having provided satisfactory proof of the opening of relevant proceedings against the applicant before the United Kingdom Patent Office, the application must be granted"

17. The passage in the headnote of Decision T 146/82, relied upon by the Receiving Section, does not appear in the Decision itself and, therefore, should be disregarded. As a matter of common sense, however, it is clear that it is only possible to suspend a pending procedure and Rule 13 is only relevant where an application is pending. In the present case, however, the Rule 13 procedure was not invoked since the Dodge European application had been withdrawn before Latchways became aware of it

18. The Board is concerned in this case with a request by a person entitled to apply under Article 61(1)(b) to file a new European patent application in respect of the same invention as that in the original European application. According to Article 61(2), special conditions apply to such a new application which is treated, *mutatis mutandis*, in the same way as a divisional application.

Article 61(1)(b) is the subject of a separate Implementing Regulation, Rule 15. This Rule provides that the original European patent application shall be deemed to be withdrawn on the date of filing the new application and does not contemplate the situation where the application has already been withdrawn. Both Article 61 and Rule 15 are silent on the point whether a new

pui de cet argument, la Section de dépôt s'est référée à la décision T 146/82 qui, selon elle, "fait clairement dépendre la suspension de la procédure d'une procédure encore en instance". Elle s'est appuyée sur le passage suivant du sommaire de la décision "... pour autant que la demande de brevet européen n'a pas été retirée ou n'est pas réputée retirée".

16. On peut établir une distinction entre la décision T 146/82 et la présente espèce. La décision T 146/82 concernait une requête en suspension de la procédure de délivrance d'un brevet européen en application de la règle 13 par un tiers qui avait introduit une procédure devant un tribunal national contre le demandeur, à l'effet d'établir que le droit à l'obtention du brevet européen lui appartenait. La Chambre a indiqué que: "Etant donné que la requête en suspension de la procédure de délivrance répond aux conditions énoncées à la règle 13(1) CBE et que le tiers a apporté la preuve convaincante qu'une procédure appropriée a été introduite contre la demanderesse devant l'Office des brevets du Royaume-Uni, il y a lieu de faire droit à la requête".

17. Le passage du sommaire de la décision T 146/82, sur lequel s'est appuyée la Section de dépôt, n'apparaît pas dans la décision elle-même et ne doit donc pas être pris en considération. Néanmoins, et cela est une évidence, il n'est possible de suspendre une procédure en instance et la règle 13 n'est applicable que si une procédure est en instance. Toutefois, en l'espèce, la procédure visée à la règle 13 n'a pas été invoquée puisque la demande de brevet européen Dodge avait été retirée avant que Latchways n'apprenne son existence

18. Dans la présente affaire, la Chambre est saisie d'une requête présentée par une personne habilitée, en vertu de l'article 61(1)(b), à déposer une nouvelle demande de brevet européen pour la même invention que celle exposée dans la demande initiale. Aux termes de l'article 61(2), des conditions spéciales s'appliquent à une telle nouvelle demande qui est traitée, *mutatis mutandis*, de la même façon qu'une demande divisionnaire.

L'article 61(1)(b) fait l'objet d'une disposition d'exécution séparée, la règle 15. Cette règle prévoit que la demande de brevet européen initiale est réputée retirée à compter du dépôt de la nouvelle demande et n'envisage pas le cas dans lequel la demande a déjà été retirée. Tant l'article 61 que la règle 15 restent muets sur le point de savoir si une nouvelle demande est recevable lors-

gen nichts darüber aus, ob eine neue Anmeldung zulässig ist, wenn die frühere Anmeldung vorher zurückgenommen wurde

19 Daher muß geklärt werden, ob einer Person, der durch rechtskräftige Entscheidung einer zuständigen nationalen Behörde der Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents zugesprochen worden ist, die drei Verfahrensmöglichkeiten nach Artikel 61 (1) EPÜ nur dann offenstehen, wenn noch eine europäische Patentanmeldung anhängig ist.

20. Nach Ansicht der Kammer kann Artikel 61 (1) EPÜ so ausgelegt werden, daß er dem Berechtigten mehrere alternative Verfahrenswege zur Verwirklichung rechtskräftiger Entscheidungen nationaler Gerichte unter unterschiedlichen Rahmenbedingungen bietet. Nach Artikel 61 (1) a) kann der Berechtigte die Anmeldung an Stelle des Anmelders als eigene Anmeldung weiterverfolgen. In einem solchen Fall muß selbstverständlich noch eine Anmeldung anhängig sein. In dem der Kammer vorliegenden Fall geht es aber um Artikel 61 (1) b), nach dem der Berechtigte eine neue europäische Anmeldung für dieselbe Erfindung einreichen kann. Hier gibt es nach Ansicht der Kammer triftige Gründe, daran zu zweifeln, daß auch in diesem Fall eine anhängige Anmeldung erforderlich ist. Schließlich kann der Berechtigte nach Artikel 61 (1) c) auch beantragen, daß die Anmeldung zurückgewiesen wird; dies setzt voraus, daß es noch eine Anmeldung gibt.

21. Für die Auffassung, die die Eingangsstelle in ihrer Entscheidung vom 27. Dezember 1990 vertreten hat, sprechen mehrere Gründe. Bei den Verfahren nach den Regeln 13 bis 15 wird davon ausgegangen, daß zu dem Zeitpunkt, zu dem ein Anspruch nach Artikel 61 (1) EPÜ geltend gemacht wird, noch eine Anmeldung anhängig ist. Regel 13 sieht einen Mechanismus zur Aussetzung des Verfahrens beim EPA vor, der sicherstellen soll, daß eine Anmeldung in der Schwebe bleibt, solange das nationale Verfahren, in dem über den Anspruch auf Erteilung des europäischen Patents entschieden wird, noch nicht abgeschlossen ist. Ähnlich verhält es sich bei Regel 14, die verbietet, daß eine anhängige Anmeldung vor Abschluß eines solchen Verfahrens zurückgenommen wird. Aus Regel 15, die auf das spezifische Verfahren zur Einreichung einer neuen Patentanmeldung durch den Berechtigten gemäß Artikel 61 (1) b) gerichtet ist, könnte man schließlich herauslesen, daß eine anhängige Anmeldung vorausgesetzt wird, weil es dort heißt, daß "die frühere europäische Patentanmeldung ... mit dem Tag der Einreichung der neuen europäischen Patentanmeldung als zurückgenommen (gilt)". Somit geben die Regeln dem

application is admissible when the former application has been withdrawn.

19. The question to be decided is whether the three procedural choices open under Article 61(1) EPC to a person who has been adjudged by a final decision of a competent national authority to be entitled to the grant of a European patent presuppose that a European patent application is pending.

20. The Board considers that Article 61(1) may be interpreted as providing alternative courses of action to the person entitled in order to give effect to final decisions of national courts in different circumstances. Under Article 61(1)(a), the person entitled may prosecute the application as his own application in place of the applicant. In such a case, clearly, there must be a pending application. Under Article 61(1)(b), the case with which the Board is concerned, he is entitled to file a new European patent application in respect of the same invention. Here, the Board takes the view that there are valid reasons to doubt whether a pending application is required. Under Article 61(1)(c) he may request that the application be refused; this presupposes that an application subsists.

21. A number of arguments support the view taken by the Receiving Section in its decision of 27 December 1990. The procedures provided for in Rules 13 to 15 inclusive assume the existence of a pending application at the time a claim is made under Article 61(1). Rule 13 provides a mechanism for suspension of proceedings before the EPO aimed at ensuring that an application remains pending while proceedings concerning entitlement to the grant of the European patent are continuing on the national level. Likewise, Rule 14 prohibits the withdrawal of a pending application during such proceedings. Finally, Rule 15, with respect to the specific procedure for filing a new patent application by the person entitled to apply under Article 61(1)(b), may be interpreted as presupposing the existence of a pending application by providing that "the original European patent application shall be deemed to be withdrawn on the date of filing of the new application". Thus, provided he is aware of the application, the Rules provide the person entitled with the means of ensuring that the original usurping application remains pending. It may be argued therefore that the safeguarding of the pendency of the original appli-

que la demande antérieure a été retirée.

19. La question à trancher est celle de savoir si les trois options offertes par l'article 61(1) CBE à une personne à laquelle a été reconnu, en vertu d'une décision passée en force de chose jugée rendue par un tribunal national compétent, le droit à l'obtention d'un brevet européen, présupposent qu'une demande de brevet européen est en instance.

20. La Chambre considère que l'article 61(1) CBE peut être interprété comme donnant à la personne habilitée la possibilité d'emprunter différentes voies pour rendre applicables, en diverses circonstances, les décisions des tribunaux nationaux passées en force de chose jugée. En application de l'article 61(1)a), la personne habilitée peut poursuivre, au lieu et place du demandeur, la procédure relative à la demande, en prenant cette demande à son compte. Dans ce cas, il faut à l'évidence qu'il y ait une demande en instance. En application de l'article 61(1)b), cas dont est saisie la Chambre, la personne habilitée peut déposer une nouvelle demande de brevet européen pour la même invention. Ici, la Chambre estime qu'il y a tout lieu de se demander s'il est bien nécessaire qu'une demande soit en instance. En vertu de l'article 61(1)c), la personne habilitée peut demander le rejet de la demande; ceci présuppose l'existence d'une demande.

21. Un certain nombre d'arguments parlent en faveur du point de vue adopté par la Section de dépôt dans sa décision du 27 décembre 1990. Les procédures prévues aux règles 13 à 15 supposent qu'une demande est en instance à la date à laquelle la personne habilitée fait valoir son droit en application de l'article 61(1) CBE. La règle 13 prévoit un mécanisme de suspension de la procédure devant l'OEB, visant à garantir qu'une demande reste en instance tant qu'une procédure concernant le droit à l'obtention d'un brevet européen se poursuit au niveau national. De la même façon, il est impossible, en vertu de la règle 14, de retirer une demande en instance au cours d'une telle procédure. Enfin, la règle 15, qui concerne la procédure particulière de dépôt d'une nouvelle demande de brevet par la personne habilitée en vertu de l'article 61(1)b), peut être interprétée comme présupposant l'existence d'une demande en instance, puisqu'elle prévoit que "la demande de brevet européen initiale est réputée retirée à compter du dépôt de la nouvelle demande". Ainsi, ces règles donnent à la personne habilitée, à condition qu'elle ait connaissance de l'existence de la demande antérieure, les moyens de garantir que la de-

Berechtigten - sofern er von der widerrechtlichen Anmeldung Kenntnis hat - die erforderlichen Mittel an die Hand, um sicherzustellen, daß die frühere Anmeldung anhängig bleibt. Daher kann durchaus argumentiert werden, daß die Aufrechterhaltung der Anhängigkeit der früheren Anmeldung für Artikel 61 (1) EPÜ als Ganzes, also auch für Artikel 61 (1)b), erforderlich ist.

22 Nach Einschätzung der Kammer müssen die vorstehenden Ausführungen aber nicht unbedingt richtig sein. Eine mögliche Gegenposition könnte sich auf folgende Argumente stützen: Artikel 61 (1) EPÜ enthält für den Berechtigten, wie vorstehend erwähnt, nur zwei Auflagen, wenn er eine neue europäische Patentanmeldung nach Artikel 61 (1) b) einreichen will: Zum einen muß er die Anmeldung innerhalb von drei Monaten nach Eintritt der Rechtskraft der Entscheidung einreichen, und zum anderen darf das europäische Patent noch nicht erteilt sein. Diese Voraussetzungen sind im vorliegenden Fall erfüllt. Der Wortlaut des Artikels 61 EPÜ ist eindeutig. Zwar enthalten die Regeln keinen Hinweis auf den Fall, daß die frühere europäische Patentanmeldung bereits vor Einreichung der neuen Anmeldung nach Artikel 61 (1) b) zurückgenommen worden ist, von entscheidender Bedeutung ist dies jedoch nicht. Eine bestimmte Situation ist nicht allein deshalb unzulässig, weil sie in der Ausführungsordnung nicht ausdrücklich vorgesehen ist. Regel 15 legt zwar als notwendiges Erfordernis für die Behandlung einer neuen Anmeldung die Zurücknahme der früheren Anmeldung fest, was aber keineswegs unvereinbar ist mit den Gegebenheiten des vorliegenden Falls. Die Regeln müssen im Einklang mit den Vorschriften des Übereinkommens ausgelegt werden, dessen Artikel 61 einen Berechtigten nicht daran hindert, unter den im vorliegenden Fall gegebenen Umständen eine neue europäische Anmeldung einzureichen.

23. Der Kammer ist dabei durchaus bewußt, daß die Anmeldung von Latchways im Falle ihrer Zulassung in den Genuß eines fünf Jahre zurückliegenden Prioritätstags gelangen würde. Mit der Prioritätsfrage hat sich der *Comptroller* in der Sache befaßt und zugunsten von Latchways entschieden. Dem EPA steht es nach dem Anerkennungsprotokoll nicht zu, diese Entscheidung anzufechten. Wie vorstehend dargelegt, ist nach Artikel 61 (2) EPÜ auf eine nach Artikel 61 (1) b) eingereichte neue Anmeldung der Artikel 76 (1) anzuwenden. Nach Artikel 76 (1) gilt die neue Anmeldung als an dem Anmeldetag der früheren Anmeldung eingereicht und genießt deren Prioritätsrecht.

24. Die Große Beschwerdekammer hat für die Auslegung des EPÜ bestimmte Richtlinien aufgestellt (G 1/83,

including Article 61(1) as a whole, including Article 61(1)(b).

22 The present Board of Appeal, however, considers that the above arguments are not necessarily correct. A possible contrary view would be based on the following arguments. Article 61(1), as mentioned above, lays down only two conditions to be met by a person entitled when filing a new European patent application under Article 61(1)(b): he must apply within three months after the decision has become final and the European patent must not have been granted. These conditions have been met in this case. The text of Article 61 is clear. The fact that the Rules do not envisage the case where the original European patent application has already been withdrawn at the time of the filing of the new application under Article 61(1)(b) is not decisive. The fact that a situation is not specifically envisaged in the Rules does not mean that it is not permitted. It is a necessary requirement of Rule 15 for a new application to proceed that the former application be withdrawn and the Rule, therefore, is not incompatible with the situation in the present case. The Rules have to be interpreted in accordance with the provisions of the Convention and Article 61 does not prevent a person entitled from filing a new European application in the circumstances of this case.

23 The Board has taken account of the fact that, were Latchways' application to be allowed, it would benefit from a priority date five years older. The merits of the case for allowing that priority were considered by the UK *comptroller* and decided in favour of Latchways. It is not open to the EPO to dispute that finding under the Protocol on Recognition. Article 61(2) EPC, as seen above, applies Article 76(1) to a new application under Article 61(1)(b). According to Article 76(1), the new application is deemed to have been filed on the date of filing of the earlier application and has the benefit of any right to priority.

24 The Enlarged Board of Appeal has laid down Guidelines for the interpretation of the EPC (G 5/83, OJ EPO 1985,

mande initiale usurpatoire reste en instance. On peut donc faire valoir que le maintien de la demande initiale en instance est requis pour l'application de l'article 61(1) dans son ensemble, y compris l'article 61(1)b).

22 La présente Chambre de recours considère toutefois que les arguments avancés ci-dessus ne sont pas nécessairement exacts et que l'on pourrait, le cas échéant, adopter un point de vue opposé en se fondant sur les arguments suivants. L'article 61(1) CBE comme cela a été indiqué plus haut, prévoit que deux conditions seulement doivent être remplies par la personne habilitée lorsqu'elle dépose une nouvelle demande de brevet européen en vertu de l'article 61(1)b): elle doit déposer la nouvelle demande dans un délai de trois mois après que la décision est passée en force de chose jugée et le brevet européen ne doit pas avoir été délivré. Ces deux conditions sont remplies en l'espèce. Le texte de l'article 61 est clair. Le fait que le règlement d'exécution n'envisage pas le cas dans lequel la demande de brevet européen initiale a déjà été retirée à la date du dépôt de la nouvelle demande en application de l'article 61(1)b) n'est pas déterminant. Si une situation n'est pas spécifiquement envisagée dans le règlement d'exécution, cela ne signifie pas qu'elle ne soit pas autorisée. En vertu de la règle 15, il est nécessaire, pour qu'une nouvelle demande puisse être présentée, que la demande antérieure soit retirée, cette règle n'est donc pas incompatible avec la situation de la présente espèce. Le règlement d'exécution doit être interprété conformément aux dispositions de la Convention et, dans les conditions de la présente espèce, l'article 61 n'empêche pas une personne habilitée de déposer une nouvelle demande de brevet européen.

23. La Chambre a tenu compte du fait que, si la demande déposée par Latchways était admise, celle-ci bénéficierait d'une date de priorité remontant à cinq ans. Après avoir examiné le bien-fondé de l'octroi de cette date de priorité, le *comptroller* de l'Office des brevets du Royaume-Uni a tranché en faveur de Latchways. Il n'appartient pas à l'OEB de contester ces conclusions conformément au Protocole sur la reconnaissance. L'article 61(2) CBE, comme on l'a vu plus haut, rend les dispositions de l'article 76(1) applicables à toute nouvelle demande déposée en vertu de l'article 61(1)b). En vertu de l'article 76(1), la nouvelle demande est considérée comme déposée à la date de dépôt de la demande initiale et bénéficie du droit de priorité.

24. La Grande Chambre de recours a établi des directives pour l'interprétation de la CBE (G 6/83, JO OEB 1985,

ABI EPA 1985,60). Im vorliegenden Fall kommen folgende Auslegungsregeln zum Tragen:

"Das Übereinkommen (EPÜ) ist nach Treu und Glauben auszulegen.

Wenn nicht feststeht, daß die Vertragsstaaten einem Ausdruck eine besondere Bedeutung beilegen wollten, ist den Bestimmungen des Übereinkommens die in ihrem Zusammenhang und im Lichte seines Zieles und Zweckes zukommende Bedeutung beizumessen.

Die vorbereitenden Unterlagen können in Betracht gezogen werden,
- um eine Bedeutung zu bestätigen, wie sie sich unter Anwendung der vorstehenden Grundsätze ergibt, oder
- um eine Bedeutung zu bestimmen, wenn bei der Anwendung der Grundsätze die Bedeutung entweder mehrdeutig oder unklar bleibt oder zu einem offensichtlich sinnwidrigen oder unvernünftigen Ergebnis führt" (s. Regeln 1, 2 und 5, I. c. S. 65).

Die Kammer hat die vorbereitenden Unterlagen sorgfältig geprüft und ist zu der Auffassung gelangt, daß sie für die Auslegung des Artikels 61 und der einschlägigen Regeln keine schlüssigen Hinweise enthalten. Daher erscheint es nicht gerechtfertigt, den Anwendungsbereich des Artikels 61 (1) b) entgegen der Bedeutung seines Wortlauts auf Fälle zu beschränken, in denen die frühere europäische Patentanmeldung noch anhängig ist.

25. Wie vorstehend erwähnt, obliegt nach dem EPÜ wie nach dem Anerkennungprotokoll die Entscheidung darüber, ob eine Person Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents hat, dem nationalen Gericht. Aufgabe des EPA ist es, solche Entscheidungen nach Artikel 61 EPÜ in die Rechtspraxis umzusetzen. Im vorliegenden Fall stellt sich die Frage, ob der den Rechtsvorschriften zum Schutz des geistigen Eigentums zugrunde liegende Gedanke, daß der rechtmäßige Erfinder wie jeder andere arbeitende Mensch Anspruch auf die Früchte seiner Arbeit hat, auch hier zu beachten ist. Diesbezüglich könnte vorgebracht werden, daß es dem natürlichen Gerechtigkeitsempfinden widerspräche, wenn einer Person, die nach besagtem Artikel zur Einreichung einer neuen Anmeldung für eine ihr gestohlene Erfindung berechtigt ist, dies mit der Begründung verwehrt würde, daß der nichtberechtignte Anmelder die frühere Anmeldung zurückgenommen oder fallengelassen hat. Handlungen oder Versäumnisse des nichtberechtignten Anmelders dürfen für den rechtmäßigen Erfinder keine Folgen haben. Im

64). The following rules are relevant in the present case:

"The Treaty (EPC) must be interpreted in good faith.

Unless it is established that the Contracting States intended that a special meaning should be given to a term, the terms of the Treaty shall be given their ordinary meaning in their context and in the light of the object and purpose of the EPC

The preparatory documents may be taken into consideration
- in order to confirm the meaning resulting from the application of the previous rules or
- to determine the meaning when applying those rules either leaves the meaning ambiguous or obscure or leads to a manifestly absurd or unreasonable result" (see Rules 1, 2 and 5, loc.cit. 65.)

The Board has examined the preparatory documents with care, and, in its opinion, these documents do not provide any conclusive evidence regarding the interpretation of Article 61 and the relevant Rules. It does not appear justified, therefore, to restrict the applicability of Article 61(1)(b), against the meaning of its wording, to cases where the original European patent application is still pending.

25. As mentioned above, under the EPC and the Protocol on Recognition it is for the national court to determine whether a person is entitled to the grant of a European patent. It is for the EPO to give effect to such decisions under Article 61. The question arises, in this case, whether the basic principle of intellectual property law that the true inventor, like any other worker, is entitled to the fruits of his labour, should be respected. It may be contended that it would be contrary to natural justice to deny a person entitled to apply under that Article for a new application in respect of an invention stolen from him the possibility of doing so on the ground that the wrongful usurper withdrew or abandoned the previous usurping application. Actions or omissions of the wrongful usurper should have no effect *vis-à-vis* the true inventor. In the present case, the person entitled to apply (Latchways) had no knowledge of or control over the processing of the previous application. It cannot be contended that Latchways should have known of the previous application. It was made without its knowledge and

67). Les règles suivantes sont pertinentes en l'espèce

"La Convention (CBE) doit s'interpréter de bonne foi

Quand il n'est pas constant que les parties au Traité ont voulu donner à une expression une signification particulière, il y a lieu de reconnaître aux termes employés leur sens ordinaire, dans leur contexte et à la lumière de l'objet et du but de la Convention.

Les travaux préparatoires peuvent être pris en considération
- pour confirmer une interprétation telle qu'elle se dégage de l'application des principes ci-dessus ou
- pour déterminer le sens d'un terme ou d'une expression si l'application des mêmes principes devait conduire à une interprétation soit ambiguë soit obscure ou à un résultat manifestement absurde ou déraisonnable" (cf. règles 1, 2 et 5, loc. cit. 65).

La Chambre a examiné les travaux préparatoires avec attention et estimé que ces documents ne fournissent aucune indication concluante au sujet de l'interprétation de l'article 61 et des règles s'y rapportant. Il ne semble donc pas justifié de restreindre l'applicabilité de l'article 61(1)(b), en allant à l'encontre de son libellé, aux cas dans lesquels la demande de brevet européen initiale est encore en instance

25. En vertu de la CBE et du Protocole sur la reconnaissance, comme il a été indiqué plus haut, c'est au tribunal national de déterminer si une personne est habilitée à se faire délivrer un brevet européen. Il appartient à l'OEB de rendre applicables de telles décisions en vertu de l'article 61. En l'espèce, la question se pose de savoir si le principe de base du droit de la propriété intellectuelle, selon lequel le véritable inventeur a le droit au même titre que n'importe quel autre travailleur, de jouir des fruits de son travail, doit être respecté. On peut alléguer qu'il serait contraire à la "natural justice" de dénier à une personne habilitée, en vertu de cet article, à présenter une nouvelle demande pour une invention qui lui a été dérobée, le droit de le faire, au motif que l'usurpateur qui n'est pas dans son droit a retiré ou abandonné la demande initiale usurpatrice. Les actes ou omissions de l'usurpateur ne doivent pas avoir d'effet à l'égard du véritable inventeur. En l'espèce, la personne habilitée (Latchways) n'avait pas connaissance de la demande initiale, ni le moyen d'en contrôler le traitement. Il ne peut être prétendu que

vorliegenden Fall hatte die Berechtigte (Latchways) keine Kenntnis von der früheren Anmeldung und keinen Einfluß auf ihre Behandlung. Es kann nicht geltend gemacht werden, daß Latchways von der früheren Anmeldung gewußt haben müßte. Die Anmeldung wurde ohne ihr Wissen und Einverständnis bösgläubig unter Mißbrauch ihres Vertrauens eingereicht.

26. Die von der Eingangsstelle vertretene Auslegung des Artikels 61 EPÜ könnte zu ungerechten Ergebnissen führen. Regel 13 (1) EPÜ eröffnet die Möglichkeit, ein von einem Nichtberechtigten eingeleitetes Patenterteilungsverfahren zu unterbrechen, um die Rechte des wirklich Berechtigten zu schützen. Wenn jedoch der Berechtigte, wie im vorliegenden Fall, von der europäischen Patentanmeldung keine Kenntnis hatte, würde er nach der Auslegung der Eingangsstelle seine Rechte verlieren, da das Verfahren vor dem EPA bereits eingestellt war, bevor der Berechtigte von der früheren Anmeldung auch nur erfahren hat. Dies würde auch dann gelten, wenn der frühere Anmelder (wie im vorliegenden Fall) bösgläubig gehandelt oder seine Anmeldung ganz gezielt in der Absicht zurückgenommen hätte, alle Bemühungen des rechtmäßigen Erfinders um Wiedererlangung der Rechte auf seine Erfindung zunichte zu machen. Auf diese Weise könnte ein Anmelder, der bösgläubig handelt, den Zweck der Regel 13 unterlaufen. Der vorliegende Fall gibt auch Anlaß zu wichtigen Überlegungen über das Zusammenspiel von EPÜ und Anerkennungsprotokoll bei ihrer Anwendung durch die nationalen Gerichte – in diesem Fall im Vereinigten Königreich – einerseits und das EPA andererseits.

27. Somit werfen die Ausführungen der Beschwerdeführerin in ihrer Beschwerdebegründung und ihrer Erwiderung auf die Mitteilung der Kammer eine grundlegende Rechtsfrage auf, nämlich ob eine neue Anmeldung nach Artikel 61 (1) b) EPÜ nur unter der Bedingung zulässig ist, daß zum Zeitpunkt ihrer Einreichung die ursprüngliche, widerrechtliche Anmeldung noch vor dem EPA anhängig ist. Nach Ansicht der Kammer gibt das EPÜ keine klare Antwort auf diese wichtige Rechtsfrage. Daher hat die Kammer entschieden, die Frage entsprechend dem Antrag der Beschwerdeführerin der Großen Beschwerdekammer vorzulegen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Der Großen Beschwerdekammer wird folgende Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung vorgelegt:

consent and in bad faith, in breach of confidence

26. The interpretation given to Article 61 EPC by the Receiving Section could lead to miscarriages of justice. Rule 13(1) EPC allows a patent grant procedure which has been commenced by a non-entitled person to be interrupted in order to protect the rights of the person truly entitled. However, if, as in the present case, the person entitled had no knowledge of the European patent application, according to the interpretation of the Receiving Section, he would lose his rights insofar as the procedure before the EPO had already come to an end before the entitled party had even found out about the parent application. This would apply even where the original applicant had acted in bad faith (as in the present case) or had withdrawn his application with the specific intention of frustrating any efforts of the true inventor to recover the rights to his invention. Thus, an applicant acting in bad faith could frustrate the purpose of Rule 13. The case raises also important considerations relating to the relationship between the implementation of the EPC and the Protocol on Recognition by national courts, in this case in the United Kingdom, on the one hand, and by the EPO, on the other hand.

27. Thus, the contentions made by the appellant in its statement of grounds of appeal, and in its reply to the Board's communication, raise a basic question of law, namely, whether it is a pre-condition for an application to be accepted under Article 61(1)(b) EPC that the original usurping application still be pending before the EPO at the time the new application is filed. In the Board's view, the EPC itself does not provide a clear answer to this important question of law. Consequently, the Board has decided, as requested by the appellant, to refer the question to the Enlarged Board of Appeal.

Order

For these reasons it is decided that:

The following question concerning an important point of law is hereby referred to the Enlarged Board of Appeal:

Latchways aurait dû être au courant de l'existence de la demande initiale, qui avait été déposée à son insu, sans son consentement et de mauvaise foi, et constituait un abus de confiance.

26. L'interprétation de l'article 61 CBE donnée par la Section de dépôt pourrait constituer un déni de justice. La règle 13(1) CBE permet qu'une procédure de délivrance d'un brevet qui a été engagée par une personne non habilitée soit suspendue afin de protéger les droits de la personne effectivement habilitée. Or, si l'on s'en tenait à l'interprétation de la Section de dépôt, la personne habilitée qui n'a pas eu connaissance de la demande de brevet européen, perdrait ses droits, dans la mesure où la procédure devant l'OEB serait déjà close avant même qu'elle n'ait découvert l'existence de la demande initiale. Ceci serait valable même lorsque le demandeur initial aurait agi de mauvaise foi (comme c'est le cas en l'espèce) ou aurait retiré sa demande avec l'intention bien claire de contrecarrer tous les efforts déployés par le véritable inventeur pour recouvrer ses droits sur l'invention. Ainsi, un demandeur agissant de mauvaise foi pourrait déjouer la finalité de la règle 13. L'affaire soulève aussi d'importantes questions à propos du lien existant entre l'application de la CBE et du Protocole sur la reconnaissance par les tribunaux nationaux, en l'espèce ceux du Royaume-Uni, d'une part, et par l'OEB, d'autre part.

27. Les arguments avancés par la requérante dans le mémoire exposant les motifs de son recours et dans sa réponse à la notification de la Chambre soulèvent donc une question de droit d'importance fondamentale, qui est celle de savoir si, pour qu'une demande soit admise au titre de l'article 61(1)(b) CBE, il est nécessaire que la demande initiale usurpatrice soit encore en instance devant l'OEB à la date de dépôt de la nouvelle demande. De l'avis de la Chambre, la CBE elle-même ne fournit pas de réponse claire à cette importante question de droit. En conséquence, la Chambre a décidé, comme le demandait la requérante, de soumettre cette question à la Grande Chambre de recours.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

La question suivante concernant un point de droit d'importance fondamentale est soumise à la Grande Chambre de recours:

Wenn durch rechtskräftige Entscheidung eines nationalen Gerichts der Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents einer anderen Person als dem Anmelder zugesprochen worden ist und diese andere Person unter Einhaltung der ausdrücklichen Erfordernisse des Artikels 61 (1) EPÜ gemäß Artikel 61 (1) b) EPÜ eine neue europäische Patentanmeldung für dieselbe Erfindung einreicht, ist diese neue Anmeldung dann nur unter der Bedingung zulässig, daß zum Zeitpunkt ihrer Einreichung die ursprüngliche, widerrechtliche Anmeldung noch vor dem EPA anhängig ist?

Where it has been adjudged by a final decision of a national court that a person other than the applicant is entitled to the grant of a European patent, and that person, in compliance with the specific requirements of Article 61(1) EPC, files a new European patent application in respect of the same invention under Article 61(1)(b) EPC, is it a pre-condition for the application to be accepted that the original usurping application still be pending before the EPO at the time the new application is filed?

Si une décision passée en force de chose jugée rendue par un tribunal national a reconnu le droit à l'obtention du brevet européen à une personne autre que le demandeur et que cette personne, conformément aux dispositions particulières de l'article 61(1) CBE, dépose une nouvelle demande de brevet européen pour la même invention en vertu des dispositions de l'article 61(1)(b) CBE, faut-il, pour que la demande soit admise, que la demande initiale usurpatrice soit toujours en instance devant l'OEB lors du dépôt de la nouvelle demande?

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.2.3 vom 17. April 1991
T 461/88 – 3.2.3
(Amtlicher Text)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: F. Brösamle
Mitglieder: W. D. Weiss
H. Andrä
W. Moser
F. Benussi

Patentinhaber/Beschwerdeführer: Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft

Einsprechender/Beschwerdegegner:

I. Maschinenfabrik WIFAG

II. VEB Kombinat Polygraph "Werner Lamberz"

Stichwort: Mikrochip/HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN

Artikel: 54 (2), 100 a) EPÜ

Schlagwort: "Programm auf Mikrochip hier nicht offenkundig" – "Neuheit (ja)"

Leitsatz

Enthält eine Vorrichtung, die Gegenstand einer offenkundigen Vorbenutzung ist, einen Mikrochip, auf dem in Maschinensprache ein Programm gespeichert ist, das ein Steuerungsverfahren verwirklicht, so gehört dieses Steuerungsverfahren dann nicht zum Stand der Technik gemäß Artikel 54 (2) EPÜ, wenn der interessierten fachkundigen Öffentlichkeit keine programm-spezifischen Funktions- und Block-schaltpläne zur Verfügung stehen, das Prinzip des Steuerungsverfahrens phänomenologisch nicht erkennbar ist und außerdem die direkte Ermittlung des Programminhalts des Mikrochips zwar

Decision of Technical Board of Appeal 3.2.3 dated 17 April 1991
T 461/88 – 3.2.3
(Translation)

Composition of the Board:

Chairman: F. Brösamle
Members: W. D. Weiss
H. Andrä
W. Moser
F. Benussi

Patent proprietor/Appellant: Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft

Respondents/Opponents:

I. Maschinenfabrik WIFAG

II. VEB Kombinat Polygraph "Werner Lamberz"

Headword: Mikrochip/HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN

Article: 54(2), 100(a) EPC

Keywords: "Program on microchip not disclosed" – "Novelty (yes)"

Headnote

Where a device which has been disclosed by public prior use contains a microchip on which a program written in machine language is stored which realises a control procedure, the said procedure does not form part of the state of the art under Article 54(2) EPC if no logic diagrams and block diagrams are available to skilled members of the interested public, if the principle underlying the control procedure is not discernible by inspection, and if, moreover, the technical possibility exists of ascertaining the contents of the program but experience suggests that, under the circumstances, especially in

Décision de la Chambre de recours technique 3.2.3, en date du 17 avril 1991
T 461/88 – 3.2.3
(Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: F. Brösamle
Membres: W. D. Weiss
H. Andrä
W. Moser
F. Benussi

Titulaire du brevet/requérant: Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft

Opposant/intimé:

I. Maschinenfabrik WIFAG

II. VEB Kombinat Polygraph "Werner Lamberz"

Référence: Microprocesseur/HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN

Article: 54(2), 100 a) CBE

Mot-clé: "Cas d'un programme enregistré dans un microprocesseur et non rendu accessible au public" – "Nouveauté (oui)"

Sommaire

Si un dispositif faisant l'objet d'une utilisation antérieure connue par le public comprend un microprocesseur dans lequel est mémorisé en langage machine un programme permettant de mettre en oeuvre un procédé de commande, ce procédé n'est pas compris dans l'état de la technique au sens de l'article 54 (2) CBE dans la mesure où le public spécialisé intéressé n'a pas accès aux schémas logiques et fonctionnels spécifiques au programme, où le principe du procédé de mesure ne peut être décelé sous l'aspect phénoménologique et où, en outre, bien qu'il soit techniquement

technisch möglich ist, aber unter den gegebenen Umständen, insbesondere aus Kosten/Nutzen-Erwägungen, nach der Lebenserfahrung nicht erfolgt sein kann.

Sachverhalt und Anträge

I. Auf die am 3. März 1982 angemeldete europäische Patentanmeldung Nr. 82 101 616.9, in der die Priorität vom 27. März 1981 der Patentanmeldung Nr. 3 112 189 in der Bundesrepublik Deutschland beansprucht ist, ist am 26. Juni 1985 das europäische Patent Nr. 0 061596 erteilt worden.

II. Gegen das erteilte Patent haben die Beschwerdegegnerinnen und II (Einsprechende I und II) Einspruch eingelegt und beantragt, das Patent zu widerrufen.

Zur Stützung ihres Einspruchs hat die Beschwerdegegnerin I auf folgende Druckschriften verwiesen:

(D1) IFRA/Zeitungstechnik, Januar 1978, Seiten 1 und 54,

(D2) IFRA/Zeitungstechnik, April 1978, Seiten 1, 4, und 19 bis 24,

(D3) Prospekt "MODULAR PRESETTING SYSTEM - MPS; AUTOMATISIERUNG EINER OFFSET-ROTATIONSDRUCKMASCHINE" der Firma BBC, veröffentlicht laut unbestrittener Angabe der Beschwerdegegnerin im September 1977, verteilt als Informationsmaterial auf der IFRA-EXPO 1977 in Nizza und inhaltsgleich mit Brown Boveri Mitteilungen Bd. 64 (Oktober 1977), Nr. 10, Seiten 606 bis 610,

(D4) Prospekt "MODULAR PRESETTING SYSTEM - MPS; DAS AUTOMATISIERUNGSSYSTEM VON BROWN BOVERI FÜR DRUCKMASCHINEN" der Firma BBC, veröffentlicht lt. Angabe der Beschwerdegegnerin im Mai 1977 und verteilt auf der DRUPA in Düsseldorf im Mai 1977.

Ferner hat die Beschwerdegegnerin I zur Stützung ihres Einspruchs folgende offenkundige Vorbenutzungen geltend gemacht:

(V1) offenkundige Vorbenutzung des BBC-Voreinstellsystems "MPS" in Zusammenhang mit der Lieferung einer Rollenoffsetmaschine des Typs "Koebau Commander" im Jahre 1978 an die Firma Tampereen Kirjapaino Oy, P.O. Box 327, Tampere,

(V2) offenkundige Vorbenutzung durch Ausstellung des BBC-Voreinstellsystems "MPS" in Verbindung mit Farbmesserträgern der Firma KÖNIG & BAUER AG, Würzburg, auf der IFRA-EXPO 1977 in Nizza,

view of cost-benefit considerations, this cannot have occurred.

Summary of Facts and Submissions

I. European patent No. 0 061 596 was granted on 26 June 1985 in respect of European patent application No. 82 101 616.9, filed on 3 March 1982 and claiming priority of 27 March 1981 from an earlier national application No. 3 112 189 in the Federal Republic of Germany.

II. Respondents I and II (opponents I and II) filed notices of opposition to the grant of the patent and requested that it be revoked.

Respondents I cited the following documents in support of their opposition:

(D1) IFRA/"Zeitungstechnik", January 1978, pp. 1, 54

(D2) IFRA/"Zeitungstechnik", April 1978, pp. 1, 4, 19-24.

(D3) Brochure with the title "MODULAR PRESETTING SYSTEM - MPS; AUTOMATISIERUNG EINER OFFSET-ROTATIONSDRUCKMASCHINE", said by the respondents - whose allegation has not been disputed - to have been published by Brown Boveri & Cie (BBC) in September 1977 and distributed for information purposes at the 1977 IFRA-EXPO in Nice, the content being identical with that of an article which appeared in "Brown Boveri Mitteilungen" 64(10), October 1977, pp. 606-610.

(D4) Brochure with the title "MODULAR PRESETTING SYSTEM - MPS; DAS AUTOMATISIERUNGSSYSTEM VON BROWN BOVERI FÜR DRUCKMASCHINEN", said by the respondents to have been published in May 1977 and distributed that same month at the DRUPA trade fair in Düsseldorf.

Respondents I also cited the following alleged instances of public prior use:

(V1) public prior use of the MPS pre-setting system, manufactured by BBC, in connection with the delivery in 1978 of a "Koebau Commander" rotary offset printing press to the Tampereen Kirjapaino Oy company, P.O. Box 327, Tampere

(V2) public prior use by the exhibition of the MPS pre-setting system, in conjunction with ink blade supports supplied by König & Bauer AG, Würzburg, at the 1977 IFRA-EXPO in Nice

possible de restituer directement le contenu du programme mémorisé dans le microprocesseur, cette restitution n'est pas réalisable compte tenu des circonstances et, notamment, de son rapport coût/avantage, comme c'est habituellement le cas

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 82 101 616 9, déposée le 3 mars 1982, qui revendiquait la priorité d'une demande allemande n° 3 112 189 en date du 27 mars 1981, a donné lieu à la délivrance du brevet européen n° 0 061 596 le 26 juin 1985.

II. Les intimés I et II (opposants I et II) ont fait opposition au brevet délivré et demandé à ce qu'il soit révoqué.

A l'appui de son opposition, l'intimé I a renvoyé aux documents suivants:

(D1) IFRA/Zeitungstechnik, janvier 1978, pages 1 et 54,

(D2) IFRA/Zeitungstechnik, avril 1978, pages 1, 4 et 19 à 24,

(D3) Brochure "MODULAR PRESETTING SYSTEM - MPS; AUTOMATISIERUNG EINER OFFSET-ROTATIONSDRUCKMASCHINE", de la société BBC, publiée, selon les indications incontestées de l'intimé, en septembre 1977, distribuée comme document d'information à l'IFRA-EXPO 1977 de Nice et ayant le même contenu que les communiqués Brown Boveri, volume 64 (octobre 1977), n° 10, pages 606 à 610,

(D4) Brochure "MODULAR PRESETTING SYSTEM - MPS; DAS AUTOMATISIERUNGSSYSTEM VON BROWN BOVERI FÜR DRUCKMASCHINEN" de la société BBC, publiée, selon les indications de l'intimé, en mai 1977 et distribuée à la DRUPA de Düsseldorf en mai 1977

En outre, l'intimé I a invoqué, à l'appui de son opposition, les utilisations antérieures notoires suivantes:

(V1) utilisation antérieure connue par le public du système de prééplage "MPS" de BBC, en rapport avec la livraison d'une machine rotative offset de type "Koebau Commander", en 1978, à l'entreprise Tampereen Kirjapaino Oy, P.O. Box 327, Tampere,

(V2) utilisation antérieure connue par le public résultant de l'exposition du système de prééplage "MPS" de BBC, en liaison avec des supports de lame de l'encrier fabriqués par l'entreprise KÖNIG & BAUER AG de Würzburg, en 1977, à l'IFRA-EXPO de Nice,

(V3) Vorführung des MPS-Voreinstellsystems durch die Firma BROWN, BOVERI & Cie, Baden, Schweiz, auf der Fachmesse DRUPA im Mai 1977 in Düsseldorf.

Zum Beweis dieser behaupteten offenkundigen Vorbenutzungen wurden vier Zeugen benannt. Zwei der angebotenen Zeugen sind Angestellte der Firma Brown Boveri & Cie und zwei der Zeugen Angestellte der Beschwerdegegnerin I selbst.

"Nur nebenbei" wird im Einspruchschriftsatz der Beschwerdegegnerin I noch "bemerkt, daß bis zum Prioritätstag des angefochtenen Patentes noch zwei weitere Druckmaschinen mit dem "MPS"-Voreinstellsystem ausgerüstet und nach Holland, Apeldoorn, und nach Frankreich, Lille, geliefert worden sind". Weitere Angaben über diese behaupteten Vorbenutzungen enthält der Einspruchschriftsatz nicht. Im Laufe des Einspruchsverfahrens wird im Schreiben vom 21. April 1987 noch beiläufig erwähnt, daß das nach Lille gelieferte MPS-System in eine von M.A.N.-Roland hergestellte Druckmaschine eingebaut war.

Die Beschwerdegegnerin II hat ihren Einspruch auf folgende Druckschriften gestützt:

(D5) DE-A-2 401 750,

(D6) DE-B-2 728 738

(D7) VEB-Taschenbuch "Automatisierungs- und Elektroenergie-Anlagen", VEB-Verlag Technik, Berlin 1974, Seiten 780 bis 789, und

(D8) Brockhaus ABC Naturwissenschaft und Technik, Band 2, VEB Brockhaus-Verlag, Leipzig, 1980, Seite 931.

III. In der mündlichen Verhandlung vom 1. Juni 1988 führte die gemäß Artikel 19 (2) EPÜ durch ein rechtskundiges Mitglied ergänzte Einspruchsabteilung eine Vernehmung der beiden als Zeugen benannten Angestellten der Firma Brown Boveri & Cie, der Herren Koch und Furrer, insbesondere zu der Vorbenutzung (V1) durch. Dabei kamen jedoch auch die Vorbenutzungen (V2) und (V3) zur Sprache. Herr Koch erwähnte auch die Hereinnahme eines Auftrags für die Ausstattung einer Anlage in Lille der Firma MAN mit MPS der Firma Brown Boveri. Von der Vernehmung der beiden restlichen Zeugen wurde Abstand genommen.

Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) führte in der mündlichen Verhandlung nach der Zeugeneinvernahme aus, daß zwischen der gemäß der Vorbenutzung (V1) gelieferten Maschine und dem Gegenstand des Streitpatents kein relevanter Unterschied bestehe, bestritt jedoch die Offenkundigkeit dieser Vorbenutzung. Sie beantragte gemäß Hauptantrag die Zurückweisung der Einsprüche und gemäß

(V3) a demonstration of the MPS presetting system by Brown Boveri & Cie, Baden, Switzerland, in May 1977 at the DRUPA trade fair in Düsseldorf.

The names of four witnesses were cited in support of these allegations of public prior use. Two of the witnesses named were employees of Brown Boveri & Cie, the other two being employees of respondents I themselves.

In their notice of opposition, respondents I pointed out "incidentally ... that two further printing presses were equipped with the MPS presetting system and delivered to Apeldoorn (Netherlands) and Lille (France) before the priority date of the contested patent". The notice of opposition contains no further details of these alleged prior uses. In the course of the opposition proceedings, a letter dated 21 April 1987 was received which mentions in passing that the MPS system delivered to Lille was fitted to a printing press manufactured by M.A.N.-Roland.

Respondents II cited the following documents in support of their opposition:

(D5) DE-A-2 401 750;

(D6) DE-B-2 728 738;

(D7) paperback "Automatisierungs- und Elektroenergie-Anlagen", VEB-Verlag Technik, Berlin 1974, pp. 780-789;

(D8) "Brockhaus ABC Naturwissenschaft und Technik", vol. 2, VEB Brockhaus-Verlag, Leipzig 1980, p. 931.

III. During oral proceedings on 1 June 1988, the Opposition Division — augmented, under Article 19(2) EPC, by the addition of a legally qualified examiner — heard evidence from Messrs Koch and Furrer, the two employees of Brown Boveri & Cie who had been named as witnesses. The evidence mainly concerned prior use V1, but reference was also made to prior uses V2 and V3. In addition, Mr Koch mentioned the receipt of an order to equip a MAN machine in Lille with the Brown Boveri MPS presetting system. The other two witnesses were not heard.

When the witnesses had given their evidence, the appellants (patent proprietors) explained that there was no meaningful difference between the machine supplied according to V1 and the subject-matter of the contested patent, but disputed the public nature of this prior use. They requested (according to the main request) that the opposition be rejected and (according to auxiliary requests 1 and

(V3) présentation du système de préréglage "MPS" par la société BROWN, BOVERI & Cie de Baden en Suisse, à la foire professionnelle de la DRUPA, en mai 1977, à Düsseldorf.

Quatre personnes ont été citées comme témoins afin de prouver l'existence de ces prétendues utilisations antérieures connues par le public. Deux d'entre elles sont des employés de la société Brown Boveri & Cie, les deux autres sont employées par l'intimé I lui-même.

"Uniquement à titre accessoire", l'acte d'opposition de l'intimé I fait "observer qu'avant la date de priorité du brevet contesté deux autres machines d'impression ont été équipées du système de préréglage "MPS" et livrées à Apeldoorn, aux Pays-Bas, et à Lille, en France". L'acte d'opposition ne contient aucune indication complémentaire concernant les prétendues utilisations antérieures. Au cours de la procédure d'opposition, il a été dit incidemment, dans une lettre en date du 21 avril 1987, que le système de préréglage "MPS" livré à Lille était installé dans une machine d'impression construite par M.A.N.-Roland.

L'intimé II a invoqué à l'appui de son opposition les publications suivantes:

(D5) DE-A-2 401 750,

(D6) DE-B-2 728 738

(D7) Livre de poche "Automatisierungs- und Elektroenergie-Anlagen", VEB-Verlag Technik, Berlin 1974, pages 780 à 789 et

(D8) "Brockhaus ABC Naturwissenschaft und Technik" volume 2, VEB Brockhaus-Verlag, Leipzig, 1980, page 931.

III Au cours de la procédure orale du 1^{er} juin 1988, la division d'opposition complétée par un membre juriste, conformément à l'article 19 (2) CBE, a procédé à une audition des deux employés de la société Brown Boveri & Cie cités comme témoins, MM. Koch et Furrer, notamment à propos de l'utilisation antérieure (V1). A cette occasion, les utilisations antérieures (V2) et (V3) ont également été évoquées. En outre, M. Koch a fait état d'une commande passée en vue d'équiper une installation M.A.N. à Lille du "MPS" de la société Brown Boveri. On a renoncé à entendre les deux autres témoins.

Le requérant (titulaire du brevet) a déclaré au cours de la procédure orale, après l'audition des témoins, qu'il n'existait pas de différence appréciable entre la machine livrée, telle que concernée par l'utilisation antérieure (V1), et l'objet du brevet litigieux, mais il a contesté que l'invention ait été rendue accessible au public par cette utilisation antérieure. Il a demandé (requête principale) que les oppositions

den Hilfsanträgen 1 und 2 die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Umfang.

IV Am Ende der mündlichen Verhandlung vom 1. Juni 1988 verkündete der Vorsitzende als Entscheidung der Einspruchsabteilung den Widerruf des Patents aufgrund des Artikels 102 (1) EPÜ.

In der am 10 August 1988 zur Post gegebenen schriftlichen Begründung ihrer Entscheidung hat die Einspruchsabteilung ausgeführt, daß sie aufgrund der Aussage des Zeugen Koch die Vorbenutzung (V1) der Maschine in Tampere als offenkundig erfolgt ansehe, da das mit dieser Maschine gelieferte Steuer- und Regelsystem bedingungslos an ein Mitglied der Öffentlichkeit geliefert und verkauft worden sei, womit der Käufer in den uneingeschränkten Besitz aller Kenntnisse gekommen sei, die dieser Gegenstand vermitteln könne.

Da aber in der mündlichen Verhandlung Einigkeit mit der Beschwerdeführerin darüber bestanden habe, daß der Gegenstand gemäß Vorbenutzung (V1) den Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 vollständig treffe, könne der erteilte Anspruch 1 mangels Neuheit seines Gegenstandes keinen Bestand haben

Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach dem Hilfsantrag 1 stelle demgegenüber nur den naheliegenden Austausch einer aus der Vorbenutzung (V1) bekannten Softwarelösung gegen eine diskrete Schaltung dar. Dieser Anspruch könne also keinen Bestand haben, da sein Gegenstand nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe.

Der Hilfsantrag 2 beruhe auf neun nebengeordneten Ansprüchen, von denen einer mangels Neuheit seines Gegenstandes gegenüber der Vorbenutzung (V1) nicht zulässig sei, was bereits zur Verwerfung des gesamten Hilfsantrags 2 führen müsse. Ohne ins einzelne gehende Begründung hat die Einspruchsabteilung noch sieben weitere unabhängige Ansprüche des Hilfsantrags 2 als nicht gewährt bezeichnet, da ihr Gegenstand gegenüber der Vorbenutzung (V1) nicht neu sei oder zumindest keine erfinderischen Schritte enthalte.

Ein in der mündlichen Verhandlung gestellter Antrag der Beschwerdeführerin I, der Beschwerdeführerin die Kosten der mündlichen Verhandlung aufzuerlegen, wurde zurückgewiesen.

V. Gegen diese Entscheidung der Einspruchsabteilung hat die Beschwerdeführerin am 12. September 1988 Beschwerde eingelegt und die Beschwerdegebühr am 22. September 1988 bezahlt. Die Beschwerdebegründung ging am 9. Dezember 1988 ein.

2) that the patent be maintained in amended form,

IV. At the end of oral proceedings on 1 June 1988, the Chairman announced that the Opposition Division had decided, under the terms of Article 102(1) EPC, to revoke the patent.

In its written statement of reasons for the decision, posted on 10 August 1988, the Opposition Division explained that, on the basis of the evidence supplied by the witness Koch, it regarded the prior use according to V1 in Tampere as public, since the control and monitoring system shipped with the machine had been unconditionally delivered and sold to a member of the public, thereby giving the purchaser unlimited access to all the knowledge which could be gained from this object.

The Division having agreed with the appellants' submission during oral proceedings that the object involved in prior use V1 accorded exactly with the subject-matter of Claim 1 as granted, the latter claim could not be upheld, since its subject-matter lacked novelty

The subject-matter of Claim 1 according to auxiliary request 1 amounted to no more than the obvious expedient of replacing a software solution in prior use (V1) with a discrete circuit. This claim was therefore invalid, since its subject-matter did not involve an inventive step

Auxiliary request 2 involved nine dependent claims, one of which was inadmissible because its subject-matter was lacking in novelty vis-à-vis prior use V1, and this alone meant that auxiliary request 2 had to be rejected in its entirety. Without giving detailed reasons, the Opposition Division also deemed seven further, independent, claims in auxiliary request 2 to be non-allowable, since, having regard to prior use V1, their subject-matter was not new or at least lacked inventiveness.

During oral proceedings, respondents I had requested that the costs of the hearing be awarded against the appellants. This request was refused.

V. The appellants lodged an appeal against the decision of the Opposition Division on 12 September 1988 and paid the appropriate fee on 22 September 1988. The statement setting out the grounds of appeal was received on 9 December 1988.

soient rejetées ou (requêtes subsidiaires 1 et 2) que le brevet soit maintenu dans sa forme modifiée.

IV. A l'issue de la procédure orale du 1^{er} juin 1988, le président de la division d'opposition a prononcé la décision révoquant le brevet conformément à l'article 102(1) CBE.

Dans l'exposé des motifs de sa décision, envoyé par la poste le 10 août 1988, la division d'opposition déclare que, compte tenu de la déposition du témoin, M. Koch, elle considère que l'utilisation antérieure (V1) de la machine à Tampere a rendu l'invention accessible au public puisque le système de commande et de réglage fourni avec cette machine a été livré et vendu sans conditions à une personne appartenant au public, l'acheteur entrant ainsi en possession illimitée de toutes les connaissances que cet objet peut receler.

Or, comme l'objet de l'utilisation antérieure (V1) correspond entièrement à l'objet de la revendication 1 du brevet délivré, ce qui a été reconnu par le requérant lors de la procédure orale, la revendication 1 ne saurait être valable, en raison de l'absence de nouveauté de son objet.

Cela dit, l'objet de la revendication 1 selon la requête subsidiaire 1 ne consiste qu'en l'échange évident d'une solution connue d'après l'utilisation antérieure (V1), faisant appel à un logiciel, contre un montage discret. Cette revendication ne saurait donc être valable puisque son objet n'implique pas d'activité inventive

La requête subsidiaire 2 repose sur neuf revendications dépendantes, dont l'une n'est pas admissible en raison de l'absence de nouveauté de son objet par rapport à l'utilisation antérieure (V1), ce qui doit déjà entraîner le rejet de la requête subsidiaire 2 dans son intégralité. Sans donner de motifs détaillés, la division d'opposition a considéré que sept autres des revendications indépendantes contenues dans la requête subsidiaire 2 ne pouvaient être admises car, en raison de l'utilisation antérieure (V1), leur objet n'était pas nouveau ou du moins n'impliquait pas d'activité inventive.

Une requête présentée par l'intimé I au cours de la procédure orale, tendant à faire supporter au requérant les frais de la procédure orale, a été rejetée

V. Le 12 septembre 1988, le requérant a introduit un recours contre la décision de la division d'opposition et, le 22 septembre 1988, il a payé la taxe de recours. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 9 décembre 1988.

VI. Die Beschwerdegegnerin II hat sich im Beschwerdeverfahren nicht zur Sache geäußert und auch keine Anträge gestellt.

VII. Nach vorbereitender Mitteilung der Kammer gemäß Artikel 11 (2) VOBK vom 8. Januar 1991 fand am 17 April 1991 eine mündliche Verhandlung vor der Kammer statt, in der die Beschwerdegegnerin II trotz ordnungsgemäßer Ladung nicht vertreten war.

Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufrechterhaltung des Patents auf der folgenden Grundlage:

1. *Hauptantrag*: Anspruch 1 wie erteilt mit einer in der mündlichen Verhandlung überreichten Anfügung, Ansprüche 2 bis 19 wie erteilt, Beschreibung und Zeichnungen wie erteilt;

2. *Erster Hilfsantrag*: Entspricht dem Hauptantrag mit der Maßgabe, daß in der dritten Zeile des Anspruchs 1 das Wort "vorzugsweise" gestrichen ist.

Die Beschwerdeführerin stellte ferner einen zweiten Hilfsantrag, der darauf gerichtet ist, der Großen Beschwerdekammer die Rechtsfrage vorzulegen, ob ein Softwareprogramm den Stand der Technik begründet,

a) wenn es nur einmal in einer Maschine integriert ausgeliefert wurde und

b) wenn es sich im Herrschaftsbereich einer Person befindet und

c) wenn nur ein bestimmter Personenkreis Zugang zur Maschine hat und

d) wenn bei einer Inaugenscheinnahme der Maschine das Programm bzw. die Programmstruktur nicht erkennbar ist und

e) wenn selbst bei Zerlegung der Maschine das Programm bzw. die Programmstruktur nicht erkennbar ist.

Anspruch 1 nach dem Hauptantrag lautet:

"1 Druckmaschine, vorzugsweise Offset-Druckmaschine (1), bei der eine Mehrzahl von einzeln schaltbaren Stellmotoren (9), vorzugsweise zum Einstellen des Farbschichtdickenprofils, vorgesehen ist, wobei jeder Stellmotor (9) mit einem Geber (17) verbunden ist, der für die jeweilige Ist-Stellung des Stellmotors (9) charakteristische elektrische Signale (Ist-Werte) erzeugt, wobei eine elektronische Vergleichseinrichtung (35, 44) vorgesehen ist, der die Ist-Werte und außerdem Soll-Werte für die Stellung eines Stellmotors (9) zugeführt werden und die den Ist-Wert mit dem Soll-Wert vergleicht und in Abhängigkeit vom Vergleichsergebnis den Vorwärtslauf oder den Rückwärtslauf oder den Stillstand des Stellmotors (9) veranlaßt, wobei der Ver-

VI. During the appeal proceedings, respondents II presented no comments on the substantive issues and filed no requests regarding the case.

VII. A preparatory communication having been issued on 8 January 1991 in accordance with Article 11(2) of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal, oral proceedings took place before the Board on 17 April 1991. Although they had duly received a summons to attend, respondents II were not represented at the hearing.

The appellants requested that the patent be maintained, on the following basis:

1. *Main request* Claim 1 as granted, but with one addition submitted during oral proceedings; Claims 2-19 as granted, description and drawings as granted.

2 *Auxiliary request 1*: As main request, but deleting the word "preferably" from the third line of Claim 1.

The appellants also made a second auxiliary request with the intention of securing the referral to the Enlarged Board of Appeal of a point of law concerning the question whether a computer program forms part of the prior art if it meets the following conditions:

(a) it was only supplied to a single customer and incorporated in a machine, and

(b) it is under the control of a single person, and

(c) access to the machine is restricted to a certain category of persons, and

(d) inspection of the machine does not reveal the program or the structure thereof, and

(e) even if the machine is dismantled, the program or the structure thereof does not become apparent

Claim 1 according to the main request reads as follows:

"1. Printing press, preferably an offset printing press (1), in which a plurality of individually switchable servo motors (9) is provided, preferably for adjusting the ink film thickness profile, each servo motor (9) being connected to a transmitter (17) which generates electrical signals (actual values) which are characteristic of the respective actual position of the servo motor (9), an electronic comparing device (35, 44) being provided which is supplied with the actual values and also with the nominal values for the position of a servo motor (9) and which compares the actual value with the nominal value and, as a function of the result of the comparison, causes the servo motor (9) to travel forwards or backwards or stand still, the comparing device (35,

VI. Lors de la procédure de recours, l'intimé II ne s'est pas exprimé à ce sujet et n'a pas présenté de requête

VII. A la suite d'une notification préparatoire en date du 8 janvier 1991 émise par la Chambre conformément à l'article 11(2) du règlement de procédure des chambres de recours, une procédure orale, à laquelle l'intimé II n'était pas représenté, bien qu'il ait été régulièrement convoqué, a eu lieu le 17 avril 1991 devant la Chambre.

Le requérant a demandé à ce que le brevet soit maintenu sur les bases suivantes:

1. *Requête principale*: revendication 1 du brevet tel que délivré, complétée par l'adjonction faite au cours de la procédure orale, revendications 2 à 19 du brevet tel que délivré, description et dessins;

2. *Première requête subsidiaire*: correspond à la requête principale, étant entendu qu'à la fin de la troisième ligne de la revendication 1 l'expression "de préférence" est supprimée.

En outre, le requérant a présenté une seconde requête subsidiaire tendant à soumettre à la Grande Chambre de recours la question de droit qui est de savoir si un logiciel est compris dans l'état de la technique lorsqu'il répond à l'ensemble des conditions suivantes:

a) il n'a été fourni qu'une seule fois, et ce, installé dans une machine

b) il appartient au domaine où s'exerce le pouvoir d'une personne,

c) seul un groupe de personnes déterminé a accès à la machine,

d) l'inspection de la machine ne permet pas de déceler le programme ou la structure du programme et

e) même en démontant la machine, l'on ne peut déceler le programme ou sa structure

La revendication 1 de la requête principale s'énonce comme suit:

"1 Machine d'impression, de préférence machine d'impression offset (1), dans laquelle une multiplicité de moteurs de positionnement pouvant être commutés individuellement (9), de préférence pour le réglage du profil d'épaisseur de couche d'encre, est prévue, chaque moteur de positionnement (9) étant relié à un transmetteur (17) qui produit des signaux électriques caractéristiques de la position instantanée intéressée du moteur de positionnement (9) (valeurs instantanées), un dispositif de comparaison électronique (35, 44) étant prévu, auquel sont appliquées les valeurs instantanées et en outre les valeurs de consigne pour la position d'un moteur de positionnement (9) et qui compare la valeur instantanée à la valeur de

gleichseinrichtung (35,44) die Ist-Werte und Soll-Werte der einzelnen Stellmotoren (9) zugeführt werden und die Vergleichseinrichtung zeitlich nacheinander die Ist-Werte zyklisch wiederholt abfragt, dadurch gekennzeichnet, daß die Vergleichseinrichtung (35,44) die Ist-Werte bei einem Einstellvorgang eines Stellmotors (9) wiederholt abfragt, daß die Vergleichseinrichtung (35,44) bei Überschreiten einer vorgegebenen positiven oder negativen Mindestabweichung Stellsignale für den Vorwärtslauf oder den Rückwärtslauf des zugeordneten Stellmotors (9) und andernfalls ein Stellsignal für den Stillstand dieses Stellmotors (9) erzeugt, und daß die Stellsignale einer Schalteinrichtung (52) zugeführt werden, die derart ausgebildet ist, daß der jeweilige Stellmotor (9) bis zum Eintreffen des nächsten, ihm zugeordneten Stellsignals in der vom jeweils letzten ihm zugeordneten Stellsignal bestimmten Drehrichtung mit einer vorbestimmten Drehzahl angetrieben wird bzw. stillsteht und daß die Länge des Abtastzyklus unter Berücksichtigung der Drehzahl des jeweiligen Stellmotors (9) so bemessen ist, daß der Motor dann, wenn er sich bei einer Abtastung im Bereich der vorgegebenen Mindestabweichung befindet, auch in diesem Bereich zum Stehen kommt."

44) being supplied with the actual values and nominal values of the individual servo motors (9) and the said device successively interrogating the actual values in a repeated query cycle, characterised in that the comparing device (35,44) repeatedly interrogates the actual values during an adjusting operation of a servo motor (9), that the comparing device (35,44) generates servo signals for the forward or reverse motion of the associated servo motor (9) if a predetermined positive or negative minimum deviation is exceeded and otherwise generates a servo signal causing this servo motor (9) to come to a standstill, and that the servo signals are supplied to a switching device (52) which is constructed in such a manner that the respective servo motor (9) is driven at a predetermined speed of rotation in the direction of rotation determined by the last servo signal allocated to it, or remains stopped, until the next servo signal allocated to it arrives, and that the length of the scanning cycle, taking into account the speed of rotation of the respective servo motor (9), is such that the motor will also come to a standstill if, during a scanning operation, it is within the range of the predetermined minimum deviation."

consigne et, en fonction du résultat de la comparaison, provoque la marche avant ou la marche arrière ou l'arrêt du moteur de positionnement (9), tandis qu'au dispositif de comparaison (35,44) sont appliquées les valeurs instantanées et les valeurs de consigne des moteurs de positionnement individuels (9) et le dispositif de comparaison interroge cycliquement les valeurs instantanées, caractérisée en ce que le dispositif de comparaison (35,44) interroge de façon répétée les valeurs instantanées pour une opération de réglage d'un moteur de positionnement (9), en ce que le dispositif de comparaison (35,44) lors du dépassement d'un écart minimum positif ou négatif prédéterminé engendre des signaux de réglage pour la marche avant ou la marche arrière du moteur de positionnement (9) associé et dans le cas contraire un signal de réglage pour l'arrêt de ce moteur de positionnement (9), et en ce que les signaux de réglage sont appliqués à un dispositif de commutation (52) qui est réalisé de telle sorte que le moteur de positionnement (9) intéressé, jusqu'à l'apparition du signal de réglage immédiatement suivant qui lui est associé, est entraîné avec une vitesse de rotation prédéterminée dans le sens de rotation déterminé par le dernier signal de réglage qui lui est associé, ou reste arrêté et en ce que la durée du cycle d'échantillonnage est calculée, compte tenu de la vitesse de rotation du moteur de positionnement intéressé (9), de telle sorte que lorsque le moteur se trouve en cours d'échantillonnage dans la plage de l'écart minimum prédéterminé, il s'arrête dans cette plage"

Die Beschwerdegegnerin I beantragte die Zurückweisung der Beschwerde; ferner stellte sie den Antrag, der Beschwerdeführerin die im Einspruchsverfahren durch die Beweisaufnahme entstandenen Kosten aufzuerlegen. Hilfsweise beantragt sie erneut die Vernehmung der bereits im Einspruchsverfahren angebotenen vier Zeugen.

Respondents I requested that the appeal be dismissed and, furthermore, that the costs arising from the taking of evidence during the opposition proceedings be awarded against the appellants. In the alternative, the respondents requested that the four witnesses already named during the opposition proceedings be heard again.

VIII. Zur Unterstützung ihrer Anträge brachte die Beschwerdegegnerin I unter anderem folgende Argumente vor:

VIII. Respondents I advanced the following arguments in support of their requests:

Der geänderte Anspruch 1 sei zu spät eingereicht worden, um ihr eine angemessene Reaktion zu ermöglichen. Es sei jedoch sicher, daß die Version des MPS bei der Vorbenutzung (V1) auch diese Merkmale aufgewiesen habe. Zum Nachweis dessen sei eine neue Einvernahme zumindest der bereits im Einspruchsverfahren vernommenen Zeugen notwendig.

The amended Claim 1 had been filed too late for a suitable response to be made. However, there could be no doubt that the version of the MPS involved in prior use V1 had also included these features. This could only be established by taking further oral evidence, at least from those witnesses who had already been heard during the opposition proceedings.

Das dem MPS bei der Vorbenutzung (V1) zugrunde liegende Regelprinzip sei im übrigen für jeden einschlägigen Fachmann erkennbar gewesen, der im Rahmen der Ausstellung in Nizza 1977 (Vorbenutzung (V2)) die dort ausge-

Moreover, the functional principle underlying the control mechanism of the MPS in prior use V1 had been evident to any person skilled in the art who visited the trade fair in Nice in 1977 (prior use V2) and examined the

L'intimé I a demandé le rejet du recours; en outre, il a présenté une requête visant à faire supporter au requérant les frais engendrés par les mesures d'instruction lors de la procédure d'opposition. Il a demandé à nouveau, à titre subsidiaire, l'audition des quatre témoins cités à comparaître lors de la procédure d'opposition.

VIII. L'intimé I a, entre autres, avancé les arguments suivants à l'appui de ses requêtes:

La revendication 1 modifiée a été déposée trop tard pour qu'il puisse réagir de manière appropriée. La version du "MPS" ayant fait l'objet de l'utilisation antérieure (V1) présentait cependant sans aucun doute également ces caractéristiques. Pour en avoir la preuve, il importe de procéder à une audition des témoins, en tout cas de ceux déjà entendus lors de la procédure d'opposition.

Du reste, tout homme du métier spécialisé dans ce domaine et ayant vu fonctionner, explications écrites et orales à l'appui, dans le cadre de l'exposition organisée à Nice en 1977 (utilisation antérieure (V2)), les vis de ré-

stellten Farbzonenschrauben mit Regelung, die zum Einbau in die im Rahmen von Vorbenutzung (V1) eingesetzte Maschine bestimmt waren, zusammen mit schriftlichen und mündlichen Erläuterungen im funktionierenden Zustand in Augenschein nahm.

Die Beschwerdegegnerin I gab im Rahmen der mündlichen Verhandlung noch Auskunft über technische Einzelheiten des gemäß Vorbenutzung (V1) verwendeten Systems:

- Die Farbzonenschrauben hätten etwa 30 sec benötigt, um den gesamten Verstellweg aus einer extremen Position zu durchlaufen; dabei sei eine Toleranz von 0,5%, entsprechend einem gesamten Schwankungsbereich von 0,3 sec, vorgegeben gewesen. Die Länge des Abfragezyklusses sei 100 msec gewesen.

- Bei dem Hauptregister habe der Verstellweg 800 mm betragen, zu dessen Durchlaufen mehrere Minuten benötigt worden seien. Dabei sei eine Toleranz von 1 mm vorgegeben gewesen.

- Die Toleranzen seien unter Berücksichtigung der von dem jeweiligen Maschinenhersteller vorgegebenen Daten über die verwandten Maschinenelemente beim Hersteller des Steuersystems (Brown Boveri) werkseitig eingestellt worden.

- Das Programm sei in der Maschinsprache Assembler auf dem Chip gespeichert gewesen.

IX Die Beschwerdeführerin brachte dagegen unter anderem folgende Argumente vor:

Der einschlägige Fachmann, dem das System MPS im Rahmen der Vorbenutzungen (V1) und (V2) vorgeführt worden sei, sei für das Verständnis des Regelprinzips auf die von dem Zeugen Koch mündlich gegebenen und auf die in den gleichzeitig verteilten Prospekten enthaltenen Erläuterungen angewiesen gewesen. Ausweislich seiner Aussage vor der Einspruchsabteilung sei Herr Koch jedoch "nicht mit den elektronischen Einzelheiten der Schaltung vertraut gewesen" und habe die Erklärungen "etwa so abgegeben, wie in den Prospekten ausgeführt". Die Aussagen aller Prospekte und Veröffentlichungen in diesem Zusammenhang, insbesondere aber die des Prospekts (D3), der im Zusammenhang mit der Ausstellung in Nizza (Vorbenutzung (V2)) verteilt worden sei, seien sehr allgemein gehalten, technisch widersprüchlich und gäben Auskünfte, die nach Aussagen der Beschwerdegegnerin I den ausgestellten Gegenstand nicht widerspiegeln. Gemäß der Zeugenaussage sei das Publikum auf diese Widersprüche jedoch nicht hingewiesen worden, so daß ihm das wahre Wesen des Steuerungs- und Regelprinzips verborgen geblieben sei.

ink keys equipped with a control system which were exhibited there in a working state with written and oral explanations, and were intended for fitting to the machine involved in prior use V1.

During the oral proceedings, respondents I supplied further details of the system according to prior use V1:

- The ink keys took about 30 seconds to travel along the path required for adjustment from an extreme position, the predetermined tolerance for this operation being 0.5%, corresponding to a total fluctuation range of 0.3 sec. The length of the query cycle was 100 msec.

- The adjustment path for the main register was 800 mm, with the ink keys taking several minutes to travel the required distance. The predetermined tolerance for this was 1 mm.

- The tolerances had been preset by the manufacturer of the control system (Brown Boveri), taking into account the data which each manufacturer had provided concerning the related components in its own printing presses.

- The program had been stored on the chip in machine language (Assembler).

IX. The appellants presented a number of counter-arguments, including the following:

In seeking to understand the control principle, the person skilled in the art who had seen a demonstration of the MPS system in the context of prior uses V1 and V2 would have had to rely entirely on the oral explanations given by the witness Mr Koch and the information supplied in the brochures distributed at the same time. However, as shown by his statement before the Opposition Division, Mr Koch was "not familiar with the details of the electronics involved in the circuit", and the explanations he gave were "more or less as in the brochures". The information supplied in all the relevant brochures and publications, and especially the information given in the brochure (D3) which had been distributed in connection with the exhibition in Nice (prior use V2), had been of a very general kind; it also contained technical inconsistencies, and, as respondents I had said, it did not give a wholly accurate picture of the object on display. According to the evidence given by the witness, these inconsistencies had not been pointed out to the public, which was therefore unable to perceive the true gist of the principle underlying the control mechanism

glage de l'encrier destinées à être montées dans la machine faisant l'objet de l'utilisation antérieure (V1), pouvait découvrir le principe de réglage constituant le fondement du "MPS" lors de l'utilisation antérieure (V1).

L'intimé I a donné, au cours de la procédure orale, des renseignements complémentaires sur les particularités techniques du système faisant l'objet de l'utilisation antérieure (V1):

- Les vis de réglage de l'encrier mettaient environ 30 s pour parcourir, à partir d'une position extrême, l'intégralité de la course de réglage, une tolérance de 0,5 %, correspondant à une fluctuation totale de 0,3 s, étant prévue. Le cycle d'échantillonnage durait 100 ms.

- Pour le registre principal, la course de réglage mesurait 800 mm et plusieurs minutes étaient nécessaires pour la parcourir. Une tolérance de 1 mm était prévue.

- Les tolérances étaient réglées en usine par le constructeur du système de commande (Brown Boveri), compte tenu des données fournies par le constructeur concerné de la machine au sujet des pièces apparentées.

- Le programme était mémorisé dans le microprocesseur en langage assembleur.

IX Le requérant a, quant à lui, présenté entre autres les arguments suivants:

L'homme du métier spécialiste du domaine en question, auquel le système "MPS" a été présenté dans le cadre des utilisations antérieures (V1) et (V2), ne pouvait comprendre le principe de réglage que grâce aux explications données oralement par M. Koch, l'un des témoins, et à celles contenues dans les brochures distribuées à l'occasion de ces utilisations. Or, M. Koch, d'après la déposition qu'il a faite devant la division d'opposition n'était "pas au fait des particularités électroniques du circuit" et avait donné les explications "en reprenant approximativement celles des brochures". Les indications figurant dans tout le lot de brochures et publications, particulièrement dans la brochure (D3) distribuée à l'occasion de l'exposition de Nice (utilisation antérieure (V2)), étaient très générales, contenaient d'un point de vue technique des contradictions et ne correspondaient pas, selon les déclarations de l'intimé I, à l'objet exposé. D'après la déposition du témoin, le public n'a cependant pas été informé de ces contradictions, de telle sorte que la véritable nature du principe de commande et de réglage lui est resté caché.

Das in Maschinensprache Assembler auf dem Mikrochip gespeicherte Programm sei allen interessierten Fachleuten im Rahmen aller Vorbenutzungen (V1) bis (V3) verborgen geblieben, da weder ein Programmlisting noch ein Ablaufschema veröffentlicht und auch keine entsprechenden mündlichen Erklärungen gegeben worden seien. Es sei auch nicht erwiesen, daß der Kunde im Rahmen der Vorbenutzung (V1) dieses Wissen besessen habe. Dieses sei vielmehr internes Wissen der Firma Brown Boveri gewesen.

Selbst wenn das Funktionsprinzip des MPS-Systems aus dem Druckereibetrieb in Tampere übergebenen Unterlagen erkennbar gewesen wäre, so sei dieser zu Vertraulichkeit in dieser Hinsicht verpflichtet gewesen, worauf auch die fruchtlosen Bemühungen der Beschwerdegegnerin I hindeuteten, sich diese Unterlagen zu beschaffen. Mit diesen vertraulichen Unterlagen sei gemäß gängiger Rechtsprechung auch das darin enthaltene Wissen vertraulich.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 sowie der Regel 64 EPU; sie ist zulässig.

2. Anspruch 1 gemäß Hauptantrag unterscheidet sich von seinem Vorgänger in der erteilten Fassung durch das angefügte Merkmal "und daß die Länge des Abtastzyklusses unter Berücksichtigung der Drehzahl des jeweiligen Stellmotors so bemessen ist, daß der Motor dann, wenn er sich bei einer Abtastung im Bereich der vorgegebenen Mindestabweichung befindet, auch in diesem Bereich zum Stehen kommt". Dieses Merkmal ist in der ursprünglichen Beschreibung, Seite 4, zweiter Absatz und in der erteilten Beschreibung, Spalte 2, Zeilen 46 bis 52, offenbart und stellt eine Einschränkung des durch den erteilten Anspruch 1 festgelegten Schutzbereichs (Art. 69 EPU) dar

Die erteilte Fassung des Anspruchs 1 unterscheidet sich von der entsprechenden ursprünglichen Fassung durch das die Funktionsweise der Vergleichsschaltung angegebene Merkmal und durch die Angabe, daß die Ist-Werte bei einem Einstellvorgang eines Stellmotors wiederholt abgefragt werden. Die Funktionsweise der Vergleichsschaltung erschließt sich dem Fachmann klar und eindeutig durch die auf Seite 16, Zeile 6 von unten bis Seite 18, erster Absatz der ursprünglichen Beschreibung enthaltenen Angaben. Das Merkmal der wiederholten Abfrage ergibt sich z. B. aus der Angabe auf Seite 32, erster Absatz der ursprünglichen Beschreibung

The program, written in machine language (Assembler) and stored on the chip, had been concealed from all interested skilled persons in every context of prior use (V1 to V3), since neither a listing of the program nor a flowchart showing its structure had been published, nor had any relevant oral explanations been given. Moreover, there was no proof, in connection with prior use V1, that the customer was in possession of this knowledge. On the contrary, the knowledge in question had been confined to employees of Brown Boveri & Cie

Even if the functional principle of the MPS system had been evident from the documentation supplied to the printing works in Tampere, the company would have been bound to treat this information as confidential. A further indication of this was provided by the fruitless attempts of respondents I to obtain access to the documentation. The accepted legal view was that the knowledge contained in confidential documents was itself confidential.

Reasons for the Decision

1. The appeal complies with Articles 106 to 108 and Rule 64 EPC and is admissible.

2. Claim 1 according to the main request differs from the claim as granted in that the following feature has been added: "and that the length of the scanning cycle, taking into account the speed of rotation of the respective servo motor (9), is such that the motor will also come to a standstill if, during a scanning operation, it is within the range of the predetermined minimum deviation". This feature is disclosed on page 4, second paragraph, of the original description and in column 2, lines 46 to 52, of the description as granted, and constitutes a limitation of the extent of protection conferred by Claim 1 as granted (Article 69 EPC).

In the text granted, Claim 1 differs from the original text in respect of the feature indicating how the comparing device functions, and with regard to the information that the actual values are repeatedly interrogated during an adjusting operation of a servo motor. To the skilled person, the functional principle of the comparing device is clearly and unambiguously indicated by the information on pages 16 (sixth line from the bottom) to 18 (first paragraph) of the original description. The feature of repeated interrogation is apparent, for example, from the information on page 32, first paragraph, of the original description.

A l'occasion des utilisations antérieures (V1), (V2) et (V3), le programme mémorisé dans le microprocesseur en langage assembleur n'a été divulgué à aucun des spécialistes intéressés car il n'a été publié ni de liste de programme ni d'organigramme, pas davantage qu'il n'a été donné d'explication orale équivalente. Il n'a pas non plus été démontré que le client ait eu ces connaissances dans le cadre de l'utilisation antérieure (V1). Celles-ci demeureraient au contraire internes à la société Brown Boveri.

Même à supposer que le principe de fonctionnement du système "MPS" ait pu être découvert dans les documents fournis à l'imprimerie de Tampere, celle-ci était tenue de respecter leur caractère confidentiel, comme le montrent d'ailleurs les efforts infructueux de l'intimé I pour se procurer les documents. Selon une jurisprudence constante, les connaissances révélées par ces documents confidentiels sont également confidentielles.

Motifs de la décision

1. Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108 ainsi qu'à la règle 64 CBE; il est donc recevable.

2. La revendication 1 selon la requête principale se différencie de celle qui l'a précédée dans le brevet tel que délivré par l'ajout d'une caractéristique: "et en ce que la durée du cycle d'échantillonnage est calculée, compte tenu de la vitesse de rotation du moteur de positionnement intéressé, de telle sorte que lorsque le moteur se trouve en cours d'échantillonnage dans la plage de l'écart minimum prédéterminé, il s'arrête dans cette plage." Cette caractéristique est exposée dans la description originale de la demande, page 4, deuxième alinéa ainsi que dans la description du brevet tel que délivré, deuxième colonne, lignes 46 à 52, et restreint l'étendue de la protection conférée par la revendication 1 du brevet tel que délivré (art 69 CBE).

La revendication 1 du brevet tel que délivré se différencie de la version originale de la demande par la caractéristique indiquant comment fonctionne le circuit de comparaison et par l'indication selon laquelle les valeurs instantanées sont interrogées de façon répétée lors d'une opération de réglage d'un moteur de positionnement. Le fonctionnement du circuit de comparaison apparaît à l'homme du métier clairement et sans ambiguïté dans les indications données de la page 16, ligne 6 à partir du bas, à la page 18, premier alinéa de la description originale de la demande. La caractéristique consistant en l'interrogation répétée est exposée par exemple à la page 32, premier alinéa de cette description

Die abhängigen Ansprüche entsprechen, abgesehen von der Einfügung von Bezugszeichen, ihren ursprünglichen Vorgängern

Die Ansprüche nach dem Hauptantrag verstoßen somit nicht gegen die Bestimmungen des Artikels 123 (2) und (3) EPÜ.

3. Das nunmehr zusätzlich in den Anspruch 1 gemäß Hauptantrag aufgenommene Merkmal dient sowohl in der ursprünglichen als auch in der erteilten Fassung der Beschreibung der näheren Erläuterung des Gegenstands des jeweiligen Anspruchs 1. Die gewählte Formulierung und der Zusammenhang der Erwähnung lassen dabei unzweifelhaft erkennen, daß dieses Merkmal im Kern nicht eine besondere Ausführungsform der Erfindung kennzeichnen soll, sondern daß ihm eine entscheidende Bedeutung für das Funktionieren des in Anspruch 1 beanspruchten Gegenstandes zukommt. Dieses Merkmal mußte somit, der Vorschrift des Artikels 69 EPÜ folgend, ohnehin bei der Interpretation des Anspruchs 1 in Betracht gezogen werden.

Die Beschwerdegegnerin I konnte somit durch diese erst in der mündlichen Verhandlung vorgelegte, konkretere Fassung des Anspruchs 1 nicht überrascht sein.

Ein Verstoß gegen die Bestimmungen des Artikel 113 (1) EPÜ liegt somit nicht vor.

4. Die Beschwerdegegnerin I behauptet in ihrer schriftlichen Erwiderung vom 19. April 1989 auf die Beschwerdebegründung, siehe Seite 3, vorletzter Absatz, im Dezember 1981, also nach dem gültig in Anspruch genommenen Prioritätsdatum des Streitpatents, sei eine von MAN-Roland hergestellte Druckmaschine ausgeliefert worden, bei deren MPS-System die Farbzonenschrauben jeweils über einzeln schaltbare Stellmotoren gesteuert würden. Die Bestellung dieser nach Lille/Frankreich ausgelieferten Maschine sei im Januar 1981, also vor dem Prioritätsdatum des Streitpatents, erfolgt.

Die erstmalige Erwähnung dieser behaupteten Vorbenutzungshandlung auf Seite 10, dritter Absatz des Einspruchschriftsatzes der Beschwerdegegnerin I ist noch beiläufiger und weniger konkretisiert. Auch die Vernehmung des Zeugen Koch durch die Einspruchsabteilung, siehe Vernehmungsprotokoll, Seite 6, zweiter Absatz, förderte keine konkreteren Angaben zutage.

Auch in der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer konnte die Beschwerdegegnerin I weder Unterlagen vorlegen noch Angaben machen über den Typ oder andere Einzelheiten der gelieferten oder bestellten Maschine. Der Empfänger oder Besteller der Maschine konnte nicht genannt

Except for the addition of reference marks, the dependent claims are the same as their original predecessors

The claims according to the main request do not therefore infringe the provisions of Article 123(2) and (3) EPC

3. The additional feature now included in Claim 1 according to the main request serves, in both the original and granted versions of the description, to elucidate further the subject-matter of Claim 1. The choice of wording and the context in which the feature is mentioned make it quite plain that the latter is essentially not intended to be a particular embodiment of the invention; instead, it has a decisive importance for the functioning of the subject-matter as claimed in Claim 1. Under Article 69 EPC, this feature would in any event have to be taken into consideration when interpreting Claim 1.

Respondents I could not therefore have been surprised by this more specific version of Claim I, which was not presented until the day of oral proceedings

Article 113(1) EPC has not therefore been infringed.

4. In their written rejoinder, dated 19 April 1989, to the statement of grounds for appeal (see p. 3, penultimate paragraph) respondents I alleged that in December 1981, i.e. after the validly claimed priority date of the contested patent, a printing press manufactured by M.A.N.-Roland had been supplied with an MPS system in which the ink keys were controlled by individually switchable servo motors. This machine, which had been delivered to Lille in France, had been ordered in January 1981, i.e. before the priority date of the contested patent.

The first mention of this alleged prior use - on page 10, third paragraph, of the notice of opposition filed by respondents I - is even more incidental and non-specific. The testimony of the witness Mr Koch before the Opposition Division (see p. 6, second paragraph, of the minutes of the hearing) also failed to yield any more concrete information

Even in oral proceedings before the Board of Appeal, respondents I were unable to produce any documents or information regarding the type of machine which had allegedly been delivered or ordered. They were unable to name the customer to whom the machine had been delivered, or

Les revendications dépendantes correspondent, abstraction faite de l'introduction de signes de référence, aux revendications originales de la demande.

Les revendications selon la requête principale ne contreviennent donc pas aux dispositions de l'article 123(2) et (3) CBE.

3 La caractéristique ajoutée à la revendication 1, selon la requête principale, permet, tant en conformité avec la description originale de la demande qu'avec la description du brevet tel que délivré, de définir avec davantage de précision l'objet de la revendication 1. La formulation choisie et le contexte montrent indubitablement que cette caractéristique ne caractérise pas en substance un mode de réalisation particulier de l'invention mais qu'elle revêt une importance décisive pour ce qui est du fonctionnement de l'objet de la revendication 1. Elle devait donc, conformément aux dispositions de l'article 69 CBE, être prise en compte aux fins de l'interprétation de la revendication 1.

L'intimé I ne pouvait donc pas être surpris par cette version plus précise de la revendication 1 déposée seulement lors de la procédure orale.

En conséquence, les dispositions de l'article 113(1) CBE n'ont pas été enfreintes.

4. L'intimé I affirme à la page 3, avant-dernier alinéa, de sa réponse écrite en date du 19 avril 1989 au mémoire exposant les motifs du recours, qu'en décembre 1981, donc après la date de priorité du brevet litigieux valablement revendiqué, il a été livré une machine d'impression fabriquée par MAN-Roland dont le système "MPS" permet la commande modulaire de chaque vis de réglage de l'encrier au moyen de moteurs de positionnement commutables individuellement. Cette machine livrée à Lille, en France, aurait été commandée en janvier 1981, soit avant la date de priorité du brevet litigieux

La première mention de cette prétendue utilisation antérieure, à la page 10, troisième alinéa, de l'acte d'opposition de l'intimé I, revêt un caractère encore plus accessoire et moins précis. L'audition du témoin, M Koch, par la division d'opposition (voir procès-verbal de l'audition, page 6, deuxième alinéa) n'a pas permis d'obtenir des informations plus précises.

Lors de la procédure orale devant la Chambre de recours, l'intimé I n'a pas davantage été en mesure de présenter des documents ou de donner des informations sur le type ou d'autres particularités de la machine livrée ou commandée. Il n'a pu indiquer qui était le destinataire de la machine ou l'auteur

werden. Auch konnte die Beschwerdegegnerin I nicht angeben, durch welche konkrete Handlung, z. B. Bestellung oder Lieferung, der benutzte Gegenstand der Öffentlichkeit zugänglich geworden sein sollte

Noch weniger substantiiert ist eine gleichfalls im Einspruchsschriftsatz der Beschwerdegegnerin I behauptete Vorbenutzung, die in Apeldoorn, Holland, erfolgt sein soll.

Da somit weder im Verlauf des Einspruchsverfahrens noch während des Beschwerdeverfahrens konkrete Tatsachen und Beweismittel über die angeblich offenkundigen Vorbenutzungen in Lille und Apeldoorn benannt wurden, ist dieses Vorbringen nicht so ausreichend substantiiert, daß ihm nachgegangen werden kann.

Die Kammer hat dieses Vorbringen, wie in der Mitteilung gemäß Artikel 11 (2) VOBK vom 8. Januar 1991 angekündigt, aufgrund fehlender Relevanz nicht in Betracht gezogen, Artikel 114 (2) EPÜ.

5. Alle drei weiterhin geltend gemachten Benutzungshandlungen (V1) bis (V3) sind miteinander verknüpft, da sie ein von der Firma Brown Boveri & Cie (jetzt ASEA-BBC), Baden, Schweiz, entwickeltes Automatisierungssystem MPS betreffen.

Die in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung vernommenen Zeugen, d. h. die Herren Koch und Furrer, sind beide Angestellte der Firma ASEA-BBC. Herr Koch war nach eigenen Angaben zu der Zeit, in der die Benutzungshandlungen (V1) bis (V2) erfolgten, federführend im Rahmen der Kundenbetreuung tätig und auch dafür zuständig, auf Messen und Ausstellungen der interessierten Öffentlichkeit allgemeine technische Informationen und Erläuterungen zu den Exponaten zu geben. Herr Furrer war in der fraglichen Zeit und ist heute noch im Bereich der Druckerei-Leitsysteme tätig. Er kennt alle technischen Einzelheiten der den Benutzungshandlungen zugrunde liegenden Entwicklungen und der Abwicklung des Auftrags, dagegen war er jedoch weder zuständig noch befugt, diese einer breiten Öffentlichkeit kundzutun.

Die geltend gemachten Benutzungshandlungen (V1) bis (V3) stellen verschiedene Entwicklungs- und Veröffentlichungsphasen derselben Druckmaschine dar.

Aufgrund der Aussage von Herrn Koch ergibt sich folgendes Bild vom zeitlichen Ablauf dieser Entwicklung: Grundlage ist offensichtlich der am **22. April 1976** erteilte **Auftrag** der Großdruckerei Tampereen Kirjapaino OY an die Firma Koenig & Bauer AG

who had ordered it, nor could they specify the action – e.g. ordering or delivery – which had supposedly rendered the object accessible to the public.

Even less information was produced to substantiate the allegation, also in the notice of opposition filed by respondents I, that prior use had occurred in Apeldoorn in the Netherlands.

Since no concrete facts or evidence regarding the supposed public prior uses in Lille and Apeldoorn were produced during opposition or appeal proceedings, this submission has not been sufficiently substantiated for the Board to take it up.

In its communication of 8 January 1991, issued under Article 11(2) of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal, the Board gave notice of its intention to disregard the submission on the grounds of lack of relevance (Article 114(2) EPC).

5. The three prior uses (V1 to V3) which are still claimed to have occurred are all linked, since each of them refers to an MPS automation system developed by Brown Boveri & Cie (now known as ASEA-BBC), Baden, Switzerland.

Messrs Koch and Furrer, the witnesses heard during oral proceedings before the Opposition Division, are both employees of ASEA-BBC. Mr Koch himself said that, at the time when prior uses V1 and V2 occurred, he was in overall charge of customer relations, and he was also responsible for providing interested members of the public with general technical information about the products on display at trade fairs and exhibitions. At the time in question, Mr Furrer was working in the division of the company which deals with control systems for printing machinery, and this is still the case. He is familiar with all the technical details of the developments involved in the prior uses and knows how the order was handled. However, it was not his responsibility to make these details known to the general public, nor was he authorised to do so

The alleged prior uses (V1 to V3) represent different stages in the development and disclosure of a single printing press.

From Mr Koch's statement, the following picture emerges of the sequence of events involved in the development of the machine. The starting point was evidently the **order** placed on **22 April 1976** by the industrial printer Tampereen Kirjapaino OY with the company

de la commande. Il n'a pu dire non plus par quel acte précis, par exemple une commande ou une livraison, l'objet utilisé a été rendu accessible au public

S'agissant d'autre part de la prétendue utilisation antérieure qui aurait eu lieu à Apeldoorn, aux Pays-Bas, dont il est également fait état dans l'acte d'opposition de l'intimé I, encore moins de preuves ont été fournies.

En conséquence, puisque ni au cours de la procédure d'opposition, ni au cours de la procédure de recours il n'a pu être invoqué de faits précis ou produit de preuves concernant les prétendues utilisations antérieures ayant eu lieu à Lille et à Apeldoorn, ces moyens n'ont pas de justification suffisante et il ne peut en être tenu compte

Comme elle l'annonce dans sa notification en date du 8 janvier 1991, émise conformément à l'article 11(2) du règlement de procédure des chambres de recours, la Chambre n'a pas tenu compte de ces moyens en raison de leur manque de pertinence (art. 114(2) CBE).

5. Les trois utilisations (V1), (V2) et (V3), dont il est encore fait état, sont liées car elles se rapportent à un système d'automatisation "MPS" conçu par la société Brown Boveri & Cie (aujourd'hui ASEA-BBC) de Baden en Suisse

Les témoins entendus lors de la procédure orale devant la division d'opposition, MM. Koch et Furrer, sont tous deux des employés de la société ASEA-BBC. A l'époque où ont eu lieu les utilisations (V1) à (V3), M Koch était, selon ses propres déclarations, responsable du service clientèle et donnait au public, dans le cadre de foires et d'expositions, des informations et des explications générales d'ordre technique concernant le matériel exposé. M. Furrer travaillait pendant la période en cause et travaille encore actuellement dans le domaine des techniques de commande de l'imprimerie. S'il connaît tous les détails techniques des développements qui sont à la base des utilisations concernées et de l'exécution de la commande par le constructeur, ce n'est par contre pas à lui qu'incombait de les révéler à un large public, et il n'y était pas autorisé.

Les utilisations (V1), (V2) et (V3) dont il est fait état constituent différentes phases de conception et de publication relatives à la même machine d'impression.

Selon les déclarations de M. Koch, cette conception s'est déroulée dans le temps de la manière suivante: à l'origine on trouve manifestement la **commande** passée le **22 avril 1976** par la grosse imprimerie Tampereen Kirjapaino OY à la société Koenig &

(Koebau) über eine Lieferung einer Maschine des Typs "Koebau Commander", siehe Druckschrift (D2), Seite 19, letzter Absatz. Die elektrische Ausrüstung für diese Maschine wurde **im Mai 1976** von der Firma Koenig & Bauer AG (Koebau) bei der damaligen Firma Brown Boveri & Cie (BBC) in Auftrag gegeben. Von Seiten BBC führte dabei Herr Koch federführend die Verkaufsverhandlungen mit Koebau und war auch in der Folge für die terminliche Abwicklung des Auftrags zuständig. Herr Koch trat auch in Kontakt mit dem Endkunden in Finnland. Das Steuersystem MPS stellte zum Zeitpunkt dieser Auftragserteilung ein neu entwickeltes Steuersystem für Druckmaschinen dar und wurde bei diesem Auftrag zum ersten Male in der Praxis eingesetzt. MPS ist nicht auf einen bestimmten Maschinentyp einer bestimmten Maschinenbaufirma hin entwickelt worden, sondern flexibel an unterschiedliche Maschinentypen auch verschiedener Hersteller anpassbar. BBC war somit daran interessiert, ihr neues Steuersystem sowohl den Herstellern von Druckmaschinen als auch bei Druckereibetrieben bekannt zu machen, um Folgeaufträge zu erhalten.

Aus diesem Grunde erbat sich BBC bereits **im Mai 1977** die Erlaubnis, auf der DRUPA in Düsseldorf Leitstand, Steuerpult und Rechner der später als Vorbenutzung (V1) nach Finnland gelieferten Maschine auszustellen und als erstes Prospektmaterial über dieses System (D4) zu verteilen. Diese Ausstellung stellt die geltend gemachte Vorbenutzung (V3) dar.

Im Juli 1977 wurde die elektrische Ausrüstung an Koebau zum Einbau in die Maschine ausgeliefert.

Im Oktober 1977 wurden Teilfunktionen, nämlich die Einstellung der Farbzonenschrauben durch MPS auf der IFRA in Nizza ausgestellt und dabei (D3) als neueste Information an das interessierte Publikum verteilt (Druckschrift (D3)). Die Farbzonenschrauben waren insoweit funktionsbereit, als sie nach einer Auslenkung von Hand vom Steuersystem automatisch wieder auf ihren ursprünglichen Wert zurückgeführt wurden. Diese Ausstellung stellt die geltend gemachte Vorbenutzung (V2) dar.

Auf beiden Ausstellungen wurden Termine mit potentiellen Kunden für die spätere Besichtigung der fertig in Finnland aufgestellten Maschine vereinbart.

Die Maschine wurde schließlich **bis Mitte 1978** von Ingenieuren von BBC in Tampere, Finnland, in Betrieb gesetzt. Dabei wurde speziell bei BBC ausgebildeten Servicemonteuren des Endabnehmers die Endfassung von Schaltplänen übergeben, die mit dem

Koenig & Bauer AG (Koebau) for the latter to supply a "Koebau Commander" press (see document D2, p. 19, final paragraph). The electrical equipment for this machine was ordered **in May 1976** by Koenig & Bauer (Koebau) from the company known at the time as Brown Boveri & Cie (BBC). The BBC representative in charge of the sales negotiations with Koebau was Mr Koch, who subsequently also assumed responsibility for ensuring that the timetable laid down for the processing of the order was adhered to. Mr Koch also contacted the end-user in Finland. At the time when the order was placed, the MPS control system for printing presses was a new development, and this was the first occasion on which it was used in normal service. Instead of being developed for a particular machine made by a specific firm, the MPS was designed to be flexible and adaptable to various types of machines made by different manufacturers. BBC therefore had a vested interest in advertising the control system to manufacturers of printing presses, as well as to printing companies, in order to secure further orders.

For this reason, BBC made an early application, **in May 1977**, for permission both to exhibit, at the DRUPA in Düsseldorf, the main workstation, the control desk and the CPU of the machine which was later delivered to Finland and formed prior use V1, and to distribute brochures (D4) about this system. This exhibition constitutes alleged prior use V3.

The electrical equipment for the printing press was delivered to Koebau in **July 1977**.

In October 1977, partial functions, i.e. the setting of the ink keys using the MPS system, were exhibited at the IFRA in Nice, on which occasion the latest information (document D3) regarding these functions was distributed to interested members of the public. The ink keys were operational, to the extent that, having been displaced by hand, they were automatically reset to their original value. This exhibition constitutes the alleged prior use V2.

At both the abovementioned exhibitions, appointments were made with potential clients to inspect the machine at a later date after it was installed in Finland.

By mid-1978, the machine was operational, the installation work having been carried out in Tampere, Finland, by BBC engineers. At the same time, the end-user's service engineers, who had been specially trained by BBC, were given the final version of the cir-

Bauer AG (Koebau) pour la livraison d'une machine de type "Koebau Commander" (voir document (D2), page 19, dernier alinéa). L'équipement électrique destiné à cette machine a été commandé **en mai 1976** par la société Koenig & Bauer AG (Koebau) à la société Brown Boveri & Cie (BBC) de l'époque. M. Koch a été chargé chez BBC des négociations commerciales avec Koebau et a été, par la suite, responsable du calendrier d'exécution de la commande. Il est également entré en contact avec le client final en Finlande. A l'époque de la passation du marché, le système "MPS" était un nouveau système de commande pour machines d'impression qui allait, à l'occasion de ce marché, être utilisé pour la première fois dans la pratique. "MPS" n'a pas été conçu pour un type déterminé de machine d'un constructeur donné mais peut être adapté, avec la souplesse nécessaire, à différents types de machine de différents constructeurs. BBC souhaitait ainsi faire connaître son nouveau système de commande aussi bien aux constructeurs de machines d'impression qu'aux imprimeries, en vue d'obtenir d'autres marchés.

C'est pour cette raison que BBC a demandé **dès mai 1977** l'autorisation d'exposer à la DRUPA de Düsseldorf le poste directeur, le pupitre de commande et l'ordinateur de la machine qui a été livrée plus tard en Finlande, livraison qui a constitué l'utilisation antérieure (V1), et de distribuer la brochure (D4) à titre de première information sur ce système. Cette exposition constitue l'utilisation antérieure alléguée (V3).

En juillet 1977, l'équipement électrique a été livré à Koebau pour être installé dans la machine.

En octobre 1977, certaines fonctions partielles permettant d'agir sur les vis de réglage de l'encrier par le "MPS" ont été présentées à l'IFRA de Nice et des informations toutes récentes ont été données au public (document (D3)). Les vis de réglage de l'encrier étaient en état de fonctionner dans la mesure où, après avoir été déviées à la main, elles étaient automatiquement ramenées à leur valeur initiale par le système de commande. Cette exposition constitue l'utilisation antérieure (V2) invoquée.

Lors des deux expositions, il a été pris rendez-vous avec des clients potentiels pour leur présenter la machine lorsque le montage de celle-ci en Finlande serait terminé.

Enfin, des ingénieurs de BBC ont été chargés jusqu'**au milieu de l'année 1978** de la mise en service de la machine à Tampere, en Finlande. La version définitive des schémas de montage, portant en plusieurs langues l'inscription "transmission à des tiers

mehrsprachigen Aufdruck "Weitergabe an Dritte ohne unser Einverständnis verboten" versehen waren. Diese Maschine wurde außenstehenden Interessenten vorgeführt. Diese Lieferung an die Großdruckerei in Finnland, der Einsatz und die Wartung dieser Maschine in deren Produktionsbetrieb und die dort durchgeführten Vorführungen stellen die geltend gemachte Vorbenutzung (V1) dar.

Auf beiden Ausstellungen und bei den Vorführungen im Produktionsbetrieb stand Herr Koch für Auskünfte zur Verfügung, der nach eigener Aussage "mit den elektronischen Einzelheiten der Schaltung nicht vertraut war", sondern seine Erklärungen etwa so gab, wie in dem verteilten Prospektmaterial ausgeführt.

Bei der Beurteilung dessen, was durch die Vorbenutzung (V1) kundbar geworden ist, ist somit zu berücksichtigen, daß der einschlägige Fachmann zu diesem Zeitpunkt bereits Kenntnisse von Untereinheiten dieser Maschine und allgemeine Kenntnisse über das Funktionsprinzip dieser Druckmaschine besaß, die er durch die früher erfolgten Vorbenutzungen (V2) und (V3) und durch die während der Bau- und Entwicklungsphase dieser Maschine veröffentlichten Druckschriften (D1) bis (D4) gewonnen hatte.

6. Prüfung der Offenkundigkeit der Vorbenutzungen (V1) bis (V3)

6.1 Eine unter dieser Voraussetzung durchgeführte Analyse ergibt, daß von der Benutzungshandlung (V1) zugrunde liegenden Druckmaschine die folgenden Merkmale entweder durch druckschriftliche Beschreibung und/oder durch die von Herrn Koch mündlich gegebenen Erläuterungen kundbar geworden sind:

- Die vorbenutzte Maschine ist eine Rollenoffsetdruckmaschine (siehe Druckschrift (D2), Seite 20, Abbildung 25).
- Diese Maschine besitzt zur Einstellung anderer Positioniersysteme als der Farbzonenschrauben eine Mehrzahl (zwanzig, siehe Aussage des Zeugen Furrer, Seite 2, letzter Absatz) von einzeln schaltbaren Stellmotoren, von denen jeder mit einem Geber verbunden ist, der für die jeweilige Ist-Stellung des Stellmotors charakteristische elektrische Signale (Ist-Werte) erzeugt, (siehe Aussage des Zeugen Furrer, Seite 3, 2. Absatz). Obwohl Herr Furrer nach eigener Aussage nicht dazu befugt war, der Öffentlichkeit gegenüber Erklärungen abzugeben, ist die Kammer davon überzeugt, daß diese einzeln schaltbaren Stellmotoren auf jeden Fall im Druckereibetrieb in Finnland kundbar geworden sind. Den Farbzonenschrauben waren dagegen

cuit diagrams, stamped with a notice in several languages prohibiting the unauthorised disclosure of the diagrams to third parties. Demonstrations of the machine were given to interested persons from outside the company. The alleged prior use V1 is constituted by the delivery of the machine to the industrial printing works in Finland and its use there, the on-site maintenance work and the demonstrations which took place on the end-user's premises.

At both exhibitions, and during the on-site demonstrations, Mr Koch was on hand to answer questions. By his own testimony, he was "not familiar with the details of the electronics involved in the circuit", and the explanations he gave were more or less as in the brochures which were distributed at the time.

In assessing the nature of the disclosure by prior use according to V1, the circumstance therefore has to be taken into account that, at the time in question, the person skilled in the art was already in possession of knowledge concerning some subsidiary components of the printing press and was familiar with its general functional principle, having gleaned such information from the previous prior uses V2 and V3, as well as from the documents (D1 to D4) published while the machine was under development and construction.

6 Examination of the extent of disclosure by prior uses V1 to V3

6.1 Having regard to the above, an analysis of the case shows that the following features of the printing press involved in prior use V1 were disclosed by descriptions in printed documents and/or the verbal explanations supplied by Mr Koch:

- The machine in prior use is a rotary offset printing press (see document D2, p. 20, Fig. 25).
- For the setting of positioning systems other than those relating to the ink keys, the machine in question is provided with a plurality (the witness Mr Furrer gives the number as twenty: see p 2, final paragraph, of his statement) of individually switchable servo motors, each of these being connected to a transmitter which generates electrical signals (actual values) that are characteristic of the respective actual position of the servo motor (see p. 3, second paragraph, of Mr Furrer's statement). Although Mr Furrer says that he was not authorised to give explanations to the public, the Board is satisfied that these individually switchable servo motors were definitely disclosed at the printworks in Finland. However, instead of being controlled by individ-

interdite sans notre accord", a à cette occasion été remise à des monteurs du client final formés spécialement chez BBC. Cette machine a été présentée à des personnes intéressées extérieures à l'entreprise. La livraison à la grosse imprimerie en Finlande, l'installation et la maintenance de la machine dans ses ateliers ainsi que les démonstrations qui y ont eu lieu constituent l'utilisation antérieure (V1) dont il a été fait état.

Lors des deux expositions et des démonstrations dans les ateliers, c'est M. Koch qui répondait aux demandes de renseignements; selon ses propres déclarations, il n'était "pas au fait des particularités électroniques du circuit" mais donnait des explications en retenant approximativement celles des brochures distribuées.

Aux fins de l'appréciation de ce qui a été divulgué à l'occasion de l'utilisation antérieure (V1), il convient donc de tenir compte du fait que l'homme du métier compétent possédait déjà à ce moment-là des connaissances sur certains sous-ensembles de la machine d'impression ainsi que des connaissances générales concernant son principe de fonctionnement, acquises lors des utilisations antérieures précédentes (V2) et (V3) ainsi qu'à la lecture des documents (D1) à (D4) publiés lors de la phase de construction et de développement de la machine.

6 Examen des contenus rendus accessibles au public par les utilisations antérieures (V1), (V2) et (V3)

6.1 Une analyse effectuée en tenant compte des faits mentionnés ci-dessus montre que les caractéristiques suivantes de la machine ayant fait l'objet de l'utilisation (V1) ont été divulguées au moyen d'une description écrite et/ou des explications verbales de M. Koch:

- La machine ayant fait l'objet d'une utilisation antérieure est une machine rotative offset (voir document (D2), page 20, figure 25).
- Cette machine possède pour le réglage de systèmes de positionnement autres que les vis de réglage de l'encrier une multiplicité (vingt, selon la déposition du témoin, M. Furrer, page 2, dernier alinéa) de moteurs de positionnement pouvant être commutés individuellement, chaque moteur étant relié à un transmetteur qui produit des signaux électriques caractéristiques de sa position instantanée (valeurs instantanées) (voir déposition de M. Furrer, page 3, deuxième alinéa). Bien que, selon ses propres déclarations, M. Furrer n'ait pas été autorisé à donner des explications au public, la Chambre est persuadée que ces moteurs de positionnement commutables individuellement ont été en tout cas divulgués dans l'imprimerie

keine einzelnen Stellmotoren, sondern Kupplungen zugeordnet, die die Farbzonenschrauben bei Bedarf an einen zentralen Stellmotor ankuppelten (siehe Aussage des Zeugen Koch, Seite 5, vorletzter Absatz sowie Druckschrift (D3), Seite 4, linke Spalte, vorletzter Absatz bis rechte Spalte, vierter Absatz)

- Die "Procontic"-Steuerung der vorbenutzten Druckmaschine verfügt über eine elektronische Vergleichseinrichtung, der Ist-Werte und Soll-Werte für Stellungen eines Stellmotors zugeführt werden und die den jeweiligen Ist-Wert mit dem Soll-Wert vergleicht und in Abhängigkeit vom Vergleichsergebnis den Vorwärtslauf oder den Rückwärtslauf oder den Stillstand des Stellmotors veranlaßt. Dabei fragt die Vergleichseinrichtung die Ist-Werte zeitlich nacheinander zyklisch wiederholt ab (siehe Prospekt (D4), Blockdiagramm: Procontic-Steuerung (Pultstation, Unterstationen) sowie Druckschrift (D3), Seite 5, Abschnitt "Voreinstellung (Preset)").

Die Kammer ist somit überzeugt, daß die der Vorbenutzung (V1) zugrunde liegende Druckmaschine in bezug auf nicht zu den Farbzonenschrauben gehörende Positioniersysteme alle im Oberbegriff des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag aufgeführten Merkmale aufwies und daß diese Merkmale auch offenkundig geworden sind.

6.2 Die bei der vorbenutzten Druckmaschine eingesetzte Procontic-Steuerung ist frei programmierbar (siehe Druckschrift (D2), Seite 20, rechte Spalte, vorletzter Absatz) und damit an verschiedene Maschinentypen auch unterschiedlicher Hersteller anpaßbar. Herz der Steuerung ist ein Mikroprozessor (siehe Aussage des Zeugen Furrer, Seite 3, drittelletzter Absatz).

In Ergänzung der Aussage von Herrn Furrer vor der Einspruchsabteilung führte die Beschwerdegegnerin I in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer aus, daß das durch das auf dem Mikrochip in Maschinensprache gespeicherte Programm verwirklichte Steuerprinzip bei der der Vorbenutzung (V1) zugrunde liegenden Druckmaschine genau die im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag angegebenen Merkmale aufgewiesen habe. Die Programmierung dieses Mikrochips einschließlich der Einstellung der für jeden Stellmotor gültigen Mindestabweichung sei jedoch werkseitig bei BBC unter der Leitung von Herrn Furrer erfolgt, der zumindest vor dem Prioritätstag des

ual servo motors, the ink keys were provided with couplings which connected them, as required, to a central servo motor (see p 5, penultimate paragraph, of the statement by the witness Mr Koch, and p. 4 of document D3, passage extending from the penultimate paragraph of the left-hand column to paragraph four of the right-hand column)

- The "Procontic" control system of the printing press in prior use is equipped with an electronic comparing device which is supplied with the actual and nominal values for the positions of a servo motor and which compares the actual value with the nominal value and which, as a function of the result of the comparison, causes the servo motor to travel forwards or backwards or to come to a standstill. The said comparing device successively interrogates the actual values in a repeated query cycle (see brochure D4, block diagram of the Procontic control system ("Pultstation" and "Unterstationen") and document D3, p. 5, section headed "Voreinstellung (Preset)").

The Board is therefore satisfied that, regarding the positioning systems other than those which relate to the ink keys, the printing press involved in prior use V1 embodied all the features listed in the prior art portion of Claim 1 according to the main request, and, furthermore, that these features have been disclosed.

6.2 The Procontic control system fitted to the printing press in prior use is freely programmable (see document D2, p. 20, right-hand column, penultimate paragraph) and can therefore be adapted to various types of machines made by different manufacturers. The heart of the control system is a microprocessor (see the statement by the witness Mr Furrer, p. 3, third from last paragraph).

Supplementing the evidence given by Mr Furrer before the Opposition Division, respondents I explained during the oral proceedings before the Board that, in the case of the printing press involved in prior use V1, the control principle realised by the program written in machine language and stored on the microchip had embodied precisely the features set out in the characterising portion of Claim 1 according to the main request. However, the programming of the microchip, including the setting of the minimum deviation for each servo motor, had been carried out by BBC under the supervision of Mr Furrer, who – at least until the priority date of the contested patent – had not been authorised to

en Finlande. En revanche, les vis de réglage de l'encrier n'étaient pas soumises à l'action de moteur de positionnement individuels mais à des coupleurs les reliant, en cas de besoin, à un moteur de positionnement central (voir déposition de M Koch, page 5, avant-dernier alinéa, ainsi que le document (D3), page 4, colonne de gauche, avant-dernier alinéa, jusqu'à la colonne de droite, quatrième alinéa).

- La commande "Procontic" de la machine d'impression ayant fait l'objet d'une utilisation antérieure est équipée d'un dispositif de comparaison électronique auquel sont appliquées les valeurs instantanées et en outre les valeurs de consigne pour la position d'un moteur de positionnement et qui compare la valeur instantanée à la valeur de consigne et, en fonction du résultat de la comparaison, provoque la marche avant, la marche arrière ou l'arrêt du moteur de positionnement, tandis que le dispositif de comparaison interroge cycliquement les valeurs instantanées (voir brochure (D4), schéma fonctionnel: commande "Procontic" (pupitre et sous-stations), ainsi que le document (D3), page 5, titre "Voreinstellung (Preset)").

La Chambre est donc convaincue que la machine d'impression faisant l'objet de l'utilisation antérieure (V1) présentait toutes les caractéristiques énumérées dans le préambule de la revendication 1 selon la requête principale, pour ce qui est des systèmes de positionnement qui n'ont pas de rapport avec les vis de réglage de l'encrier, et que ces caractéristiques ont été divulguées

6.2 La commande "Procontic" montée dans la machine d'impression faisant l'objet de l'utilisation antérieure est librement programmable (voir document (D2), page 20, colonne de droite, avant-dernier alinéa) et peut donc être adaptée à différents types de machines de différents constructeurs. Le principal élément du système de commande est un microprocesseur (voir la déposition de M. Furrer, page 3, troisième alinéa avant la fin).

En complément de la déposition de M. Furrer devant la division d'opposition, l'intimé I a déclaré à la Chambre, au cours de la procédure orale, que le principe de commande mis en oeuvre par le programme mémorisé en langage machine sur le microprocesseur sur la machine d'impression ayant fait l'objet de l'utilisation antérieure (V1) correspondait exactement aux caractéristiques indiquées dans la partie caractérisante de la revendication 1 selon la requête principale. Mais la programmation du microprocesseur, y compris le réglage de l'écart minimum valable pour chaque moteur de positionnement a été effectuée chez BBC sous la direction de M. Furrer qui, du moins avant la date de priorité du brevet liti-

Streitpatents zur Weitergabe seines Wissens an Dritte nicht befugt war.

Gemäß der Aussage des Zeugen Koch vor der Einspruchsabteilung übergab die Firma BBC, unter Berücksichtigung von während der Bauphase durchgeführten Änderungen, der Maschinenbaufirma Koenig & Bauer (Koebau) Schaltpläne, die diese schließlich dem Druckereibetrieb in Finnland, in dem die der Vorbenutzung (V1) zugrunde liegende Druckmaschine aufgestellt war, bzw. dessen Servicetechnikern weitergab. Ferner wurden auch Funktions- und Blockschaltpläne ausgehändigt. Da weder im Beschwerde- noch im Einspruchsverfahren Kopien von solchen Plänen vorgelegt wurden bzw. werden konnten, konnte sich die Kammer über deren Inhalt und Aussagekraft kein Bild machen.

Es ist somit der Kammer nicht nachgewiesen worden, daß die dem endabnehmenden Druckereibetrieb bzw. dessen Servicetechnikern überreichten Pläne Einzelheiten über die detaillierte Funktionsweise des auf dem Mikrochip gespeicherten Programms offenbarten, die den kennzeichnenden Merkmalen des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag entsprechen. Die Tatsache, daß die Beschwerdegegnerin I, die in Konkurrenz zu der Firma Koebau steht und somit ein typischer Vertreter der sogenannten interessierten Öffentlichkeit ist, nicht in den Besitz solcher Unterlagen gelangt ist, spricht im übrigen dafür, daß diese vertraulich behandelt wurden.

6.3 Angesichts dieser Sachlage stellt sich nunmehr die Frage, ob im Zusammenhang mit der Vorbenutzung (V1) für die interessierte fachkundige Öffentlichkeit die Möglichkeit bestanden hat, das auf dem Mikrochip in Maschinensprache gespeicherte Programm ohne die Kenntnis programmspezifischer Funktions- und Blockschaltpläne unmittelbar zu erkennen und demzufolge auch dessen Funktionsweise zu erschließen. Selbst wenn man dabei die Maschinenbaufirma Koebau sowie den endabnehmenden Druckereibetrieb in Finnland in den Kreis dieser Öffentlichkeit einbeziehen sollte, ergibt sich dabei folgendes Bild:

Es bestehen zwar prinzipiell Möglichkeiten, den Programminhalt eines Mikrochips zu erschließen, z. B. Disassembler-Programm oder "reverse engineering". Der Aufwand bei diesen Verfahren liegt jedoch in der Größenordnung von Mannjahren, wobei der Chip während dieser Zeit ausschließlich für die Untersuchung zur Verfügung stehen muß und somit für den bestimmungsgemäßen Produktionseinsatz ausfällt. Ferner ist, je nach Untersuchungsmethode, eine Zerstörung des Chips nicht ausgeschlossen

disclose the knowledge at his disposal to third parties.

In his testimony before the Opposition Division, the witness Mr Koch said that BBC had supplied circuit diagrams, which took account of the amendments made at the construction stage, to the engineering company Koenig & Bauer (Koebau), which passed these diagrams on to the printworks – or to its service engineers – in Finland where the printing press involved in prior use V1 was installed. Logic diagrams and block diagrams relating to the design of the circuit were also supplied. Since copies of these diagrams were not produced or were not available during the appeal or opposition proceedings, the Board was unable to form an opinion of their content or significance.

It has not therefore been proven to the Board's satisfaction that the diagrams given to the end-user, or to its service engineers, disclosed details – as per the characteristic features of Claim 1 according to the main request – of the functioning of the program stored on the microchip. The fact that respondent I, which is one of Koebau's competitors and therefore a member of the "interested" public, did not manage to obtain such documents would also tend to indicate that the diagrams were treated in confidence.

6.3 In view of these circumstances, the question arises whether it was possible, in connection with prior use V1, for skilled members of the interested public, having no knowledge of the logic and block diagrams specific to the program, to recognise immediately the program written in machine language and stored on the microchip, and thereby infer how it functioned. Even if the Koebau engineering company and the end-user in Finland are counted as members of the "interested public", the following picture emerges:

In theory, it is possible to reconstruct the contents of a program stored on a microchip, for example by using a "disassembler" program or by so-called reverse engineering. However, these procedures require an expenditure of effort on a scale which can only be reckoned in man-years, during which time the chip is only available for examination purposes and cannot be put to the productive use for which it was intended. Depending on the method of investigation used, there is also a danger that the chip may be destroyed.

gieux, n'était pas autorisé à transmettre ses connaissances à des tiers

Selon la déposition faite par le témoin, M. Koch, devant la division d'opposition, la société BBC a remis à l'entreprise de construction mécanique Koenig & Bauer (Koebau), en tenant compte des modifications apportées au cours de la phase de construction, des schémas de montage que cette dernière a transmis à son tour à l'imprimerie (ou à son personnel chargé de la maintenance), en Finlande, où était installée la machine d'impression faisant l'objet de l'utilisation antérieure (V1). Des schémas logiques et fonctionnels ont également été remis. Dans la mesure où des copies de ces schémas n'ont pas été ou n'ont pas pu être présentées lors des procédures d'opposition et de recours, la Chambre n'a pu se faire une idée de leur contenu et de leur valeur informative.

En conséquence, il n'a pas été démontré à la Chambre que les schémas remis à l'imprimerie ou à son personnel de maintenance divulguaient en détail les particularités du fonctionnement du programme mémorisé dans le microprocesseur, correspondant aux éléments caractéristiques de la revendication 1 selon la requête principale. Le fait que l'intimé I, qui se trouve en concurrence avec la société Koebau et constitue donc un représentant par excellence de ce que l'on appelle le public intéressé, ne soit pas entré en possession de ces documents indique du reste que ces derniers ont été traités confidentiellement.

6.3 Compte tenu de cet état de fait, la question se pose de savoir si le public spécialisé intéressé a eu la possibilité, à l'occasion de l'utilisation antérieure (V1), de déceler directement le programme mémorisé en langage machine dans le microprocesseur sans connaître les schémas logiques et fonctionnels spécifiques au programme. Même en considérant que l'entreprise de construction mécanique Koebau ainsi que le client final, l'imprimerie opérant en Finlande, font partie de ce public, il y a lieu d'observer ce qui suit:

Il existe en principe des possibilités de restituer le programme du microprocesseur, par exemple à l'aide d'un programme de désassemblage ou de "désossage". Toutefois, le travail d'analyse nécessaire à cette fin peut se chiffrer en plusieurs années-hommes et, pendant cette période, le microprocesseur doit être utilisé uniquement pour cette analyse et ne peut par conséquent pas servir à la production. En outre, certaines méthodes d'analyse peuvent entraîner la destruction du microprocesseur.

Die Firma Koebau hatte die elektrische Ausrüstung ab Mitte 1977, also etwa ein Jahr vor der Auslieferung an den Endabnehmer, zum Einbau in die Druckereimaschine zur Verfügung. Diese bei der Konstruktion einer Großanlage verhältnismäßig knappe Zeit ist nach der Lebenserfahrung durch höchste Aktivität gekennzeichnet, um den vereinbarten Liefertermin einhalten zu können und Konventionalstrafen zu vermeiden. Danach stand die Anlage im Produktionsbetrieb einer Zeitungsdruckerei (siehe die Druckschrift (D2), die nach einer solch großen Investition - allein die Voreinstellvorrichtungen kosteten seinerzeit DM 450 000 (siehe Seite 22, rechte Spalte der Druckschrift (D2)) - nur an einem pünktlichen Erscheinen ihrer periodischen Druckerzeugnisse interessiert sein kann und eine länger dauernde Unterbrechung nicht dulden wird.

Bei beiden Firmen hätte somit der Nutzen der durch die Untersuchung erlangten Kenntnisse mit Sicherheit in keinem Verhältnis zu dem durch die Dauer der Untersuchung verursachten wirtschaftlichen Schaden gestanden. Es ist somit auszuschließen, daß die Öffentlichkeit bei der Firma Koebau oder bei dem Endabnehmer Kenntnis von dem gespeicherten Programm durch Untersuchung des Chips erhalten hat. Das Programm ist somit unter den Umständen des vorliegenden Falles durch die Lieferung des Mikrochips, auf dem es gespeichert ist, nicht kundbar und somit nicht Stand der Technik im Sinne von Artikel 54 EPÜ geworden.

6.4 Somit kann die Kammer nur die Merkmale des Steuer- und Voreinstellprinzips der der Vorbenutzung (V1) zugrunde liegenden Druckmaschine als für die Öffentlichkeit offenkundig geworden ansehen, die die Fachwelt, zu der auch die Betriebsangehörigen des endabnehmenden Druckereibetriebs gehören, unter Berücksichtigung der zwischenzeitlich veröffentlichten Druckschriften (D2) bis (D4) sowie der Erläuterungen des Zeugen Koch durch Augenschein aus der Funktionsweise der in Betrieb befindlichen Maschine erschließen konnte.

Der Betrachter wußte aus der Druckschrift (D3), Seite 4, Kapitel "Druckwerkstation", daß das Steuer- und Voreinstellungssystem pro Druckwerkstation 250 Positioniersysteme bedient, von denen ca. 90 %, das sind 225, die Farbzoneneinstellung betreffen. Der Rest, d. h. 25, entfällt auf Farb- und Schneideregistereinstellung, Waserdosierung und einige Einzelsteuerbefehle. Über die Funktionsweise des Mikrorechnerprogramms wußte er, siehe die Druckschrift (D3), Seite 5, Kapitel "Voreinstellung (Preset)", daß ein Mikrorechnerprogramm existiert, das die Ist-Werte dieser Vielzahl von Systeme

The electrical equipment for the printing press was at the disposal of the Koebau engineering company from about the middle of 1977 onwards, i.e. for approximately one year before delivery to the end-user. This is a relatively short period in which to build a large machine, and experience suggests that it would be a very busy time, with strenuous efforts being made to meet the agreed delivery date and avoid penalties for breach of contract. Subsequently, the machine was in normal service in a newspaper printworks (see document D2), whose expenditure on the plant represented a major investment, the presetting devices alone having cost DEM 450 000 (see p. 22, right-hand column, of document D2). The printworks would therefore only be interested in ensuring that its periodical publications appeared on time, and it would not be prepared to countenance lengthy interruptions in production.

For both companies, the usefulness of the knowledge to be gained by investigating the microchip would therefore have been entirely disproportionate to the economic damage caused by the time spent on such an investigation. Thus the possibility can be ruled out that the public gained knowledge of the program via Koebau or the end-user by investigating the chip. Having regard to the circumstances of the present case, it can be said that the program was not disclosed by the delivery of the microchip on which it was stored and does not therefore form part of the state of the art within the meaning of Article 54 EPC

6.4 The Board can therefore only regard certain features of the control and presetting principles embodied in the printing press involved in prior use V1 as having been disclosed to the public, i.e. those features which, taking into account the publication in the meantime of documents D2 to D4 and the explanations given by the witness Mr Koch, could be inferred by skilled persons (including employees of the end-user) from an inspection of the machine while it was in operation.

From document D3, p. 4, section headed "Druckwerkstation", the observer would know that the control and presetting system controls 250 positioning systems per printing unit, 90% (i.e. 225) of these systems being concerned with the ink key setting and the remaining 25 with the ink and cut-off register settings, the metering of the dampening solution and a number of individual control commands. Regarding the functioning of the microcomputer program, he would know (see document D3, p. 5, section headed "Voreinstellung (Preset)") that a microcomputer program exists which

Au milieu de l'année 1977, soit environ un an avant la livraison au client final, la société Koebau a été mise en possession de l'équipement électrique qu'elle devait monter dans la machine d'impression. Un délai d'un an est relativement court pour la construction d'une installation importante et nécessite habituellement le déploiement d'une activité intense afin de respecter la date de livraison convenue et d'éviter des pénalités conventionnelles. Ensuite, l'installation a été mise en place dans une imprimerie de journaux (voir document (D2)) qui, ayant réalisé un tel investissement (les dispositifs de préréglage ont coûté à eux seuls à l'époque 450 000 DEM; voir page 22, colonne de droite du document (D2)), ne pouvait qu'avoir intérêt à ce que les périodiques imprimés paraissent à temps et ne pouvait admettre aucune interruption prolongée.

Aussi, pour les deux entreprises, les dommages économiques causés par la durée de l'analyse en question auraient certainement été disproportionnés par rapport à l'intérêt des résultats qu'elle aurait permis d'obtenir. Il est donc exclu que le public ait pu, en étudiant le microprocesseur chez la société Koebau ou chez le client final, avoir connaissance du programme mis en mémoire. Dans ce cas précis, la livraison du microprocesseur dans lequel était mémorisé le programme ne rendait pas ce programme accessible au public; le programme n'était donc pas compris dans l'état de la technique, au sens de l'article 54 CBE.

6.4 La Chambre ne peut donc considérer comme divulgués au public que les caractéristiques du système de commande et de préréglage de la machine d'impression faisant l'objet de l'utilisation antérieure (V1) qui pouvaient être décelées par des spécialistes, catégorie à laquelle appartiennent aussi les employés de l'imprimerie, observant le fonctionnement de la machine dans l'entreprise et s'appuyant à cette occasion sur les documents (D2) à (D4) publiés entre temps ainsi sur les explications de M. Koch.

L'observateur était informé par le document (D3), page 4, chapitre "Druckwerkstation", que le système de commande et de préréglage contrôle 250 systèmes de positionnement par groupe d'impression, dont 90 %, c'est-à-dire 225, concernent le réglage des zones de couleur. Le reste, soit 25 systèmes de positionnement, se répartit entre le réglage du registre des couleurs et de la découpe, le dosage de l'eau et quelques instructions de commande isolées. Il savait, à propos du mode de fonctionnement du programme du microprocesseur (voir document (D3), page 5, chapitre "Vor-

men zyklisch abfragt, mit den zugehörigen Soll-Werten vergleicht und daraus die Soll-Ist-Differenz berechnet. Diese Soll-Ist-Differenz bestimmt Geschwindigkeit und Richtung der Stellantriebe. Trotz der zyklischen Abfrage und des Vergleichs werden alle Stellantriebe parallel angesteuert, so daß die Dauer der gesamten Voreinstellung nur von der Laufzeit des langsamsten Stellantriebs bestimmt wird (vgl. die Druckschrift (D3), Seite 3, linke Spalte, dritter Absatz). Bild 3 dieser Druckschrift gibt nur die noch allgemeinere Auskunft, daß das Stellglied eingeschaltet wird, wenn der zyklische Soll-Ist-Vergleich nicht Null ist, und sonst abgeschaltet wird. Die schematische Darstellung des Prospektes (D4) gibt für die "Unterstationen" die gleiche sporadische Beschreibung des Funktionsprinzips. In der Druckschrift (D2), insbesondere Seite 24, zweiter Absatz, war darüber hinaus der gleiche technische Sachverhalt so beschrieben: "Die Druckwerkstationen vergleichen Soll- und Ist-Werte und bestimmen danach **Richtung und Ausmaß** der Stellantriebsbewegung."

Dazu kamen die mündlichen Erläuterungen des Zeugen Koch, gemäß denen er "mit den elektronischen Einzelheiten der Schaltung nicht vertraut" war und deshalb "die Erklärungen so gegeben" hat, wie in den verteilten Druckschriften ausgeführt (siehe Zeugenaussage Koch). Ein Betrachter der Maschine sah dabei, daß sich Stellglieder eine Zeit lang bewegten und dann anhielten. Würde das beobachtete Stellglied dabei von einem Drehstrommotor angetrieben, so konnte der Fachmann den Schluß ziehen, daß die Bewegung mit gleichmäßiger Geschwindigkeit erfolgte. So z. B. auch, wenn er im Rahmen der Vorbenutzung (V2) die Farbzonenschrauben der dort ausgestellten Farbmessertäger mit der Hand ausgelenkt hatte und diese anschließend in ihre ursprüngliche Position zurückliefen, wie es die Beschwerdeführerin I im Rahmen der mündlichen Verhandlung vor der Kammer beschrieben hat.

Aufgrund der oben angegebenen druckschriftlichen Beschreibung konnte beim Betrachter der im Rahmen der Vorbenutzung (V3) gezeigten Maschine vielmehr der Eindruck entstehen, daß das Voreinstellungssystem auf dem aus der Druckschrift (D5) bekannten Prinzip beruhte, von dem die Beschwerdeführerin in der Beschreibung des Streitpatents, vgl. Spalte 1, Zei-

cyclically interrogates the actual values from this plurality of systems, compares the actual with the nominal values and calculates the difference between them. The difference between the actual and nominal values determines the speed of the servo motors and the direction in which they travel. Although the interrogation and comparison are done on a cyclical basis, all the servo motors are triggered in parallel, so that the length of the entire presetting operation depends purely on the adjustment time for the slowest servo motor (see document D3, p. 3, left-hand column, paragraph three). Fig 3 in this document merely supplies the even more general information that the servo component is activated when the result of the cyclical comparison between the actual and nominal value is other than nil; otherwise, the component is switched off. A similarly perfunctory description of the functional principle is given in the diagram of the "Unterstationen" in document D4. In document D2 (see, in particular, p. 24, second paragraph), the same technical content is described thus: "The printing units compare the nominal and actual values and determine, on this basis, the **direction and extent** of the movement of the servo motors."

Furthermore, there was the information imparted orally by the witness Mr Koch, who said that he was "not familiar with the details of the electronics involved in the circuit", and that the explanations he gave were "as in" the brochures distributed at the time (see testimony Koch). An observer, looking at the printing press, saw that the servo components were in motion for a period of time and then came to a standstill. If the servo component thus observed were driven by a three-phase motor, the person skilled in the art would be able to infer that the movement occurred at an even speed. This would also be the case if, for example, in the context of prior use V2, he had manually displaced the ink blade supports which were on display and they had then automatically moved back to their original position, as described by respondents I during oral proceedings before the Board.

On the other hand, given the description in the documents cited above, the person observing the machine exhibited in the context of prior use V3 would gain the impression that the presetting system was based on the principle which was familiar from document D5, and which the appellants, in the description of the contested patent (see column 1, lines 5 to

einstellung (*Presef*)), qu'il existait un programme de microprocesseur qui interroge cycliquement les valeurs instantanées de cette multiplicité de systèmes, les compare avec les valeurs de consigne correspondantes et calcule la différence entre ces valeurs. Cette différence valeur instantanée – valeur de consigne détermine la vitesse et la direction des servomoteurs. Malgré l'interrogation cyclique et la comparaison, tous les servomoteurs sont montés en parallèle, de telle sorte que la durée du pré réglage dans son ensemble est déterminée uniquement par le temps de fonctionnement du plus lent des servomoteurs (voir document (D3), page 3, colonne de gauche, troisième alinéa). La figure 3 de ce document indique uniquement et de manière encore plus générale que le module de réglage est connecté lorsque le résultat de la comparaison cyclique entre la valeur instantanée et la valeur de consigne n'est pas nul et qu'il est déconnecté dans le cas contraire. La représentation schématique de la brochure (D4) donne la même description sporadique du principe de fonctionnement des "sous stations". Par ailleurs, dans le document (D2), notamment à la page 24, deuxième alinéa, les mêmes opérations techniques sont décrites comme suit: "Les groupes d'impression comparent les valeurs instantanées et les valeurs de consignes et déterminent, selon les résultats de cette comparaison, **la direction et l'amplitude** du mouvement des servomoteurs."

A cela s'ajoute que M Koch a déclaré verbalement qu'il n'était "pas au fait des particularités électroniques du circuit" et qu'il avait, pour cette raison, "donné les explications" en reprenant celles des brochures distribuées (voir déposition de M Koch). En observant la machine, on pouvait constater que les modules de réglage étaient un moment en mouvement puis s'arrêtaient. Si le module de réglage observé était actionné par un moteur triphasé, l'homme du métier pouvait conclure que la vitesse du mouvement était régulière. Tel pouvait par exemple être le cas si, dans le cadre de l'utilisation antérieure (V2), il avait dévié à la main les vis de réglage du support de la lame de l'encrier exposé et que celles-ci soient finalement revenues à leur position initiale, comme l'intimé I l'a décrit devant la chambre lors de la procédure orale.

Compte tenu de la description écrite évoquée ci-dessus, une personne observant la machine présentée à l'occasion de l'utilisation antérieure (V3) pouvait au contraire avoir l'impression que le système de pré réglage reposait sur le principe divulgué dans le document (D5) que le requérant considère, dans la description du brevet litigieux (voir colonne 1, lignes 5 à 21) ainsi que

len 5 bis 21, und auch im Oberbegriff des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag als nächstkommendem Stand der Technik ausgegangen ist. Auch dort wird der Ist-Wert zyklisch abgefragt, mit dem Soll-Wert verglichen, die Differenz zwischen beiden und damit das Ausmaß der notwendigen Verstärkung berechnet und auf einem Zähler gespeichert. Ist dieser Speicherwert, der für die Soll-Ist-Differenz steht, gleich Null, so bleibt der Stellmotor stehen, sonst läuft er in die durch das Vorzeichen der Differenz vorgegebene Richtung. Auch bei diesem Stand der Technik laufen alle Voreinstellungen gleichzeitig ab, und die Zeitdauer des Einstellvorgangs der gesamten Maschine wird durch die Einstellzeit des langsamsten Stellglieds bestimmt.

6.5 Durch die Vorbenutzungen (V1) bis (V3) und die begleitenden Veröffentlichungen sind die Merkmale im Kennzeichen des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag nicht offenkundig vorbekannt geworden.

Der Gegenstand, der durch die Vorbenutzung (V3) sowie die begleitenden Veröffentlichungen offenkundig und damit zum Stande der Technik im Sinne von Artikel 54 (1), (2) EPÜ geworden ist, kommt mithin dem Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag nicht näher als der Gegenstand der Druckschrift (D5), von dem sich der Gegenstand dieses Anspruchs 1 durch die Merkmale in seinem kennzeichnenden Teil unterscheidet.

6.6 Diese Schlußfolgerung konnte ohne (erneute) Einvernahme der angebotenen Zeugen getroffen werden, da alle dazu notwendigen Tatsachen bereits in den Protokollen der Zeugeneinvernahme vor der Einspruchsabteilung sowie in den Druckschriften (D1) und (D4) enthalten waren.

Die noch nicht vernommenen Zeugen F. Schmid und György Balazs sind Angestellte der Beschwerdegegnerin I, denen die der Vorbenutzung (V3) zugrunde liegende Maschine am 6. November 1978 vom vernommenen Zeugen Koch vorgeführt worden sein soll. Diese nicht vernommenen Zeugen können somit nicht mehr Kenntnisse erhalten haben, als ihnen nach der Aussage des vernommenen Zeugen Koch vermittelt worden sind.

7. Da auch die übrigen Druckschriften (D6) bis (D8) sachlich dem Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag nicht näher kommen als die Druckschrift (D5), ist der Gegenstand dieses Anspruchs im Sinne des Artikels 54 EPÜ neu.

8. Das Streitpatent ist von der Einspruchsabteilung widerrufen worden, weil sie der Auffassung war, der Ge-

21) and the prior art portion of Claim 1 according to the main request, took to be the closest prior art. Here too, the actual value is cyclically interrogated and compared with the nominal value, and the difference between the two values, indicating the extent of the necessary adjustment, is calculated and stored on a counter. If the stored value, representing the difference between the actual and nominal values, is equivalent to nil, the servo motor remains at a standstill; otherwise it runs in the direction determined by the difference between the two values. With this prior art, too, all the presetting operations occur simultaneously, and the time required for setting the entire machine depends purely on the adjustment period for the slowest servo component.

6.5 The features in the characterising portion of Claim 1 according to the main request have not been publicly disclosed by prior uses V1 to V3 and the accompanying publications.

The subject-matter which has been publicly disclosed by prior use V3 and the accompanying publications, and which thereby forms part of the state of the art within the meaning of Article 54(1) and (2) EPC, is therefore no closer to the subject-matter of Claim 1 according to the main request than is the subject-matter of document D5, from which the subject-matter of the said Claim 1 differs in respect of the features in its characterising portion.

6.6 It was possible to draw this conclusion without taking (further) oral evidence from the named witnesses, since all the necessary facts were already contained in the minutes of oral evidence given before the Opposition Division and in documents D1 and D4.

Messrs F. Schmid and György Balazs, the witnesses who had not yet been heard, are employees of respondents I who are alleged to have attended a demonstration, conducted by the witness Mr Koch on 6 November 1978, of the machine involved in prior use V3. They cannot therefore have gained any knowledge beyond the information which Mr Koch, by his own testimony, imparted to them.

7. Since the remaining documents D6 to D8 are no closer than document D5 to the subject-matter of Claim 1 according to the main request, the subject-matter of this claim is new within the meaning of Article 54 EPC.

8. The decision of the Opposition Division to revoke the contested patent was based on the view that the sub-

ject-matter of the claim according to the main request, as the closest prior art. Here too, the actual value is cyclically interrogated and compared with the nominal value, and the difference between the two values, indicating the extent of the necessary adjustment, is calculated and stored on a counter. If the stored value, representing the difference between the actual and nominal values, is equivalent to nil, the servo motor remains at a standstill; otherwise it runs in the direction determined by the difference between the two values. With this prior art, too, all the presetting operations occur simultaneously, and the time required for setting the entire machine depends purely on the adjustment period for the slowest servo component.

dans le préambule de la revendication 1 selon la requête principale, comme constituant l'état de la technique le plus proche. Selon ce principe, les valeurs instantanées sont interrogées cycliquement et comparées aux valeurs de consigne, la différence entre les deux est calculée, de même que l'amplitude du réglage nécessaire, qui est alors mémorisée dans un compteur. Si la valeur mémorisée, correspondant à la différence valeur instantanée - valeur de consigne, est nulle, le servomoteur reste à l'arrêt, dans le cas contraire, il fonctionne dans la direction indiquée par le signe de la différence calculée. Selon cet état de la technique, tous les préajustages s'effectuent également en même temps et la durée du processus de réglage de l'ensemble de la machine est déterminée par la durée du réglage du module de réglage le plus lent.

6.5 Les utilisations antérieures (V1) à (V3) ainsi que les publications qui les ont accompagnées n'ont pas divulgué au public les caractéristiques de la partie caractérisante de la revendication 1 selon la requête principale.

L'objet divulgué par l'utilisation antérieure (V3) et par les publications l'ayant accompagnée, qui est donc compris dans l'état de la technique au sens de l'article 54 (1) et (2) CBE, n'est par conséquent pas plus proche de l'objet de la revendication 1 selon la requête principale que l'objet du document (D5) dont se différencie l'objet de la revendication 1 par les caractéristiques de sa partie caractérisante.

6.6 La Chambre a pu parvenir à cette conclusion sans qu'il soit nécessaire d'entendre (à nouveau) les témoins produits, car tous les faits utiles étaient déjà mentionnés dans les procès-verbaux de l'audition des témoins par la division d'opposition ainsi que dans les documents (D1) à (D4).

Les témoins n'ayant pas encore déposé, MM. F. Schmid et György Balazs, sont des employés de l'intimé I auxquels la machine faisant l'objet de l'utilisation antérieure (V3) aurait été présentée, le 6 novembre 1978, par le témoin M. Koch qui a été entendu. Ces deux témoins non entendus ne peuvent avoir acquis davantage de connaissances qu'ils ne leur en a été transmis, selon la déposition de M. Koch.

7. Les autres documents (D6) à (D8) n'étant pas plus proches, quant au fond, de l'objet de la revendication 1 selon la requête principale que le document (D5), l'objet de cette revendication est nouveau au sens de l'article 54 CBE.

8. Le brevet litigieux a été révoqué par la division d'opposition au motif que l'utilisation antérieure (V3) avait porté

gegenstand des erteilten Anspruchs 1 sei durch die Vorbenutzung (V3) neuheits-schädlich vorweggenommen. Wie vorstehend ausgeführt, konnte sich die Kammer dieser Beurteilung aber nicht anschließen. Bei der Prüfung der Beschwerde geht die Kammer jedoch von einem anderen Stand der Technik aus als die Vorinstanz (vgl. oben Abschnitt 6). Um einen Instanzverlust zu vermeiden, hält die Kammer es daher für geboten, die Sache gestützt auf Artikel 111 (1) EPÜ zur Fortsetzung des Verfahrens an die Einspruchsabteilung zurückzuweisen, um der letzteren Gelegenheit zu geben, insbesondere die Frage des Vorliegens bzw. Nichtvorliegens einer erfinderischen Tätigkeit in bezug auf den Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag zu prüfen.

9. Kostenentscheidung

Im Einspruchsverfahren trägt jeder Beteiligte die ihm durch eine Beweisaufnahme erwachsenen Kosten grundsätzlich selbst. Gemäß Artikel 104 (1) EPÜ ist indessen stets dann eine andere Verteilung der Kosten anzuordnen, wenn und soweit dies der Billigkeit entspricht. Das ist der Fall, wenn diese Kosten ganz oder teilweise durch ein Verhalten eines Beteiligten verursacht werden, das mit der bei der Wahrnehmung von Rechten zu fordernden Sorgfalt nicht in Einklang steht, sondern im Gegenteil das Ergebnis eines leichtfertigen oder gar böswilligen schuldhaften Handelns darstellt (Singer, *Europäisches Patentübereinkommen*, Carl Heymanns Verlag KG, Köln, Berlin, Bonn, München, 1989, Art. 104, Rdn. 6).

Ein solches Verhalten liegt hier jedoch nicht vor. Vielmehr ist die Tatsache, daß die Beschwerdeführerin bei dem vorliegenden Sachverhalt auf der Vernehmung von Zeugen beharrte, weil dadurch unter Umständen die angebliche Offenkundigkeit der Vorbenutzung (V3) erst hätte nachgewiesen werden können, mit dem Grundsatz der verantwortungsbewußten Wahrnehmung von Rechten eindeutig vereinbar. Der von der Beschwerdegegnerin I gestellte Antrag, der Beschwerdeführerin die durch die Beweisaufnahme entstandenen Kosten aufzuerlegen, ist daher zurückzuweisen.

10. Vorlage an die Große Beschwerdekammer

Da die Kammer die Auffassung vertritt, daß das bei der Vorbenutzung (V1) eingesetzte Software-Programm keinen hier zu berücksichtigenden Stand der Technik begründet, kann auf die Prüfung des von der Beschwerdeführerin gestellten zweiten Hilfsantrags (vgl. oben Abschnitt VII.), der auf die Vorlage an die Große Beschwerdekammer (Artikel 112 (1) a) EPÜ) von mit dieser Problematik verknüpften Rechtsfragen gerichtet ist, verzichtet werden.

ject-matter of Claim 1 as granted was anticipated by prior use V3, which was held to be novelty-destroying. For the reasons set out above, the Board was unable to concur with this view. However, its examination of the appeal is based on a state of the art which differs from that taken into account by the department of first instance. In order to ensure that the appellant is not deprived of the possibility of subsequent review, the Board therefore considers it appropriate to remit the case for further prosecution, under Article 111(1) EPC, to the Opposition Division, thereby giving the latter an opportunity to examine, in particular, the question of the existence or non-existence of inventive step with regard to the subject-matter of Claim 1 according to the main request.

9. Decision on costs

In opposition proceedings, each party is expected to meet the costs it has incurred during the taking of evidence. However, under Article 104(1) EPC, a different apportionment of costs may be ordered for reasons of equity. This applies in cases where costs arise in whole or in part as a result of the conduct of one party which is not in keeping with the care required to assure the effective exercise of the rights involved or which stems from culpable actions of an irresponsible or even malicious nature (Singer, *"Europäisches Patentübereinkommen"*, Carl Heymanns Verlag KG, Cologne, Berlin, Bonn, Munich: 1989, Art. 104, No. 6).

In the present case, this consideration does not apply. On the contrary, given the facts of the case, the appellants' insistence on calling witnesses to give oral evidence is clearly in keeping with the principle that responsibility must be exercised in the defence of rights, since the taking of such evidence might well have made it possible to prove the allegation that prior use V3 was public. The request of respondents I that the costs incurred during the taking of evidence be awarded against the appellants is therefore refused.

10. Referral to the Enlarged Board of Appeal

Since the Board takes the view that the computer program involved in prior use V1 does not in this case form part of the relevant state of the art, there is no need to examine the appellants' second auxiliary request (see section VII above), made with the intention of securing the referral to the Enlarged Board of Appeal (Article 112(1)(a) EPC) of certain points of law relating to this matter.

atteinte à la nouveauté de l'objet de la revendication 1 du brevet tel que délivré. Comme exposé ci-dessus, la Chambre n'a pu se rallier à ce point de vue. Pour examiner le recours, la Chambre se réfère à un autre état de la technique que l'instance précédente (voir point 6). Pour éviter qu'il y ait perte du bénéfice d'une instance, la Chambre estime nécessaire de renvoyer l'affaire à la division d'opposition, au titre de l'article 111(1) CBE, pour que celle-ci poursuive la procédure et examine en particulier la question de savoir si l'objet de la revendication 1 selon la requête principale implique une activité inventive.

9. Décision relative aux frais

Chacune des parties à la procédure d'opposition supporte en principe les frais qu'elle a exposés à l'occasion d'une mesure d'instruction. Conformément à l'article 104(1) CBE, il y a lieu toutefois de prescrire une répartition différente des frais, dans la mesure où l'équité l'exige. Tel est le cas si les frais ont été occasionnés en tout ou en partie par un comportement incompatible avec la vigilance dont il convient de faire preuve lorsqu'il s'agit de sauvegarder des droits, c'est-à-dire si les frais sont imputables à une faute commise par négligence ou par mauvaise foi (Singer, *Europäisches Patentübereinkommen*, éditions Carl Heymanns KG, Cologne, Berlin, Bonn, Munich, 1989; art. 104, point 6).

En l'espèce, on ne se trouve pas en présence d'un tel comportement. Au contraire, le fait que le requérant ait insisté dans les circonstances de l'affaire, pour que des témoins soient entendus, parce que cela aurait été éventuellement le seul moyen de prouver que l'utilisation antérieure (V3) avait rendu accessible au public l'invention, est clairement compatible avec le principe d'une sauvegarde sérieuse des droits. Il convient donc de rejeter la requête présentée par l'intimé I, tendant à faire supporter au requérant les frais occasionnés par la mesure d'instruction.

10. Question soumise à la Grande Chambre de recours

La Chambre étant d'avis que le logiciel mis en oeuvre lors de l'utilisation antérieure (V1) ne constitue pas un état de la technique dont il doit être tenu compte dans la présente affaire, il peut être renoncé à l'examen de la seconde requête subsidiaire présentée par le requérant (voir point VII.), tendant à soumettre à la Grande Chambre de recours (article 112(1)a) CBE) des questions de droit concernant cet aspect.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen mit der Auflage, das Verfahren auf der Grundlage der Unterlagen gemäß Hauptantrag der Beschwerdeführerin fortzusetzen.
3. Der Hilfsantrag auf erneute Vernehmung von Zeugen wird zurückgewiesen.
4. Der Antrag auf Kostenerstattung wird zurückgewiesen.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The decision under appeal is set aside
2. The case is remitted to the Opposition Division with the instruction to resume proceedings on the basis of the documents as per the appellants' main request.
3. The auxiliary request that further oral evidence be taken from witnesses is refused.
4. The request for the refund of costs is refused.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La décision attaquée est annulée,
2. L'affaire est renvoyée à la division d'opposition pour poursuite de la procédure sur la base des documents selon la requête principale de la requérante
3. La requête subsidiaire visant à procéder à une nouvelle audition des témoins est rejetée.
4. La requête en remboursement des frais est rejetée.

Zwischenentscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.2.4 vom 22. November 1991 T 586/88 – 3.2.4 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: C. A. J. Andries
Mitglieder: M. H. M. Liscourt
W. Moser

Patentinhaber/Beschwerdegegner: NOVATOME, et al.

Einsprechender/Beschwerdeführer: Gebrüder Sulzer Aktiengesellschaft

Stichwort: Erlaß der Entscheidung/ NOVATOME

Artikel: 112(1) a) EPÜ

Schlagwort: "Vorlage an die Große Beschwerdekammer" – "Zeitpunkt der Entscheidung"

Leitsatz

Der Großen Beschwerdekammer wird folgende Rechtsfrage vorgelegt: "Zu welchem Zeitpunkt gilt der Entscheidungsfindungsprozeß innerhalb einer Prüfungs- oder einer Einspruchsabteilung des EPA als abgeschlossen, wenn deren Entscheidung nicht am Schluß einer mündlichen Verhandlung verkündet, sondern nach Abschluß eines schriftlichen Verfahrens oder eines nach einer mündlichen Verhandlung schriftlich fortgeführten Verfahrens erlassen wird?"

Sachverhalt und Anträge

I. Auf die am 22. Oktober 1982 eingereichte europäische Patentanmeldung Nr. 82 401 940.0 wurde das europäische Patent Nr. 0 078 208 erteilt. Der Hinweis auf die Erteilung wurde am 29. August 1984 im Europäischen Patentblatt bekanntgemacht.

Interlocutory Decision of Technical Board of Appeal 3.2.4 dated 22 November 1991 T 586/88 – 3.2.4 (Translation)

Composition of the Board:

Chairman: C.A.J. Andries
Members: M.H.M. Liscourt
W. Moser

Patent proprietor/Respondent: Novatome, et al.

Opponent/Appellant: Gebrüder Sulzer Aktiengesellschaft

Headword: Final decision/ NOVATOME

Article: 112(1)(a) EPC

Keyword: "Point referred to the Enlarged Board of Appeal" - "Date of the decision"

Headnote

The following point of law is referred to the Enlarged Board of Appeal: "If the decision of an Examining or Opposition Division is pronounced not at the end of oral proceedings but following written proceedings or proceedings continued in writing after oral proceedings, at what point is the internal decision-making process within that department of the EPO completed?"

Summary of Facts and Submissions

I. European patent application No. 82 401 940.0, filed on 22 October 1982, led to the granting of European patent No. 0 078 208. Mention of the grant of this patent was published in the European Patent Bulletin on 29 August 1984.

Décision intermédiaire de la Chambre de recours technique 3.2.4, en date du 22 novembre 1991 T 586/88 – 3.2.4 (Texte officiel)

Composition de la Chambre:

Président: C.A.J. Andries
Membres: M.H.M. Liscourt
W. Moser

Titulaire du brevet/intimé: NOVATOME, et al.

Opposant/requérant: Gebrüder Sulzer Aktiengesellschaft

Référence: Décision définitive/ NOVATOME

Article: 112(1)a) CBE

Mot-clé: "Question soumise à la Grande Chambre de recours" – "Date de la décision"

Sommaire

La question de droit suivante est soumise à la Grande Chambre de recours: Si la décision d'une division d'examen ou d'une division d'opposition n'est pas prononcée à la fin d'une procédure orale, mais est rendue à l'issue d'une procédure écrite ou d'une procédure poursuivie par écrit après la tenue d'une procédure orale, quel est alors le moment auquel il est mis fin à la procédure interne de prise de décision au sein de cette instance de l'OEB?

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 82 401 940.0, déposée le 22 octobre 1982, a donné lieu à la délivrance du brevet européen n° 0 078 208. La mention de la délivrance de ce brevet a été publiée au Bulletin européen des brevets le 29 août 1984.

II. Am 23. Mai 1985 legte die Beschwerdeführerin (Einsprechende) gegen das erteilte Patent Einspruch ein und beantragte seinen Widerruf in vollem Umfang

III. Die Einspruchsabteilung wies den Einspruch durch eine Entscheidung zurück, die ohne mündliche Verhandlung erging (Art 116 EPÜ). Diese Entscheidung wurde am 12. Oktober 1988 als Einschreiben mit Rückschein zur Post gegeben. In der Einspruchsakte findet sich aber auch ein vom 15. September 1988 datiertes Formblatt (EPA Form 2339.1) mit einer Entscheidung auf Zurückweisung des Einspruchs, das die Unterschrift der drei Mitglieder dieser Einspruchsabteilung trägt.

IV. Am 6. Oktober 1988, also zu einem Zeitpunkt, zu dem die Entscheidung der Einspruchsabteilung zwar bereits ergangen, aber noch nicht zur Post gegeben worden war, beantragte die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) (mit Schreiben vom 4. Oktober 1988, das beim EPA am 6. Oktober 1988 einging) die Aufrechterhaltung des angefochtenen Patents mit einem geänderten Anspruch 1, dessen Fassung dem Schreiben beigelegt war.

V. Am 21. November 1988 legte die Beschwerdeführerin gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung Beschwerde ein. Gleichzeitig reichte sie die Beschwerdebegründung ein und entrichtete die Beschwerdegebühr.

Die Beschwerdeführerin beantragt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Streitpatent in vollem Umfang zu widerrufen. Sie beantragt außerdem die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

Zur Stützung ihres Rückzahlungsantrags hat die Beschwerdeführerin folgende Hauptargumente vorgebracht:

Am 19. Oktober 1988 habe sie zusammen mit einer kurzen Mitteilung des EPA den von der Beschwerdegegnerin gestellten Antrag und die geänderten Ansprüche 1 bis 8 erhalten, die beim EPA am 6. Oktober 1988 eingegangen seien. Der geänderte Anspruch 1 sei im wesentlichen eine Kombination aus den Ansprüchen 1 und 2 des erteilten Patents. In ihrem Schriftsatz habe die Beschwerdegegnerin unter Nummer 5 den Antrag gestellt, das angefochtene Patent mit den geänderten Ansprüchen aufrechtzuerhalten. Daraus folge, daß die Einspruchsabteilung zum Zeitpunkt ihrer Entscheidung, also am 12. Oktober 1988, über Ansprüche befunden habe, mit deren Fassung die Beschwerdegegnerin nicht mehr einverstanden gewesen sei. Dies stelle einen Verstoß gegen Regel 58 EPÜ dar, weil die Einspruchsabteilung das Streitpatent nur auf der Grundlage der geänderten Ansprüche 1 bis 8 hätte aufrechterhalten dürfen, und dies auch

II. On 23 May 1985 the appellants (opponents) filed a notice of opposition to the granted patent, requesting that it be revoked in its entirety.

III. The Opposition Division rejected the opposition by a decision issued without oral proceedings (Article 116 EPC). This decision was despatched by registered post on 12 October 1988 with a request for acknowledgement of receipt. The opposition file also contains a form (EPO Form 2339.1) dated 15 September 1988 which mentions a decision having been taken to reject the opposition and bears the signatures of the three members of the Opposition Division in question.

IV. On 6 October 1988, i.e. after the decision had been taken by the Opposition Division but before it had been despatched, the respondents (patent proprietors) requested (in a letter dated 4 October 1988 and received by the EPO on 6 October 1988) that the contested patent be maintained on the basis of an amended Claim 1, the text of which was enclosed with the letter.

V. On 21 November 1988, the appellants lodged an appeal against the Opposition Division's decision, at the same time producing a statement of grounds and paying the appeal fee.

The appellants requested that the contested decision be set aside and the patent revoked in its entirety. They also requested reimbursement of the appeal fee

The appellants argued essentially as follows in support of their request for reimbursement:

On 19 October 1988 they had received a short communication from the EPO accompanied by the respondents' letter and the set of amended Claims 1 to 8 received by the EPO on 6 October 1988. Amended Claim 1 essentially summarised Claims 1 and 2 of the granted patent. Section 5 of the respondents' letter contained the further request that the contested patent be maintained on the basis of the amended claims. It was thus apparent that when the Opposition Division had sent out its decision, i.e. on 12 October 1988, it had ruled on claims with whose wording the respondents were no longer in agreement. This constituted a breach of Rule 58 EPC, since the Opposition Division should have decided to maintain the contested patent only on the basis of amended Claims 1 to 8, and then only after having communicated the amended claims to the appellants. Not having done this, it had committed a procedu-

II. Le 23 mai 1985, la requérante (opposante) a fait opposition au brevet délivré et demandé qu'il soit révoqué dans sa totalité

III. La division d'opposition a rejeté l'opposition par une décision rendue sans procédure orale (article 116 CBE). La remise de cette décision à la poste sous forme de lettre recommandée avec demande d'avis de réception a eu lieu le 12 octobre 1988. D'autre part, le dossier de l'opposition contient un formulaire (EPA/EPO/OEB Form 2339.1) daté du 15 septembre 1988, faisant état d'une prise de décision de rejet de l'opposition et portant la signature des trois membres de cette division d'opposition.

IV. Le 6 octobre 1988, soit avant que la décision de la division d'opposition ait été remise à la poste, mais après qu'elle eut été prise, l'intimée (titulaire du brevet) a demandé (par lettre datée du 4 octobre 1988 et reçue par l'OEB le 6 octobre 1988) que le brevet attaqué soit maintenu sur la base d'une revendication 1 modifiée dont le texte était joint à ladite lettre

V. Le 21 novembre 1988, la requérante a formé un recours contre la décision de la division d'opposition. Elle a en même temps produit le mémoire exposant les motifs du recours et acquitté la taxe de recours.

La requérante demande que la décision attaquée soit annulée et que le brevet attaqué soit révoqué dans sa totalité. Elle demande en outre le remboursement de la taxe de recours.

A l'appui de sa demande de remboursement, la requérante a essentiellement avancé les arguments suivants:

Le 19 octobre 1988, elle a reçu une brève notification de l'OEB accompagnée de la requête présentée par l'intimée et du jeu de revendications 1 à 8 modifiées, reçus par l'OEB le 6 octobre 1988. La revendication 1 modifiée représente essentiellement une synthèse des revendications 1 et 2 du brevet délivré. Le chapitre 5 de la requête de l'intimée contient en outre la demande de maintien du brevet attaqué sur la base des revendications modifiées. Il en ressort qu'au moment où la division d'opposition a rendu sa décision, à savoir le 12 octobre 1988, elle a statué sur des revendications sur le texte desquelles l'intimée n'était plus d'accord. Cela constitue une infraction à la règle 58 CBE, puisque la division d'opposition n'aurait dû décider de maintenir le brevet attaqué que dans le cadre des revendications 1 à 8 modifiées, et ce uniquement après avoir communiqué ces revendications modifiées à la requérante. Puisque tel n'a pas été le

erst nach deren Übermittlung an die Beschwerdeführerin. Da dies nicht der Fall gewesen sei, liege ein Verfahrensmangel vor, der die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertige.

VI. Die Beschwerdegegnerin beantragt die Aufrechterhaltung des angefochtenen Patents in der erteilten Fassung und hilfsweise seine Aufrechterhaltung mit den am 26. Juni 1989 eingereichten neuen Ansprüchen 1 bis 4.

Entscheidungsgründe

1 Die Beschwerde ist zulässig.

2. Die Beantwortung der Frage, ob möglicherweise ein wesentlicher Verfahrensmangel im Sinne der Regel 67 EPU vorliegt, weil die Einspruchsabteilung dem von der Beschwerdegegnerin am 6. Oktober 1988 vorgelegten Änderungsantrag nicht Rechnung getragen hat, hängt davon ab, wann der Entscheidungsfindungsprozeß innerhalb der Einspruchsabteilung abgeschlossen war, da der letztmögliche Zeitpunkt für die Berücksichtigung des obengenannten Änderungsantrags zwangsläufig davor gelegen hat

3. Da das EPÜ keine Verpflichtung enthält, die Entscheidung öffentlich bekanntzumachen, bietet es der Kammer keinen Anhaltspunkt dafür, zu welchem Zeitpunkt eines schriftlichen Verfahrens der Entscheidungsfindungsprozeß innerhalb einer Instanz des EPA abgeschlossen ist.

In der Rechtsprechung der Beschwerdekammern wird diese Frage zudem nicht einheitlich beantwortet:

- In der Sache T 584/88 vom 3. April 1989 hat sich die zuständige Beschwerdekammer für den Zeitpunkt entschieden, zu dem das Formblatt (EPA Form 2048.1) mit den Unterschriften der drei Prüfer und dem Datumstempel (hier vom 8.6.1988) versehen wird, die zusammen die Einigung aller beteiligten Prüfer über eine Entscheidung der Einspruchsabteilung belegen; die Kammer wertet nämlich den 8.6.1988 als den Zeitpunkt, zu dem der Entscheidungsfindungsprozeß in der Einspruchsabteilung abgeschlossen war.

- In der Entscheidung T 598/88 vom 7. August 1989 wird der Moment, in dem die zuzustellende schriftliche Entscheidung dem Postdienst des EPA übergeben und damit der Verfügungsgewalt der entscheidenden Instanz entzogen wird, als der Zeitpunkt angesehen, zu dem der Entscheidungsfindungsprozeß innerhalb dieser Instanz abgeschlossen ist, wenn keine mündliche Verhandlung stattgefunden hat

- Auch in der Entscheidung T 105/89 vom 30. Oktober 1990 wurde davon ausgegangen, daß mit der Unterzeichnung des Formblatts (EPA Form 2339.1) durch die Mitglieder der Einspruchsabteilung und der Anbringung

ral violation which justified reimbursement of the appeal fee.

VI. The respondents request that the contested patent be maintained as granted or, in the alternative, on the basis of new Claims 1 to 4 filed on 26 June 1989.

Reasons for the Decision

1 The appeal is admissible.

2. Whether or not the Opposition Division's not having taken into account the request for amendment presented by the respondents on 6 October 1988 constitutes a substantial procedural violation within the meaning of Rule 67 EPC depends on when the internal decision-making process within the Opposition Division was completed, given that the final date for considering the aforementioned request for amendment necessarily preceded that point in time.

3 Since the EPC does not in any way oblige the EPO to pronounce decisions publicly, the Board feels that there is no way of clearly deducing at what point the internal decision-making process within an EPO department is completed following written proceedings.

Nor is Board of Appeal case law unanimous on this matter:

- In T 584/88 of 3 April 1989, the competent Board of Appeal used the moment when EPO Form 2048.1 had been signed by the three examiners and stamped with the date "8.6.88", attesting the agreement of all the examiners with the Examining Division's decision. It considered "8.6.88" as the point when the internal decision-making process within the Examining Division had been completed

- In T 598/88 of 7 August 1989, the date when the written decision to be notified had been handed over to the EPO postal service, and when it had thus been removed from the power of the department that had issued it, was considered as the point when the internal decision-making process within that department had been completed in the absence of oral proceedings.

- In T 105/89 of 30 October 1990, it was again the point when the form (EPO Form 2339.1) was signed by the members of the Opposition Division and stamped with the date that was considered to mark the completion of the

cas, il y a un vice de procédure qui justifie le remboursement de la taxe de recours.

VI. L'intimée demande le maintien du brevet attaqué tel qu'il a été délivré et, à titre subsidiaire, son maintien sur la base de nouvelles revendications 1 à 4 déposées le 26 juin 1989.

Motifs de la décision

1 Le recours est recevable

2. La réponse à la question de savoir si le fait que la division d'opposition n'ait pas tenu compte de la demande de modification, présentée par l'intimée le 6 octobre 1988 constitue éventuellement un vice substantiel de procédure au sens de la règle 67 CBE, dépend du moment auquel il a été mis fin à la procédure interne de prise de décision au sein de la division d'opposition, étant donné que la date limite pour la prise en considération de la demande de modification sus-mentionnée était forcément antérieure à ce moment

3 La CBE ne contenant aucune obligation de prononcer publiquement la décision, la Chambre estime que rien ne permet d'en déduire clairement le moment auquel il est mis fin à la procédure interne de prise de décision au sein d'une instance de l'OEB à l'issue d'une procédure écrite.

La jurisprudence des chambres de recours n'est pas non plus unanime sur ce point:

- Dans la décision T 584/88 du 3 avril 1989, la chambre de recours compétente retient l'instant où le formulaire (EPA/EPO/OEB Form 2048.1) reçoit la signature des trois examinateurs et le cachet portant la date du "8.6.88", qui attestent l'accord de tous les examinateurs concernés sur une décision de la division d'examen, puisqu'elle considère le "8.6.88" comme moment auquel il est mis fin à la procédure interne de prise de décision au sein de la division d'examen.

- Dans la décision T 598/88 du 7 août 1989, la date à laquelle la décision écrite à signifier est remise au service du courrier de l'OEB, et à laquelle elle est ainsi soustraite au pouvoir de l'instance qui l'a rendue, est considérée comme moment auquel il est mis fin à la procédure interne de prise de décision au sein de cette instance en l'absence de procédure orale.

- Dans la décision T 105/89 du 30 octobre 1990, c'est de nouveau le moment où le formulaire (EPA/EPO/OEB Form 2339.1) reçoit la signature des membres de la division d'opposition et le cachet portant la date, qui a été consi-

des Datumstempels der Entscheidungsfindungsprozeß innerhalb dieser Instanz des EPA abgeschlossen ist.

4. Eine eindeutige Bestimmung des maßgeblichen Zeitpunkts erscheint jedoch unerlässlich, wenn vermieden werden soll, daß sich die für eine Entscheidung zuständige Instanz unberechtigt über einen Änderungsantrag, eine relevante neue Entgegenhaltung oder einen Antrag auf mündliche Verhandlung hinwegsetzt.

Dies gilt insbesondere dann, wenn sich die betreffende Instanz aus mehreren Mitgliedern zusammensetzt, was namentlich bei der Prüfungs- und der Einspruchsabteilung der Fall ist.

5. Wenn die Entscheidung einer Prüfungs- oder einer Einspruchsabteilung nicht am Ende einer mündlichen Verhandlung verkündet, sondern nach Abschluß eines schriftlichen Verfahrens oder eines nach einer mündlichen Verhandlung schriftlich fortgeführten Verfahrens erlassen wird, kommen als Zeitpunkt, zu dem der Entscheidungsfindungsprozeß innerhalb dieser Instanz des EPA als abgeschlossen gilt, grundsätzlich drei verschiedene Stichtage in Betracht:

a) der Zeitpunkt, zu dem alle Mitglieder der entscheidenden Instanz das Formblatt (Prüfungsverfahren: Form 2048; Einspruchsverfahren: Form 2339) unterzeichnet und datiert und damit den Entscheidungsfindungsprozeß abgeschlossen haben;

b) der Zeitpunkt, zu dem der Bedienstete im Prüfdienst oder der Formal-sachbearbeiter die mit Gründen versehene Entscheidung (Formblatt, das die mit dem Siegel des EPA versehene Entscheidungsformel und die Reinschrift der Begründung enthält) dem Postdienst des EPA übergibt, wodurch sie der Verfügungsgewalt der zuständigen Instanz entzogen wird;

c) der Zeitpunkt, zu dem die mit Gründen versehene Entscheidung zur Post gegeben wird, wodurch sie der Verfügungsgewalt des EPA insgesamt entzogen wird.

6. Aus diesen Überlegungen ergibt sich, daß zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung die Rechtsfrage geklärt werden muß, zu welchem Zeitpunkt der Entscheidungsfindungsprozeß innerhalb einer Instanz des EPA nach einem schriftlichen Verfahren oder einem nach einer mündlichen Verhandlung schriftlich fortgeführten Verfahren als abgeschlossen gilt. Die Kammer hält es daher für unerlässlich, daß die Große Beschwerdekammer diese Rechtsfrage prüft und im Hinblick auf die anhängige Beschwerde eine Entscheidung trifft.

internal decision-making process within that department of the EPO.

4. However, it seems essential that this point in time should be clearly established if decision-making departments are to be prevented from wrongly disregarding requests for amendments, relevant new documents constituting prior art or requests for oral proceedings.

This is true in particular when the department involved is composed of several members, which is the case in particular in Examining or Opposition Divisions.

5. If the decision of an Examining or Opposition Division is pronounced not at the end of oral proceedings but following written proceedings or proceedings continued in writing after oral proceedings, there are three different moments in time which could in principle be considered as fixing the point when the internal decision-making process within that department of the EPO is completed:

(a) the point when the members of the decision-making department have all signed and dated the form (examination: Form 2048; opposition: Form 2339), thus completing the decision-making process,

(b) the handing over, by the examiner's clerk or formalities officer, of the reasoned decision (form containing the Order – with EPO seal – and a fair copy of the reasons) to the EPO postal service, which removes the decision from the power of the decision-making department,

(c) the despatch of the reasoned decision, which removes the decision from the power of the EPO as a whole

6. It is clear from these considerations that the point of law regarding the moment at which the internal decision-making process within an EPO department is completed following written proceedings or proceedings continued in writing after oral proceedings needs to be clarified in order to ensure uniform application of the law. The Board therefore feels it essential that the Enlarged Board of Appeal should examine this point of law and take a decision on the pending appeal.

déré comme celui auquel il est mis fin à la procédure interne de prise de décision au sein de cette instance de l'OEB

4. Cependant, il paraît indispensable que ce moment soit clairement déterminé 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 tendant à recourir à la procédure orale

Ceci est notamment vrai lorsque cette instance est composée de plusieurs membres ce qui est notamment le cas quand il s'agit d'une division d'examen ou d'une division d'opposition.

5. Si la décision d'une division d'examen ou d'une division d'opposition n'est pas prononcée à la fin d'une procédure orale, mais est rendue à l'issue d'une procédure écrite ou d'une procédure poursuivie par écrit après la tenue d'une procédure orale, il y a trois dates différentes qui pourraient en principe, entrer en ligne de compte pour fixer le moment auquel 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 (procédure d'examen: Form 2048; procédure d'opposition: Form 2339), mettant ainsi fin à la procédure de prise de décision;

b) la remise, par le commis assistant des examinateurs ou par l'agent des formalités, de la décision motivée (formulaire où figure le dispositif, revêtu du sceau de l'OEB, et la copie au net des motifs) 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.

6. Il ressort de ces considérations que la question de droit de savoir à quel moment il est mis fin à la procédure interne de prise de décision au sein d'une instance de l'OEB à l'issue d'une procédure écrite ou d'une procédure poursuivie par écrit après la tenue d'une procédure orale nécessite des éclaircissements en vue d'assurer une application uniforme du droit. La Chambre considère par conséquent qu'il est indispensable que la Grande Chambre de recours examine cette question de droit et prenne une décision pour le recours en instance.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Gemäß Artikel 112(1) a EPÜ wird der Großen Beschwerdekammer folgende Rechtsfrage vorgelegt:

"Zu welchem Zeitpunkt gilt der Entscheidungsfindungsprozeß innerhalb einer Prüfungs- oder einer Einspruchsabteilung des EPA als abgeschlossen, wenn deren Entscheidung nicht am Schluß einer mündlichen Verhandlung verkündet, sondern nach Abschluß eines schriftlichen Verfahrens oder eines nach einer mündlichen Verhandlung schriftlich fortgeführten Verfahrens erlassen wird?"

Order

For these reasons it is decided that:

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

"If the decision of an Examining or Opposition Division is pronounced not at the end of oral proceedings but following written proceedings or proceedings continued in writing after oral proceedings, at what point is the internal decision-making process within that department of the EPO completed?"

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

En vertu de l'article 112(1) a CBE, la question de droit suivante est soumise à la Grande Chambre de recours:

"Si la décision d'une division d'examen ou d'une division d'opposition n'est pas prononcée à la fin d'une procédure orale, mais est rendue à l'issue d'une procédure écrite ou d'une procédure poursuivie par écrit après la tenue d'une procédure orale, quel est alors le moment auquel il est mis fin à la procédure interne de prise de décision au sein de cette instance de l'OEB?"

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer

3.4.2 vom 6. Juli 1990

T 5/89 – 3.4.2

Korrigendum

Bei der in ABI. EPA 1992, 348 ff. veröffentlichten Entscheidung bedarf die Übersetzung des Leitsatzes und des Punktes 2.2, zweiter Absatz, in die englische Sprache der Berichtigung

Decision of Technical Board of Appeal 3.4.2

dated 6 July 1990

T 5/89 – 3.4.2

Corrigendum

A correction needs to be made to the headnote and to the second paragraph of point 2.2 in the English translation of the above decision published in OJ EPO 1992, 348 et seq.

Headnote

Before issuing a negative decision limited solely to a patent proprietor's main request, the Opposition Division must ensure that the proprietor has expressly withdrawn all subordinate requests.

Point 2.2, second paragraph, of the Reasons

Before issuing a negative decision limited solely to a patent proprietor's main request, the Opposition Division must ensure that the proprietor has expressly withdrawn all subordinate requests

Décision de la Chambre de recours technique 3.4.2

en date du 6 juillet 1990

T 5/89 – 3.4.2

Corrigendum

Une rectification doit être apportée au sommaire et au point 2.2, deuxième paragraphe, de la traduction anglaise publiée au JO OEB 1992, 348 s.

**Entscheidung der
Technischen Beschwerde-
kammer 3.4.2
vom 12. September 1991
T 255/91 – 3.4.2*
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: E. Turrini
Mitglieder: M. Chomentowski
C. V. Payraudeau

**Anmelder: AIR PRODUCTS AND
CHEMICALS, INC.**

**Stichwort: Priorität/AIR PRO-
DUCTS AND CHEMICALS**

Artikel: 87 (1) und (3), 54 EPÜ

**Schlagwort: "in Anspruch genom-
mene Priorität (verneint)" – "Vor-
anmeldung der Rechtsvorgänger der
Anmelderin offenbart dieselben
Merkmale mit großem Wertebereich" – "Einschränkung (z. B. "Dis-
claimer")" schränkt Umfang ein, än-
dert aber nichts an der Natur der Er-
findung" – "Neuheit (verneint)"**

Leitsatz

Eine Patentanmeldung kann nicht als Grundlage für die Inanspruchnahme des Prioritätsrechts für eine europäische Anmeldung nach Artikel 87 (1) EPÜ dienen, wenn vor ihr bereits eine Anmeldung eingereicht worden ist und sie sich von dieser älteren nur durch eine Einschränkung des Schutzbereichs unterscheidet (z. B. durch einen Disclaimer), welchen nichts an der Natur der Erfindung ändert (vgl. T 73/88 "Knabbergebäck/HOWARD", ABI. EPA 1992, 557). Dies gilt natürlich nicht, wenn Artikel 87 (4) EPÜ anwendbar ist, d. h. wenn aus der ersten älteren Anmeldung keine Rechte bestehen geblieben sind.

Sachverhalt und Anträge

I. Die europäische Patentanmeldung Nr. 86 103 489.0 (Veröffentlichungsnr. 0 195 388) wurde von der Prüfungsabteilung wegen mangelnder Neuheit des Anspruchs 1 zurückgewiesen, weil die für diese Anmeldung beanspruchte Priorität aufgrund einer am 29. September 1983 - also mehr als 12 Monate vor Einreichung der vorliegenden Anmeldung - von den Rechtsvorgängern der Anmelderin in den USA eingereichten früheren Anmeldung Nr 537 309 (nachfolgend P1 genannt) ungültig war, deren Priorität wiederum von EP-A-0 135 936 (nachfolgend D1 genannt) in Anspruch genommen worden war, und weil D1, worin der Gegenstand von Anspruch 1

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

**Decision of Technical Board
of Appeal 3.4.2
dated 12 September 1991
T 255/91 – 3.4.2***

(Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: E. Turrini
Members: M. Chomentowski
C.V. Payraudeau

**Applicant: AIR PRODUCTS AND
CHEMICALS, INC.**

**Headword: Priority/AIR PRODUCTS
AND CHEMICALS**

Article: 87(1) and (3), 54 EPC

**Keyword: "Claimed priority (no)" –
"Prior application by legal predeces-
sors of applicant, disclosing same
features with large range of values"
– "Limitation (e.g. "disclaimer")
limits the scope, but does not
change the nature of the invention"
– "Novelty (no)"**

Headnote

A patent application cannot serve as a basis for claiming a right of priority for a European application under Article 87(1) EPC where an application has been filed prior to the said application and this subsequent application is distinguished from the previous application only by a limitation of the scope of protection (e.g. a disclaimer) which does not change the nature of the invention (cf T 73/88 "Snackfood/HOWARD", OJ EPO 1992, 557). This, of course, does not apply where Article 87(4) EPC is applicable, i.e. the previous first application has left no rights outstanding.

Summary of Facts and Submissions

I. European patent application No. 86103 489.0 (publication No. 0 195 388) was refused by the Examining Division on the grounds that, since the priority claimed in respect of this application was not valid due to the existence of a prior application No. 537 309 (here designated P1), the priority of which had been claimed in respect of EP-A-0135 936 (here designated D1), filed in the USA on 29 September 1983 by the legal predecessors of the applicant more than twelve months before the filing of the present application and, since D1, which disclosed the subject-matter of Claim 1 of the present application had been published before the

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

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.4.2,
en date du
12 septembre 1991
T 255/91 - 3.4.2*
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: E. Turrini
Membres: M. Chomentowski
C.V. Payraudeau

**Demandeur: AIR PRODUCTS AND
CHEMICALS, INC.**

**Référence: Priorité/AIR PRODUCTS
AND CHEMICALS**

Article: 87 (1) et (3), 54 CBE

**Mot-clé: "priorité revendiquée
(non)" – "demande antérieure des
prédécesseurs en droit de la deman-
deresse exposant les mêmes carac-
téristiques avec un large domaine
de valeurs" – "limitation (par ex.
par un "disclaimer") réduisant
l'étendue de la protection, mais ne
modifiant en rien la nature de l'in-
vention" – "nouveau (non)"**

Sommaire

Il ne peut être revendiqué pour une demande de brevet européen un droit de priorité fondé sur le dépôt d'une autre demande, conformément à l'article 87(1) CBE, si avant celle-ci il a déjà été déposé une demande et que la demande ultérieure ne se distingue de la demande antérieure que par une limitation de l'étendue de la protection (par ex. un "disclaimer") qui ne modifie pas la nature de l'invention (cf décision T 73/88 "Aliment à croquer/HOWARD", JO OEB 1992, 557) Il en va bien entendu autrement lorsque l'article 87(4) CBE est applicable, c'est-à-dire lorsque la première demande antérieure n'a pas laissé subsister de droits.

Exposé des faits et conclusions

I. La division d'examen a rejeté la demande de brevet européen n° 86103 489.0 (n° de publication 0 195 388) au motif que l'objet de la revendication 1 était dépourvu de nouveauté, puisque la priorité revendiquée pour cette demande n'était pas valable, du fait de l'existence d'une demande antérieure n° 537 309 (dénommée ci-après P1), que les prédécesseurs en droit de la demanderesse avaient déposée aux USA le 29 septembre 1983, soit plus de douze mois avant le dépôt de la présente demande, et dont la priorité avait été revendiquée pour la demande EP-A-0 135 936, dénommée ci-après D1), et puisque la demande D1, qui exposait

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

der vorliegenden Anmeldung offenbart ist, vor deren Anmeldetag veröffentlicht worden war.

II. Die Beschwerdeführerin (Anmelderin) legte gegen diese Entscheidung Beschwerde ein.

III.–V.

Hauptantrag:

Anspruch 1 lautet wie folgt:

"1. Verfahren zur Herstellung eines Erzeugnisstroms mit mäßig angereicherter Sauerstoffkonzentration aus Raumluft, welches folgende Schritte umfaßt:

(1) Einführen der Speiseluft in eine für das Zurückhalten von Stickstoff selektive Adsorbenschicht zur Erhöhung des Drucks in dieser Schicht von atmosphärischem Druck auf einen ersten höheren Druck, der ca 10 Atmosphären nicht übersteigt,

(2) Verminderung des Drucks in der Schicht auf einen zwischenstufigen zweiten Druck, der über dem Atmosphärendruck liegt, aber weniger als das 0,75fache des ersten Drucks beträgt, wobei das 0,56fache und das 0,67fache des ersten Drucks ausgeschlossen sind, ...

(3) Belüften der Schicht zur Wiederherstellung des atmosphärischen Drucks ..."

VI. Die Beschwerdeführerin machte in der Sache die nachfolgenden Argumente zur Stützung ihrer Anträge geltend.

In der vorliegenden Anmeldung werde als wesentliches Merkmal für die Ausführung der Erfindung herausgestellt, daß die Verminderung des ersten Drucks auf den zweiten Druck nach Maßgabe des Verhältnisses dieser beiden Drücke vorgenommen werde; dies sei ein erstes neues Merkmal gegenüber P1; dort werde zwar ein Verfahren mit Merkmalen der vorliegenden Erfindung offenbart, woraus sich aber unmittelbar ableiten lasse, daß die Druckverminderung nach Maßgabe der Differenz zwischen dem ersten und dem zweiten Druck erfolge. Selbst wenn nun geltend gemacht werden könne, daß der Fachmann unter Berücksichtigung der Lehre von P1 die Wahl zwischen einer Druckdifferenz und einem Druckquotienten habe, stelle die Entscheidung für einen Quotienten, wie sie in der vorliegenden Anmeldung getroffen worden sei, an sich bereits eine Neuheit des Gegenstands gegenüber P1 dar. Darüber hinaus enthalte die vorliegende Anmeldung ein zweites Merkmal, nämlich die Obergrenze der zulässigen Quotientenwerte, welche sich aus P1 nicht ableiten lasse und somit ebenfalls das Ergebnis einer Auswahl innerhalb des aus P1 ableitbaren Bereichs der zulässigen

filing date of the present application, the subject-matter of Claim 1 lacked novelty.

II. The appellant (applicant) lodged an appeal against this decision.

III.–V.

Main request.

Claim 1 reads as follows:

"1. The method of obtaining from ambient air a product stream having a moderately enriched oxygen concentration, which comprises the steps of:

(1) introducing the feed air into a bed of adsorbent selective in retention of nitrogen to increase the pressure in that bed from atmospheric to a higher level first pressure not in excess of about 10 atmospheres,

(2) then reducing the bed pressure to an intermediate level second pressure which is above atmospheric but less than 0.75 times the first pressure, excluding the ratios of 0.56 and 0.67 times, ...

(3) and thereafter venting the bed to restore atmospheric pressure therein,

VI. The appellant submitted in substance the following arguments in support of his requests

In the present application, the feature that the reduction from the first to the second pressure is done according to a ratio of said pressures is stressed as being essential to the performance of the invention; this feature is a first novel feature as compared to P1, which discloses a process including features of the invention of the present application, but from which it is directly derivable that the reduction of pressure is effected according to the difference between the first and second pressures. Even if it could be considered that the person skilled in the art, taking into account the teaching of P1, would have the choice between a difference of pressures and a ratio thereof, the selection of a ratio, as in the present application, would in itself mean that the present subject-matter is novel as compared to that of P1. Moreover, the present application includes a second feature, i.e. the upper limit of the allowable ratios, which is not derivable from P1 and is thus also the result of a selection within the range of allowed pressure ratios derivable from P1. In connection with this second feature, the appellant presented also a new example corresponding to an experimental run

l'objet de la revendication 1 de la présente demande, avait été publiée avant la date de dépôt de la présente demande.

II. La requérante (demanderesse) a formé un recours contre cette décision.

III.–V. ...

Requête principale:

La revendication 1 s'énonce comme suit:

"1. Procédé pour obtenir, à partir de l'air ambiant, un courant d'un produit ayant une concentration en oxygène modérément enrichie, comprenant les étapes suivantes:

(1) introduction de l'air d'alimentation dans un lit d'adsorbant sélectif retenant l'azote, afin d'augmenter la pression dans ce lit en la faisant passer de la pression atmosphérique à une première pression d'un niveau supérieur, mais n'excédant pas environ 10 atmosphères,

(2) puis, réduction de la pression du lit pour obtenir une deuxième pression d'un niveau intermédiaire qui soit supérieure à la pression atmosphérique, mais inférieure à 0,75 fois la valeur de la première pression, les valeurs 0,56 et 0,67 des rapports entre les deuxièmes et premières pressions étant exclus, ...

(3) ensuite, aération du lit pour restaurer la pression atmosphérique à l'intérieur de celui-ci".

VI. A l'appui de ses requêtes, la requérante a fait valoir essentiellement les arguments suivants:

La présente demande met l'accent sur le fait que la réduction de la pression lors du passage de la première à la deuxième pression s'opère sur la base d'un rapport entre ces deux pressions, et présente cette caractéristique comme essentielle pour la réalisation de l'invention; il s'agit là d'une première caractéristique qui est nouvelle par rapport au document P1: en effet, bien que P1 expose un procédé comportant des caractéristiques de l'invention faisant l'objet de la présente demande, il découle directement de ce document que la réduction de la pression est effectuée sur la base de la différence entre la première et la deuxième pression. Même si l'on pouvait considérer que l'homme du métier qui prendrait en compte l'enseignement de P1 aurait le choix entre une différence de pressions et un rapport de pressions, le choix d'un rapport de pressions comme c'est le cas dans la demande en cause signifierait en lui-même que l'objet de la présente demande est nouveau par rapport à celui du document P1. En outre, la présente demande comprend une deuxième caractéristique, à savoir une limite supérieure concernant les valeurs admissibles du rapport de pressions, qui ne

Druckrelationen sei. In Zusammenhang mit diesem zweiten Merkmal führte die Beschwerdeführerin auch ein aus einem Versuch stammendes neues Beispiel an, demzufolge der Druckquotient 0,45—der also anmeldungsgemäß unter 0,56, mithin auch unter 0,75 liegt und ungleich 0,67 und 0,56 ist - zu einer 32,6%igen Reinheit der angereicherten Luft geführt habe; dies sei mit den entsprechenden Ergebnissen in D1, Seite 9, Zeilen 6 bis 20 und mit der einschlägigen Textstelle in P1 zu vergleichen, bei denen der Druckquotient 0,67 zu einer 28,0%igen Reinheit der angereicherten Luft geführt habe. Nach Meinung der Beschwerdeführerin zeige dieses überraschende Ergebnis, daß die vorliegende Anmeldung auf einer echten Auswahl beruhe. Da also das anmeldungsgemäße Verfahren zwei aus P1 nicht ableitbare Unterscheidungsmerkmale enthalte, habe das Verfahren als neu zu gelten und sei P1 nicht als erste Anmeldung für die Inanspruchnahme der Priorität zu betrachten.

In diesem Zusammenhang verwies die Beschwerdeführerin auf die im Schrifttum des Patentrechts vertretene Auffassung, wonach eine "prioritätsbegründende Anmeldung", die einer älteren "prioritätsbegründenden Anmeldung" Merkmale hinzufüge, die Grundlage für eine zweite, andere Patentanmeldung bilden könne (s. insbesondere Schulte, Patentgesetz, § 41, Rdn. 4, Carl Heymanns Verlag KG, Köln, Berlin, Bonn, München, 4. Auflage, 1987; s. ferner Benkard, Patentgesetz, Einleitung Rdn. 13, 16 und 18, C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, München 1981).

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. Hauptantrag

2.1 Priorität

2.1.1 Die vorliegende, am 14. März 1986 eingereichte europäische Patentanmeldung nimmt die Priorität der am 19. März 1985 und somit weniger als 12 Monate vor ihrem Anmeldetag in den USA eingereichten Patentanmeldung Nr. 713 503 in Anspruch. Allerdings haben die Rechtsvorgänger der Beschwerdeführerin, d. h. die Erfinder, am 29. September 1983, also mehr als 12 Monate vor dem Anmeldetag der vorliegenden europäischen Patentanmeldung, in den USA auch die Patentanmeldung P1 eingereicht. Hierbei ist zu beachten, daß die Priorität der früheren US-Anmeldung P1 von D1 in

wherein, with a ratio of pressures of 0.45, i.e. less than 0.56 and thus also less than 0.75 and different from 0.67 and 0.56, in accordance with the application, the obtained enriched air purity is 32.6%; this is to be compared with respective results of D1, page 9, lines 6 to 20, and the corresponding text location of P1, wherein, with a ratio of pressures of 0.67, the obtained enriched air purity is 28.0%. According to the appellant, this surprising result demonstrates that the present application relates to a proper selection. Therefore, since the process of the present application includes two distinguishing features which are not derivable from P1, said process is novel and P1 is not a first application for claiming priority.

In relation thereto, the appellant referred to the opinion expressed in the literature on patent law, according to which a "priority application" which adds features to a previous "priority application" can form the basis of a second, different patent application (see in particular Schulte, "Patentgesetz", paragraph 41, 4, Carl Heymanns Verlag KG, Cologne, Berlin, Bonn, Munich, 4th edition, 1987; see also Benkard, "Patentgesetz", "Einleitung" 13, 16 and 18, C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, Munich 1981).

Reasons for the Decision

1. The appeal is admissible.

2 Main request:

2.1 Priority

2.1.1 The present European patent application claims the priority of patent application No. 713 503 filed in the USA on 19 March 1985, i.e. less than 12 months before the date of filing the present European patent application, i.e. 14 March 1986. However, the legal predecessors of the appellant, i.e. the inventors, also filed in the USA patent application P1 on 29 September 1983, i.e. more than 12 months before the date of filing the present European patent application. It is to be noted that the priority of the former US patent application P1 has been claimed in D1 and that, thus,

peut être déduite de P1 et qui résulte donc également d'une sélection opérée à l'intérieur du domaine des rapports de pressions admissibles que l'on peut déduire de P1. Pour ce qui est de cette deuxième caractéristique, la requérante a également soumis un nouvel exemple correspondant à un essai dans lequel la concentration en air enrichi ainsi obtenue était de 32,6% lorsque la valeur du rapport de pressions était de 0,45, c'est-à-dire, conformément à la demande, inférieure à 0,56—et donc à 0,75—et différente également de 0,67 et 0,56, résultat qu'il convient de comparer aux résultats présentés dans le passage page 9, lignes 6 à 20 de D1, et dans le passage de P1 correspondant, où, avec une valeur du rapport de pressions de 0,67, la concentration en air enrichi ainsi obtenue est de 28,0%. D'après la requérante, ce résultat surprenant prouve que la présente demande a pour objet une sélection appropriée. Par conséquent, puisque le procédé faisant l'objet de cette demande présente deux caractéristiques distinctives que l'on ne peut déduire de P1, il est nouveau, et P1 ne peut être considéré comme la "première demande" pouvant servir de base pour la revendication du droit de priorité.

A ce propos, la requérante s'est référée à l'opinion exprimée dans la doctrine en matière de droit des brevets, à savoir qu'une demande qui ajoute des caractéristiques à une demande antérieure donnant naissance à un droit de priorité peut servir de base pour la revendication du droit de priorité afférent à une deuxième demande de brevet, différente de ladite demande antérieure (cf. notamment Schulte "Patentgesetz", paragraphe 41, n° 4, Carl Heymanns Verlag KG, Cologne, Berlin, Bonn, Munich, 4^e édition, 1987, et Benkard, "Patentgesetz", "Einleitung", nos 13, 16 et 18, C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, Munich 1981).

Motifs de la décision

1 Le recours est recevable.

2 Requête principale:

2.1 Priorité

2.1.1 La présente demande de brevet européen revendique la priorité de la demande de brevet n° 713 503, déposée aux USA le 19 mars 1985, soit moins de douze mois avant le 14 mars 1986, date à laquelle avait été déposée la demande de brevet européen en cause. Toutefois, les prédécesseurs en droit de la requérante, c'est-à-dire les inventeurs, avaient pour leur part déposé aux USA la demande de brevet P1, et ce le 29 septembre 1983, soit plus de douze mois avant la date de dépôt de la présente demande de brevet européen. Il est à remarquer que la priorité de cette demande de brevet

Anspruch genommen worden ist, so daß nicht davon ausgegangen werden kann, daß keine Rechte bestehen geblieben sind (Art. 87 (4) EPÜ).

2.1.2 Um zu beurteilen, ob die vorliegende prioritätsbegründende Anmeldung tatsächlich die erste Anmeldung im Sinne von Artikel 87 (1) und (3) EPÜ darstellt, muß geprüft werden, ob die frühere US-Anmeldung P1 dieselbe Erfindung offenbart wie die vorliegende Anmeldung, d. h. ob sie für diese Neuheitsschädlich ist (s. beispielsweise die unveröffentlichte Entscheidung T 116/84 vom 28. November 1984)

2.1.3 Zur Beurteilung der Frage, ob der Gegenstand einer Patentanmeldung gegenüber einer Vorveröffentlichung neu ist, muß gemäß der Beschwerdekammerentscheidung **T 26/85** (ABI EPA 1990, 22) festgestellt werden, ob die dem Fachmann in der Vorveröffentlichung vermittelte Information so vollständig ist, daß er die technische Lehre, die Gegenstand der Anmeldung ist, ausführen kann, bei der Beurteilung der Neuheit der Erfindung gegenüber der Vorveröffentlichung muß deshalb **in Fällen, in denen sich die Bereiche eines bestimmten Parameters überschneiden**, geprüft werden, ob es der Fachmann aufgrund der technischen Information ernsthaft in Betracht ziehen würde, die technische Lehre der früheren Offenbarung im Überschneidungsbereich anzuwenden, kann dies mit einiger Wahrscheinlichkeit bejaht werden, so ist auf mangelnde Neuheit zu schließen

2.1.4 Das Verfahren des vorliegenden Anspruchs 1 umfaßt die drei in P1 offenbarten Schritte (s. S. 4, Zeile 20 bis S. 8, Zeile 19; Abbildungen 1 und 2 des entsprechenden Dokuments D1). Darüber hinaus heißt es aber in diesem Anspruch 1, daß der zwischenstufige zweite Druck in Verfahrensschritt 2 im Bereich zwischen Atmosphärendruck und weniger als dem 0,75fachen des ersten Drucks angesiedelt ist, wobei das 0,56- und das 0,67fache ausgeschlossen sind; in P1 wird dagegen weder ein oberer Grenzwert genannt, noch werden die beiden bestimmten Verhältniswerte ausgeschlossen. Der Druckbereich von P1 deckt somit den gesamten Druckbereich des vorliegenden Anspruchs 1 ab.

2.1.5 Die Beschwerdeführerin brachte vor, daß die Verminderung vom ersten auf den zweiten Druck in der vorliegenden Anmeldung nach Maßgabe eines **Quotienten** aus den beiden Drücken erfolge; dies sei als für die Ausführung der Erfindung wesentlich hervor-

it cannot be considered as having left no rights outstanding (Article 87(4) EPC).

2.1.2 For assessing whether the present priority application is actually the first application in the sense of Article 87(1) and (3) EPC, or not, it is thus necessary to determine whether the former US patent application P1 discloses the same invention as the present application, i.e. whether it destroys its novelty (see for instance unpublished decision T 116/84 of 28 November 1984).

2.1.3 For assessing whether the subject-matter of a patent application is novel with respect to a prior document, it is necessary in accordance with the decision of the Board of Appeal **T 26/85**, OJ EPO 1990, 22, to determine whether or not the information given to the person skilled in the art by this prior document is sufficient to enable him to practise the technical teaching which is the subject-matter of this application; therefore, in assessing the novelty of the invention over the prior disclosure **in a case where overlapping ranges of a certain parameter exist**, it has to be considered whether the person skilled in the art would in the light of the technical information seriously contemplate applying the technical teaching of the prior disclosure in the range of overlap; if it can be fairly assumed that he would do so it must be concluded that no novelty exists

2.1.4 The method of present Claim 1 includes the three steps disclosed in P1 (see page 4, line 20, to page 8, line 19; Figures 1 and 2 of the corresponding D1). However, present Claim 1 further specifies that, in method step (2), the intermediate-level second pressure is comprised in the range between atmospheric pressure and less than 0.75 times the first pressure, excluding the ratios of 0.56 and 0.67 times, whereas P1 does not include such an upper limit and does not exclude the said two particular ratios either. Thus, the pressure range of P1 covers the whole pressure range of present Claim 1.

2.1.5 The appellant has submitted that, in the present application, the reduction from the first to the second pressure is done according to a **ratio** of said pressures; this is stressed as being essential to the performance of the invention; according to him, this

US (P1) avait été revendiquée dans une demande D1, et qu'elle ne peut donc être considérée comme n'ayant laissé subsister aucun droit (article 87(4) CBE).

2.1.2 Afin de juger si la demande dont la priorité est revendiquée pour la présente demande constituée ou non la "première demande" au sens de l'article 87(1) et (3) CBE, il convient donc de déterminer si la demande de brevet US antérieure (P1) expose la même invention que la présente demande, autrement dit si elle détruit sa nouveauté (cf. par exemple la décision non publiée T 116/84 du 28 novembre 1984)

2.1.3 Or, pour juger si l'objet d'une demande de brevet est nouveau par rapport à un document antérieur, il faut, comme l'a constaté la chambre de recours dans sa décision **T 26/85** (JO OEB 1990, 22), déterminer si les renseignements donnés à l'homme du métier dans le document antérieur sont suffisants pour lui permettre de mettre en pratique l'enseignement technique qui fait l'objet de cette demande; c'est pourquoi, pour apprécier la nouveauté de l'invention par rapport à l'exposé d'un document antérieur **dans le cas d'un recoupement entre les plages de valeurs d'un certain paramètre**, l'on doit se demander si l'homme du métier, connaissant les données techniques, aurait envisagé 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.

2.1.4 Le procédé exposé dans la revendication 1 de la présente demande comprend les trois étapes exposées dans le document P1 (cf. de la page 4, ligne 20, à la page 8, ligne 19; dessins 1 et 2 du document D1 correspondant). Toutefois, dans cette revendication 1, il est précisé en outre que dans l'étape (2) du procédé, la valeur de la deuxième pression d'un niveau intermédiaire se situe dans la plage comprise entre la pression atmosphérique et une valeur inférieure à 0,75 fois la première pression, les valeurs 0,56 et 0,67 du rapport de pressions étant exclues, alors que le document P1 ne prévoit pas une telle limite supérieure et qu'il n'exclut pas non plus ces deux dernières valeurs. Par conséquent, le domaine des valeurs de la pression exposé par P1 recouvre totalement celui divulgué par la revendication 1 de la présente demande

2.1.5 La requérante a fait valoir que dans la présente demande, la réduction de la pression opérée lors du passage de la première à la deuxième pression s'effectue sur la base d'un **rappor**t entre ces deux pressions: elle souligne qu'il s'agit là d'une caractéris-

zuheben und könne nach Meinung der Beschwerdeführerin aus P1 nicht unmittelbar abgeleitet werden. Auch wenn der Fachmann der Lehre von P1 entnehmen könne, daß für eine solche Verminderung entweder die **Differenz** oder der **Quotient** zweier Drücke heranzuziehen sei, so bestehe die Lehre von P1 doch aus zwei Komponenten (Differenz, Quotient) und unterscheide sich insofern von der Lehre der vorliegenden Anmeldung (lediglich ein Quotient); ausgehend von P1 müsse zwischen den beiden Möglichkeiten gewählt werden, um zu dem beanspruchten Gegenstand zu gelangen; dieser sei gegenüber P1 somit neu. Dieses Argument geht jedoch fehl. Der erste Druck und der zweite "verminderte" Druck stehen in einer Beziehung zueinander, die man sowohl als "Differenz von Drücken" als auch als "Verhältnis von Drücken" definieren kann. Möglicherweise kann eine dieser Beziehungen, etwa das "Verhältnis von Drücken", mathematisch einfacher, griffiger ausgedrückt werden. Eine auf die Verwendung einer solchen Formel zurückzuführende technische Wirkung läßt sich aber nicht feststellen. Mit anderen Worten: bei der praktischen Durchführung des Verfahrens nach P1 senkt der Fachmann den Druck von einem ersten auf einen zweiten Druckwert, etwa indem er sich eines geeigneten Gerätes bedient, und es ist für das technische Ergebnis unerheblich, ob die Skala dieses Geräts die Differenz, d. h. einen linearen Wert, oder das Verhältnis, also einen logarithmischen Wert, anzeigt. In beiden Fällen kann der Fachmann zulässige Wertebereiche, sei es aus Druckdifferenzen oder aus Druckquotienten, berechnen und die Skalen entsprechend beschriften. Die Kammer betrachtet dieses Merkmal daher nicht als Unterscheidungsmerkmal.

2.1.6 Bezüglich des Grenzwerts 0,75 machte die Beschwerdeführerin außerdem geltend, die Angabe in der Beschreibung der vorliegenden Anmeldung und ihrer Prioritätsunterlage, wonach "es ein wesentlicher Bestandteil dieser Erfindung ist, daß der zweite Druck nicht mehr als das 0,75fache des ersten Drucks beträgt", offenbare ein neues Merkmal einer neuen Erfindung gegenüber P1, wo eine solche **Einschränkung** nicht offenbart sei. P1 offenbart aber eindeutig, daß der Druck von einem ersten Druck (zwischen 10 und 4 Atmosphären) auf einen Zwischendruck (laut Beispielen zwischen 0,67 % und 0,57 % des ersten Drucks) und dann auf Atmosphärendruck gesenkt wird. P1 deckt also den theoretischen Bereich "erster Druck > Zwischendruck > Atmosphärendruck" ab, und die vorliegende An-

feature is not directly derivable from P1. Moreover, even if the skilled person could derive from the teaching of P1 that either a **difference** of pressure or a **ratio** thereof could be used for such a reduction, then the teaching of P1 would consist of a set of two items (difference, ratio) which would differ from the teaching of the present application (only a ratio); starting from P1, a selection between the two possibilities would be necessary to arrive at said claimed object, which would therefore be novel as compared to P1. However, this argument is not relevant. The first pressure and the second "reduced" pressure are related to each other, and the relation can be expressed either as a "difference of pressures" or as a "ratio of pressures". It is possible that one of said relations, for instance the "ratio of pressures", may be expressed mathematically in a simpler, more convenient way. However, no technical effect due to the use of one of these expressions could be detected. In other words, the person skilled in the art, carrying into practice the process of P1, will reduce the pressure from a first pressure to a second pressure by, for instance, controlling the appropriate apparatus and it is irrelevant for the technical result whether the scale of this apparatus is expressed as a difference, i.e. linear, or as a ratio, i.e. logarithmic. In both cases, ranges of allowable values, either of the differences of pressures or of the ratios thereof, can be calculated by said person and designed on said scales. Therefore, the Board does not consider that this first feature is a distinguishing feature.

2.1.6 Concerning the limit of 0.75, the appellant has also argued that the indication in the description of the present application and of its priority document that "it was an essential part of this invention that the second pressure be at a level no greater than 0.75 times the first pressure" disclosed a new feature of a novel invention with respect to P1 where such **limitation** had not been disclosed. However, P1 discloses unambiguously that the pressure is lowered from a first pressure (between 10 and 4 atmospheres) to an intermediate pressure (0.67% and 0.57% of the first pressure according to the examples), then to the atmospheric pressure. Therefore, the theoretical range "first pressure > intermediate pressure > atmospheric pressure" is covered by P1 and the present application appears to disclose and claim the

tique essentielle pour la réalisation de l'invention, caractéristique qui, à son avis, ne peut être déduite directement du document P1. D'ailleurs, même si l'enseignement de P1 permettait à l'homme du métier de conclure que cette réduction peut s'effectuer sur la base soit d'une **différence**, soit d'un **rapport** de pressions, cet enseignement consisterait en un ensemble de deux éléments (différence, rapport) et différerait donc de celui de la présente demande (où il n'est question que d'un rapport); partant du document P1, l'homme du métier devrait choisir entre ces deux possibilités pour parvenir à l'objet revendiqué dans la présente demande, lequel serait de ce fait nouveau par rapport à P1. Cet argument n'est toutefois pas pertinent. La première pression et la deuxième pression "réduite" sont mises en relation, et cette relation entre ces deux pressions peut être définie soit en termes de "différence", soit en termes de "rapport". Il se peut que l'une de ces relations, par exemple le "rapport", puisse constituer un mode d'expression mathématique plus simple et plus commode. Néanmoins, il n'a pu être décelé d'effet technique imputable à l'utilisation de l'un de ces modes d'expression pris en particulier. Autrement dit, l'homme du métier qui mettra en pratique le procédé selon P1 passera de la première pression à la deuxième pression réduite par rapport à la première, en se servant, par exemple, de l'appareil approprié; le résultat technique obtenu ne changera pas selon que le cadran de cet appareil indiquera des différences (valeurs linéaires) ou des rapports (valeurs logarithmiques). Dans les deux cas, l'homme du métier pourra déterminer des domaines de valeurs admissibles correspondant soit à des différences, soit à des rapports de pressions, et regraduer en conséquence le cadran en question. Par conséquent, la Chambre ne considère pas cette première caractéristique comme une caractéristique distinctive.

2.1.6 En ce qui concerne la limite supérieure de 0,75, la requérante a en outre fait valoir que dans la description de la présente demande et dans son document de priorité, il est précisé que "un élément essentiel de la présente invention est la limitation de la valeur maximum de la seconde pression à 0,75 fois la valeur de la première", et que cette indication constitue une caractéristique nouvelle d'une invention nouvelle par rapport au document P1, qui n'exposait pas une telle **limitation**. Toutefois, P1 expose sans équivoque que la première pression (entre 10 et 4 atmosphères) est amenée au niveau d'une pression intermédiaire (0,67 % et 0,57 % de la première pression, d'après les exemples), puis de la pression atmosphérique. C'est pourquoi le domaine théorique "première pression > pression intermédiaire >

meldung scheint bis auf den **willkürlichen Ausschluß** des oberen Teilbereichs und zweier bestimmter Verhältniszwerte dieselbe Erfindung zu offenbaren und zu beanspruchen. Der Ausschluß mag den Umfang der Ansprüche dieser europäischen Patentanmeldung einschränken, er ändert jedoch nichts an der Natur der Erfindung.

2.1.7 Die Beschwerdeführerin brachte vor, daß die beiden Druckwerte der Ansprüche 6 und 11 in P1, die **durch einen Disclaimer** aus dem Umfang von Anspruch 1 **ausgeschlossen** seien, für den Gegenstand von Anspruch 1 nicht neuheitsschädlich sein dürften, weil dieser ja einen ganzen Druckbereich betreffe. Die Lehre von P1 ist aber, wie oben erwähnt, nicht auf die beiden Einzelwerte beschränkt, so daß auch alle übrigen unter die Offenbarung von P1 fallenden Druckverhältniszwerte bei der Beurteilung der Neuheit dieses Gegenstands zu berücksichtigen sind.

2.1.8 Nach Darstellung der Beschwerdeführerin unterscheidet sich die Erfindung der vorliegenden Anmeldung in einem Maße von der Erfindung in P1, daß das Europäische Patentamt einen Einwand wegen unzulässiger Erweiterung (Art. 123 (2) EPÜ) geltend gemacht hätte, wenn der Anmelder von D1 versucht hätte, der Anmeldung in der eingereichten Fassung die in der vorliegenden Anmeldung auf Seite 4, Zeile 6 bis S. 5, Zeile 3 enthaltenen Merkmale hinzuzufügen; für die Beurteilung unzulässiger Erweiterungen nach Artikel 123 (2) EPÜ auf der einen und der Neuheit der Erfindung gegenüber einer etwaigen ersten Anmeldung im Sinne von Artikel 87 (1) EPÜ auf der anderen Seite müsse dasselbe Kriterium gelten. Die Kammer kann sich dieser These nicht anschließen. Hierbei ist zu beachten, daß nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern nicht nur ein konkreter Stand der Technik durch einen Disclaimer aus der beanspruchten Erfindung ausgeschlossen werden darf, und zwar selbst ohne Stütze des ausgeschlossenen Bereichs in den Ursprungsunterlagen (vgl. Entscheidung T 4/80, ABI. EPA 1982, 149), sondern auch ein kleinerer Teilbereich des allgemein definierten Anspruchsgegenstands, der nicht im Hinblick auf den Stand der Technik, sondern deswegen angenommen werden soll, weil er die technische Aufgabe nicht löst (vgl. unveröffentlichte Entscheidung T 313/86 vom 12. Januar 1988, Nr. 3.5 der Entscheidungsgründe). Nach dieser Rechtsprechung wäre also der Ausschluß des oberen Bereichs bestimmter Verhältniszwerte möglich, sofern er begründet würde.

same invention except for the **arbitrary exclusion** of the upper part of this range and of two particular values of said ratio. This exclusion may limit the scope of the claims of the present European patent application but it does not change the nature of the invention

21 7 The appellant has submitted that the particular pressure values of Claims 6 and 11 of P1 which are **excluded by a disclaimer** from the scope of Claim 1 should not deprive of novelty the subject-matter of present Claim 1, which concerns a range of pressure. However, as mentioned here above, the teaching of P1 is not limited to said two particular values and, thus, the other values of the pressure ratios covered by the disclosure of P1 have also to be taken into consideration when assessing the novelty of said subject-matter.

2.1.8 The appellant has submitted that the invention of the present application differs from the invention of P1 in such a way that an objection concerning additional subject-matter (Article 123(2) EPC) would have been made by the European Patent Office if the applicant of D1 had tried to add to the application as filed the features contained in page 4, line 6, to page 5, line 3, of the present application, and that the same criteria should apply for assessing additional subject-matter according to Article 123(2) EPC on the one hand, and the novelty of the invention as compared with a possible first application in the sense of Article 87(1) EPC, on the other hand. The Board cannot follow this hypothetical argumentation. It is to be noted in this respect that according to the established case law of the Boards of Appeal, it is permissible not only to exclude a specific state of the art from the claimed invention by a disclaimer even if the original documents give no basis for such an exclusion (cf. decision T 4/80, OJ EPO 1982, 149), but also when a smaller partial area of the generally defined subject-matter of the invention is to be excluded, not in view of the state of the art but because it does not solve the technical problem (cf. unpublished decision T 313/86 dated 12 January 1988, point 3.5 of the Reasons). Therefore, according to this case law, the disclaimer of the upper range of given ratios would be possible, if justified.

pression atmosphérique" est couvert par P1, et il apparaît que la présente demande expose et revendique la même invention, sauf pour ce qui est de l'**exclusion arbitraire** de la partie supérieure de ce domaine et de deux valeurs bien précises du rapport de pressions. Si cette exclusion limite l'étendue des revendications de la demande de brevet européen en question, elle ne modifie pas pour autant la nature de l'invention.

2.1.7 La requérante a allégué que les valeurs particulières de la pression indiquées dans les revendications 6 et 11 du document P1, valeurs **exclues par un disclaimer** de l'ensemble de valeurs couvertes par la revendication 1 de la présente demande, ne devraient pas détruire la nouveauté de l'objet de cette revendication 1, qui concerne un domaine de valeurs de la pression. Cependant, comme cela a été mentionné ci-avant, l'enseignement de P1 ne se limite pas aux deux valeurs particulières précitées, de sorte qu'il faut également tenir compte des autres valeurs des rapports de pressions couvertes par l'exposé de P1 pour apprécier la nouveauté dudit objet.

2.1.8 La requérante a fait valoir que l'invention faisant l'objet de la présente demande diffère de celle visée par P1 en ce sens que si dans le cas de D1, le demandeur avait essayé d'ajouter à sa demande telle que déposée les caractéristiques exposées de la page 4, ligne 6, à la page 5, ligne 3 de la présente demande, l'Office européen des brevets aurait émis une objection pour extension du contenu (art. 123(2) CBE); elle a ajouté que les mêmes critères doivent s'appliquer lorsqu'il s'agit d'apprécier s'il y a extension du contenu au sens de l'article 123(2) CBE et si, le cas échéant, l'invention est nouvelle par rapport à une première demande au sens de l'article 87(1) CBE qui aurait pu être déposée. La Chambre ne saurait souscrire à cette argumentation fondée sur de simples hypothèses. A ce propos, il est à remarquer que selon la jurisprudence constante des chambres de recours, il est permis d'exclure de l'invention revendiquée, au moyen d'un disclaimer, non seulement un état de la technique particulier, même si les pièces initiales de la demande ne paraissent pas conduire à une telle exclusion (cf. décision T 4/80, JO OEB 1982, 149), mais aussi une petite fraction de l'objet de la demande défini en termes généraux, et ce non pas parce qu'elle n'est pas nouvelle par rapport à l'état de la technique, mais parce qu'elle ne résoud pas ce problème technique (cf. décision non publiée T 313/86 en date du 12 janvier 1988, point 3.5 des motifs). C'est pourquoi, selon cette jurisprudence, l'on pourrait admettre l'exclusion de la partie supérieure de ce domaine de rapports de pressions, si c'était justifié.

2.1.9 Was nun die beiden ausgeschlossenen Verhältniswerte 0,56 und 0,67 betrifft, so gibt die vorliegende Anmeldung, die diese Werte in ihren Beispielen konkret offenbart, keine technische Begründung dafür, warum gerade diese Werte ausgeschlossen werden sollen. Ein Bereich wird nicht dadurch neu, daß die aus dem Beispiel eines bekannten Dokuments stammenden Werte durch Disclaimer ausgenommen werden, jedenfalls dann nicht, wenn diese Werte nicht punktförmig zu sehen sind (vgl. Entscheidung T 188/83, ABI. EPA 1984, 555).

2.1.10 Zu beachten ist, daß der Text von Seite 4, Zeile 6 bis Seite 5, Zeile 3 der vorliegenden Anmeldung außer einem Hinweis auf die Bedeutung des darin beanspruchten Grenzwerts – das 0,75fache des ersten Drucks – als weitere Information lediglich enthält, daß a) der Druckbereich zwischen Atmosphärendruck und 10 Atmosphären liegen sollte, was bereits in P1 in Zusammenhang mit den beiden o. g. Ausführungsarten offenbart wurde, und daß b) innerhalb dieses Bereichs einige niedrigere Werte zu bevorzugen sind. Darüber hinaus sind Bemerkungen über die Verfahrensschritte (Zwischenspülung) enthalten, ohne daß diese beansprucht oder erläutert würden.

2.1.11 Somit ist aus P1 kein Gegenstand ableitbar, der seiner Art nach so ausgelegt werden könnte, daß es der Fachmann aufgrund der technischen Gegebenheiten **nicht** ernsthaft in Betracht ziehen würde, die technische Lehre der Vorveröffentlichung **im Überschneidungsbereich** anzuwenden, d. h. im Bereich zwischen dem atmosphärischen Druck und dem weniger als 0,75fachen des ersten Drucks unter Ausschluß des 0,56- und des 0,67fachen. Was den ersten Grenzwert (0,75) betrifft, beziehen sich vielmehr zwei Ausführungsarten in P1 (s. Nr. 1.3.1) konkret auf Druckverhältniswerte von weniger als 0,75.

2.1.12 Die Kammer vertritt deshalb die Auffassung, daß das Merkmal, wonach im Verfahrensschritt 2 der zwischenstufige zweite Druck höher als Atmosphärendruck, aber niedriger als das 0,75fache des ersten Drucks sein muß und die Verhältniswerte 0,56 und 0,67 ausgeschlossen sind, in P1 offenbart ist.

2.1.13 Es wird nicht in Abrede gestellt, daß eine "prioritätsbegründende Anmeldung", die einer früheren "prioritätsbegründenden Anmeldung" Merkmale hinzufügt, die Grundlage für eine zweite, andere Patentanmeldung bilden kann. Im vorliegenden Fall ist je-

2.1.9 Concerning the two excluded ratios of 0.56 and 0.67, the present application, which specifically discloses said values in its examples, does not give any technical reason why these two particular values should be excluded. A range is not rendered novel by the fact that the values from the example of a prior art document are excepted by a disclaimer, at least not if these values cannot be regarded as individual (cf. decision T 188/83, OJ EPO 1984, 555).

2.1.10 It is to be noted that the text of page 4, line 6, to page 5, line 3, of the present application, in addition to mentioning the importance of the presently claimed limit of 0.75 times the first pressure, only contains the supplementary information (a) that the range of pressure should be between atmospheric pressure and 10 atmospheres, this being already disclosed in P1 in connection with the two embodiments mentioned above and (b) that some lower values within said range are preferred. It contains also considerations about the method steps (intermediate purging) which are neither claimed nor explained.

2.1.11 Thus, no matter is derivable from P1 which could be interpreted as being of a nature such that the person skilled in the art **would not**, in the light of the technical facts, seriously contemplate applying the technical teaching of the prior disclosure **in the range of overlap**, i.e. the range between atmospheric pressure and less than 0.75 times the first pressure, excluding the ratios of 0.56 and 0.67 times. On the contrary, concerning the first limit (0.75), two embodiments of P1 (see paragraph 1.3.1) are specifically concerned with values of the pressure ratios which are less than 0.75.

2.1.12 Therefore, the Board is of the opinion that the feature that the intermediate-level second pressure is above atmospheric but less than 0.75 times the first pressure, excluding the ratios of 0.56 and 0.67 times, in step (2) of the method, was disclosed in P1.

2.1.13 It is not contested that a "priority application" which adds features to a previous "priority application" can form the basis of a second, different patent application. However, it is to be noted that, in the present case, the invention of the later, second "priority

2.1.9 Pour ce qui est des deux valeurs particulières du rapport de pressions qui ont été exclues, à savoir 0,56 et 0,67, la présente demande, qui indique expressément lesdites valeurs dans ses exemples, ne donne aucune raison technique pour justifier leur exclusion. Un domaine n'est pas rendu nouveau par le fait que les valeurs calculées à partir d'un exemple donné dans un document appartenant à l'état de la technique sont exclues par un disclaimer, du moins lorsque ces valeurs ne peuvent être considérées comme ponctuelles (cf. décision T 188/83, JO OEB 1984, 555).

2.1.10 Il est à noter que dans le texte figurant de la page 4, ligne 6 à la page 5, ligne 3, de la présente demande, où est mentionnée l'importance de la limite revendiquée dans cette demande, à savoir 0,75 fois la première pression, il est simplement précisé par ailleurs que a) le domaine des valeurs de la pression devrait être compris entre la pression atmosphérique et 10 atmosphères, ce qui a déjà été exposé dans P1 à propos des deux modes de réalisation précités, et que b) certaines valeurs inférieures à l'intérieur de ce domaine sont à choisir de préférence. Ce passage comporte également des remarques concernant les étapes du procédé (purge intermédiaire), qui ne sont ni revendiquées, ni expliquées.

2.1.11 Par conséquent, l'on ne peut trouver dans P1 d'élément pouvant être considéré comme étant de nature telle que l'homme du métier, connaissant les données techniques, **n'aurait pas** envisagé sérieusement d'appliquer l'enseignement technique du document antérieur **dans le domaine de recouvrement**, c'est-à-dire le domaine qui est compris entre la pression atmosphérique et moins de 0,75 fois la première pression, les valeurs 0,56 et 0,67 du rapport de pressions étant exclues. Au contraire, pour ce qui est de la première limite (0,75), deux modes de réalisation de P1 (cf. point 1.3.1) font intervenir expressément des rapports de pressions de valeur inférieure à 0,75.

2.1.12 C'est pourquoi la Chambre considère que la caractéristique figurant à l'étape 2) du procédé, à savoir que la deuxième pression, de niveau intermédiaire, est supérieure à la pression atmosphérique tout en restant inférieure à 0,75 fois la première pression – les valeurs de 0,56 et 0,67 du rapport de pressions étant exclues –, a déjà été divulguée dans le document P1.

2.1.13 Il n'est pas contesté qu'une "demande qui ajoute des caractéristiques à une demande donnant naissance à un droit de priorité qui lui est antérieure peut servir de base pour la revendication d'un droit de priorité pour une deuxième demande de brevet, dif-

doch zu beachten, daß aus den oben genannten Gründen die Erfindung der späteren, zweiten "prioritätsbegründenden Anmeldung" (die der vorliegenden europäischen Patentanmeldung entspricht) mit der Erfindung der früheren, ersten "prioritätsbegründenden Anmeldung" übereinstimmt

2.1.14 Da sich also die spätere Anmeldung von der früheren Anmeldung nur dadurch unterscheidet, daß der Schutzbereich durch einen die Natur der Erfindung nicht verändernden Ausschluß eines Teilbereichs eingeschränkt wird (und zwar durch einen Disclaimer), und da die Erfordernisse des Artikels 87 (4) EPÜ nicht erfüllt sind, gilt diese spätere Anmeldung nicht als erste Anmeldung im Sinne von Artikel 87 (1) EPÜ und kann nicht als Grundlage für die Inanspruchnahme eines Prioritätsrechts dienen (vgl. Entscheidung T 73/88, ABI EPA 1992, 557).

2.1.15 Die am 19. März 1985 in den USA eingereichte Patentanmeldung Nr. 713 503, deren Priorität in der vorliegenden Anmeldung in Anspruch genommen wird, gilt also nicht als erste Anmeldung im Sinne von Artikel 87 (1) EPÜ, so daß die Personen, die sie ordnungsgemäß eingereicht haben, für die Anmeldung zum europäischen Patent nicht von einem Prioritätsrecht Gebrauch machen können.

2.2 Neuheit

2.2.1 Da das Prioritätsrecht nicht in Anspruch genommen werden kann, gilt für die vorliegende europäische Patentanmeldung als wirksames Datum der Tag ihrer Einreichung beim Europäischen Patentamt, also der 14. März 1986. Da aber am 3. April 1985, also vor dem wirksamen Anmeldetag dieser Patentanmeldung, D1 veröffentlicht wurde und der Gegenstand des Anspruchs 1 aus D1 bekannt ist (s. oben), ist Anspruch 1 nicht neu im Sinne von Artikel 54 EPÜ.

2.2.2 Dem Hauptantrag kann somit nicht stattgegeben werden (Art. 54 (1) und (2) sowie 97 (1) EPÜ).

3. ...

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

application" (corresponding to the present European patent application) is the same as the invention of the former, first "priority application", for the reasons given here above

2.1.14 Thus, since the subsequent patent application is only distinguished over the previous application by a limitation of the scope of protection by exclusion of a part of a range (in particular by a disclaimer) which does not change the nature of the invention, and since the conditions of Article 87(4) EPC are not met, said subsequent patent application is not a first application in the sense of Article 87(1) EPC and cannot serve as a basis for claiming a right of priority (cf. decision T 73/88, OJ EPO 1992, 557)

2.1.15 Therefore, the patent application No. 713 503 filed in the USA on 19 March 1985, mentioned in the present application for claiming priority, is not a first application in the sense of Article 87(1) EPC and, thus, the persons who have duly filed it cannot enjoy, for the purpose of filing a European patent application, a right of priority with respect to said European application.

2.2 Novelty

2.2.1 Since the right of priority cannot be enjoyed, the effective date for the present European patent application is the date of filing at the European Patent Office, i.e. 14 March 1986. However, since D1 was published on 3 April 1985, i.e. before the effective date of filing of the present application, and since the subject-matter of Claim 1 is known from D1 (see paragraphs above), therefore, the subject-matter of Claim 1 lacks novelty in the sense of Article 54 EPC

2.2.2 Therefore, the main request is not allowable (Articles 54(1) and (2) and 97(1) EPC).

3. ...

Order

For these reasons it is decided that:

The appeal is dismissed

férente de ladite demande antérieure. Toutefois, il convient d'observer qu'en l'espèce, l'invention sur laquelle porte la deuxième "demande donnant naissance à un droit de priorité" (la demande ultérieure, dont la priorité est revendiquée pour la présente demande de brevet européen) est la même que celle sur laquelle porte la première "demande donnant naissance à un droit de priorité", pour les raisons exposées ci-avant.

2.1.14 Dès lors, puisque la demande de brevet ultérieure ne se distingue de la précédente que par la limitation apportée à l'étendue de la protection du fait de l'exclusion d'une partie d'un domaine de valeurs (notamment grâce à un disclaimer), ce qui ne modifie pas la nature de l'invention, et puisque les conditions requises à l'article 87(4) CBE ne sont pas remplies, cette demande de brevet ultérieure ne constitue pas une première demande au sens de l'article 87(1) CBE, et elle ne peut servir de base pour la revendication d'un droit de priorité (cf. décision T 73/88, JO OEB 1992, 557).

2.1.15 En conséquence, la demande de brevet n° 713 503, déposée aux USA le 19 mars 1985, dont la présente demande revendique la priorité, ne constitue pas une première demande au sens de l'article 87(1) CBE; il s'ensuit que les personnes qui l'ont valablement déposée ne peuvent bénéficier d'un droit de priorité pour le dépôt par la suite d'une demande de brevet européen

2.2 Nouveauté

2.2.1 Etant donné que le bénéficiaire du droit de priorité ne peut être accordé, la date effective de la présente demande de brevet européen est celle de son dépôt à l'Office européen des brevets, à savoir le 14 mars 1986. Toutefois, puisque le document D1 a été publié le 3 avril 1985, c'est-à-dire avant la date de dépôt effective de la présente demande, et que l'objet de la revendication 1 découle du document D1 (voir points précédents), cet objet de la revendication 1 n'est pas nouveau au sens de l'article 54 CBE.

2.2.2 En conséquence, la requête principale n'est pas admissible (art. 54(1) et (2) et 97(1) CBE)

3. ...

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

Le recours est rejeté

MITTEILUNGEN DES EUROPÄISCHEN PATENTAMTS

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 23. April 1993 über die Umstellung der Post- leitzahlen in Deutschland

In Deutschland werden am 1. Juli 1993 die Postleitzahlen geändert. In vielen Fällen erhalten Postkunden mehrere Postleitzahlen zugeteilt (Hausadresse, Postfachadresse, Großkundenadresse).

Das Europäische Patentamt wird die in seinen Datenbeständen gespeicherten deutschen Postleitzahlen von sich aus umstellen. Das Ergebnis der Umstellung wird den betroffenen Verfahrensbeteiligten und sonstigen Kunden des EPA voraussichtlich Ende Mai 1993 schriftlich mitgeteilt werden. Entspricht die neue Anschrift nicht den Vorstellungen des Betroffenen, kann er die von ihm bevorzugte Fassung seiner neuen Anschrift der Eingangsstelle des EPA in Den Haag bekanntgeben.

Um unnötigen Schriftwechsel zu vermeiden, wird gebeten, die schriftliche Mitteilung des EPA über die neue Anschrift abzuwarten und davon abzu-**sehen, vorher** dem EPA Anschriftenänderungen, die auf der Umstellung der Postleitzahlen beruhen, bekanntzugeben.

Weitere Informationen über die Auswirkungen der Umstellung der Postleitzahlen in Deutschland auf das Europäische Patentamt werden in der nächsten Ausgabe des Amtsblatts veröffentlicht.

INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

Notice from the European Patent Office dated 23 April 1993 concerning the change of postcodes in Germany

On 1 July 1993 the postcodes in Germany are to change. In many cases, users of postal services will be allocated several postcodes (office address, P.O. box address, address for major clients).

The European Patent Office will alter the German postcodes stored in its data files of its own accord. Those concerned – parties to proceedings and other EPO clients – will be **informed in writing** of the result, **probably at the end of May 1993**. Anyone not in agreement with the new form of his address may notify his preferred version to the EPO Receiving Section at The Hague.

To avoid unnecessary correspondence, those concerned are requested to **await** the EPO's written communication concerning the new address and to **refrain** from notifying the EPO **in advance** of changes of address based on the new postcodes.

Further information on the effect the conversion of the postcodes will have on the European Patent Office will be published in the next issue of the Official Journal.

COMMUNICATIONS DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

Communiqué de l'OEB, en date du 23 avril 1993, relatif à la réorganisation des codes postaux en Allemagne

Les codes postaux allemands doivent être réorganisés le 1^{er} juillet 1993. Dans de nombreux cas, les clients de la poste se verront attribuer plusieurs codes postaux en fonction de leurs différents types d'adresse: domicile, boîte postale, adresse de destinataires recevant régulièrement un gros volume de correspondance.

L'Office européen des brevets modifiera de son propre chef les codes postaux allemands figurant dans ses fichiers. Les parties aux procédures qui sont concernées et les clients habituels de l'OEB seront **avisés par écrit, probablement à la fin-mai 1993**, du résultat de ces changements. Si la nouvelle adresse n'est pas conforme à ce que les intéressés auraient souhaité, ceux-ci pourront communiquer à la section de dépôt de l'OEB à La Haye le libellé préféré de leur adresse.

Afin d'éviter toute correspondance inutile, il est demandé **d'attendre** la notification écrite de l'OEB concernant la nouvelle adresse et **de s'abstenir** de communiquer **à l'avance** à l'OEB des changements d'adresses intervenus en fonction de la réorganisation des codes postaux.

Des informations supplémentaires concernant les effets de la modification des codes postaux en Allemagne pour l'Office européen des brevets seront publiées dans le prochain numéro du Journal officiel.

VERTRETUNG

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

REPRESENTATION

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

REPRESENTATION

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

BE Belgien / Belgium / Belgique**Löschungen / Deletions / Radiations**

Brigez, Simonne Anitta (BE) – R. 102(1)
Bourlastraat 11
Postbus 6
B-2000 Antwerpen

CH Schweiz / Switzerland / Suisse**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Poppe, Regina (DE)
F. Hoffmann-La Roche
Grenzacherstrasse 124
Postfach 32 55
CH-4002 Basel

Änderungen / Amendments / Modifications

Hotz, Klaus (DE)
Ruchacherstrasse
CH-8914 Aeugst a.A.

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

Hebing, Norbert (DE)
Alfred Teves GmbH
Patente und Lizenzen (ZRP)
Guerickestraße 7
W-6000 Frankfurt am Main

Hengelhaupt, Jürgen (DE)
Pfenning, Meinig & Partner
Ahornstraße 6
0-8060 Dresden

Körper, Wolfhart (DE)
Mitscherlich & Partner
Patentanwälte
Postfach 33 06 09
W-8000 München 33

Änderungen / Amendments / Modifications

Anritter, Jörn Dietolf Gerald (DE)
Wilramstraße 33
W-8000 München 80

Lamprecht, Helmut (DE)
Emmenhauser Straße 3
W-8910 Landsberg-Ellighofen

Behrens, Ralf Holger (DE)
Robert Bosch GmbH
Zentralabteilung Patente
Wernerstraße 1
W-7000 Stuttgart 30

Melzer, Wolfgang (DE)
Mitscherlich & Partner
Patentanwälte
Postfach 33 06 09
W-8000 München 33

Clemens, Gerhard (DE)
Patentanwaltskanzlei
Müller, Clemens & Hach
Lerchenstraße 56
W-7100 Heilbronn

Mitscherlich, Hans (DE)
Mitscherlich & Partner
Patentanwälte
Postfach 33 06 09
W-8000 München 33

Dederichs, August (DE)
c/o Waggonfabrik Talbot
Jülicher Straße 213-237
W-5100 Aachen

Müller, Hans (DE)
Patentanwaltskanzlei
Müller, Clemens & Hach
Lerchenstraße 56
W-7100 Heilbronn

Görnemann, Dieter (DE)
Krokusstraße 89
W-1000 Berlin 47 (Rüdow)

* Alle in der Liste der zugelassenen Vertreter eingetragenen Personen sind Mitglieder des Instituts
EPI-Generalsekretariat
Erhardtstraße 27,
W-8000 München 2,
Tel (+49-89) 2017080,
Tx 5/216834,
FAX (+49-89) 2021548

* All persons on the list of professional representatives are members of the Institute
EPI General Secretariat
Erhardtstrasse 27,
W-8000 Munich 2,
Tel (+49-89) 2017080,
Tx. 5/216834,
FAX (+49-89) 2021548

* Toute personne inscrite sur la liste des mandataires agréés est membre de l'Institut
EPI-Secrétariat général
Erhardtstrasse 27,
W-8000 Munich 2,
Tél (+49-89) 2017080,
Tx 5/216834,
FAX (+49-89) 2021548

Petra, Elke (DE)
Will & Petra
Neue Poststraße 21
W-8011 Baldham

Schmidt-Evers, Jürgen (DE)
Mitscherlich & Partner
Patentanwälte
Postfach 33 06 09
W-8000 München 33

Schulz, Rütger (DE)
Mitscherlich & Partner
Patentanwälte
Postfach 33 06 09
W-8000 München 33

Trappenberg, Hans (DE)
Wendtstraße 1
Postfach 21 13 75
W-7500 Karlsruhe 21

Weidener, Jörg Michael (DE)
Huysenallee 15
W-4300 Hessen 1

Wübken, Ludger (DE)
c/o Hüls Troisdorf AG
Abteil. Patente/Lizenzen
Postfach 1165
W-5210 Troisdorf

Löschungen / Deletions / Radiations

Beisert, Peter (DE) – R.102(1)
Husumer Straße 28
O-1141 Berlin

Bethmann, Werner (DE) – R.102(1)
SKL Motoren- und Systemtechnik AG
Alt Salbke 6
O-3011 Magdeburg

Dietzel, Christa (DE) – R.102(1)
Mendener Straße 19
O-6520 Eisenberg

Domack, Henry (DE) – R.102(1)
Hans-Beimler-Straße 217
O-9061 Chemnitz

Euchner, Hans (DE) – R.102(1)
Hanauer Landstraße 526
W-6000 Frankfurt am Main 61

Gebert, Werner (DE) – R.102(1)
Haus 493/2
O-4090 Halle-Neustadt

Hollmach, Axel (DE) – R.102(1)
Coppistraße 53 A
O-7022 Leipzig

Höfer, Hartmut (DE) – R.102(1)
Am Stein 26
O-5912 Seebach/Eisenach

Kainer, Helmut (DE) – R.102(1)
Blumenthalstraße 9
W-6900 Heidelberg 1

Körtel, Günther (DE) – R.102(1)
C.-v.-Ossietzky-Straße 167
O-9061 Chemnitz

Laskowski, Günter (DE) – R.102(1)
Erlenweg 3
W-4750 Unna

Ohnesorge, Klaus (DE) – R.102(1)
Ernst-Thälmann-Straße 30
O-8921 Niesky OT See

Poppe, Regina (DE) – cf. CH
Brandenburger Straße 3
O-4400 Bitterfeld

Reiche, Dietrich (DE) – R.102(1)
Rosenfelder Ring 18
O-1136 Berlin

Schilbach, Lothar (DE) – R.102(1)
Otto-Hofmann-Straße 19
O-9047 Chemnitz

Sendowski, Bernd (DE) – R.102(1)
Humboldt Universität zu Berlin
Fachbereich Physik
Invalidenstraße 110
O-1040 Berlin

Specht, Peter (DE) – R.102(1)
SKET
Schwermaschinenbau Magdeburg GmbH
Marienstraße 20
Postfach 77
O-3011 Magdeburg

Unger, Benno (DE) – R.102(1)
Hauptstraße 114c
O-7113 Markkleeberg

Wenzel, Joachim (DE) – R.102(1)
Hauptmannsreute 46
W-7000 Stuttgart 1

Werres, Horst (DE) – R.102(2)a
Kammgasse 33
W-1000 Berlin 28

ES Spanien / Spain / Espagne

Löschungen / Deletions / Radiations

Aracil Merono, Ignacio (ES) – R.102(1)
Calle Gran Via, 49
E-28013 Madrid

Diaz de Bustamante y Terminel, Isidro (ES) – R.102(1)
Avenida del General Peron, 16
E-28020 Madrid

Garcia-Escribano Rodriguez
de Tembleque, Vicente (ES) – R.102(1)
Profesor Waksman, 4
E-28036 Madrid

Garcia Bravo, Antonio (ES) – R.102(1)
Clarke, Modet & C.
Avenida de los Encuartes, 4
E-28760 Tres Cantos (Madrid)

Izquierdo Picazo, Antonio (ES) – R.102(1)
Calle Luisa Fernanda, 8 –4.E
E-28008 Madrid

Santos Lago, José-Luis (ES) – R.102(1)
Pza. Palloza, 2-1.-iz.
E-15006 La Coruna

Valentin-Fernandez de Velasco, José M. (ES) – R.102(1)
Calle Telegrafo, 44 –1.2a
E-08026 Barcelona

FR Frankreich / France**Änderungen / Amendments / Modifications**

Bourgouin, André (FR)
Pasteur Mérieux
Sérums & Vaccins
B. P. 7046
58, Avenue Leclerc
F-69348 Lyon Cédex 07

Chambon, Gérard (FR)
Cabinet Chambon
16, Boulevard d'Ormesson
F-95880 Enghien-les-Bains

Grosset-Fournier, Chantal Catherine (FR)
Grosset-Fournier & Demachy sari
103, rue Lafayette
F-75010 Paris

Karmin, Roger (FR)
Cabinet Monnier
142-150, cours Lafayette
F-69392 Lyon Cédex 03

Lejet, Christian (FR)
171, quai Dervaux
F-92600 Asnières

Monnier, Guy Jean (FR)
Cabinet Monnier
142/150, cours Lafayette
F-69392 Lyon Cédex 03

Moretti, René (FR)
Cabinet Beau de Loménie
158, rue de l'Université
F-75340 Paris Cédex 07

Löschungen / Deletions / Radiations

Armengaud Ainé, Charles (FR) R. 102(1)
Cabinet Armengaud Ainé
3, avenue Bugeaud
F-75116 Paris

Chapiro, Ephime (FR) R. 102(1)
5, avenue de Berteux
F-60500 Chantilly

Kermarrec, Michèle (FR) R. 102(1)
Institut Français du Pétrole
1 et 4, avenue de Bois-Préau B.P 311
F-92502 Rueil Malmaison

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

Vinsome, Rex Martin (GB)
Dibb Lupton Broomhead
Fountain Precinct
Balm Green
GB-Sheffield S1 1RZ

Änderungen / Amendments / Modifications

Benziger, Carl Dietrich (GB)
17a Malta Road
GB-Cambridge CB1 3PZ

Caldwell, Arthur Noel (GB)
17 Merrilocks Road
Blundellsands
GB-Liverpool L23 6UL

Gray, John James (GB)
Beresford & Co
2-5 Warwick Court
High Holborn
GB-London WC1R 5DJ

Löschungen / Deletions / Radiations

Davies, Barrie (GB) – R 102(1)
c/o National Coal Board
Mining Research
and Development Establishment
Ashby Road
Stanhope Bretby
GB-Burton-on-Trent, Staffs DE15 0QD

MacLeod, Malcolm (GB) – R. 102(1)
c/o The British Petroleum Company plc
Patents Division
Chertsey Road
GB-Sunbury-on-Thames, Middlesex TW16 7LN

Nancarrow, Peter Holt (GB) – R. 102(1)
1 Oakington Road
Girton
GB-Cambridge CB3 0QH

Rogers, Jack (GB) – R. 102(1)
F.J. Cleveland & Co
40-43 Chancery Lane
GB-London WC2A 1JQ

Warman, Charles Alfred (GB) – R. 102(1)
51 Lyndon Road
GB-Olton, Solihull, West Midlands B92 7RF

GR Griechenland / Greece / Grèce**Änderungen / Amendments / Modifications**

Papaharalabus, Catherine C. (GR)
85 Aristotelous Street
GR-104 34 Athens

Löschungen / Deletions / Radiations

Chiotellis, Aristides (GR) – R. 102(1)
2, Lachitos Street
GR-115 21 Athens

Dimitrakopoulou -Masoulas, Athina (GR) – R. 102(1)
88, Akadimias Street
GR-106 78 Athens

Doufexis, Paraskevi (GR) – R. 102(1)
2, Lachitos Street
GR-115 21 Athens

Drakopoulos, Vassiliki (GR)– R. 102(1)
65, Panepistimiou Street
GR-105 64 Athens

Hadjimarkou, Theodore (GR)– R. 102(1)
4, Harilaou Trikoupi Street
GR-106 79 Athens

Kalokouvarou, Efimia (GR)– R. 102(1)
1, Valaoritou Street
GR-106 71 Athens

Minoudis, Michael G. (GR)– R. 102(1)
Minoudis Law Offices
3, Sekeri Street
Kolonaki
GR-106 71 Athens

Petracacos, Harilaos (GR)– R. 102(1)
43, Akadimias Street
GR-106 72 Athens

Philippou, Anton (GR)– R. 102(1)
56, Hyppokratous Street
GR-106 80 Athens

Rovlias, Konstantinos (GR)– R. 102(1)
9, Hippokratous Street
GR-106 79 Athens

Schinas, Dimitri (GR)– R. 102(1)
71-73, Academias Ave,
GR-106 78 Athens

Soukou-Minoudis, Evi (GR)– R. 102(1)
Minoudis Law Offices
3, Sekeri Street
Kolonaki
GR-106 71 Athens

Yannacopoulos, Evgenios (GR)– R. 102(1)
22, Voulis Street
GR- 105 63 Athens

IT Italien / Italy / Italie

Änderungen / Amendements / Modifications

Borella, Ada (IT)
Piazza Amendola, 14
I-20149 Milano

Vannini, Mario (IT)
Istituto Farmacologico Serono S.p.A.
Via Gregoriana, 38 IV p.
I-00187 Roma

Löschungen / Deletions / Radiations

Luvoni, Carlo (IT)– R. 102(1)
c/o Montedison S.p.A.
Foro Buonaparte 31
I-20121 Milano

Zini, Alessandro (IT)– R. 102(1)
Ufficio Tecnico Internazionale Brevetti
Ing. Alessandro Zini
Piazza Castello 1
I-20121 Milano

NL Niederlande / Netherlands / Pays-Bas

Änderungen / Amendments / Modifications

Huygens, Arthur Victor (NL)
Gist-Brocades N.V.
Patents and Trademarks
PO Box 1
NL-2600 MA Delft

Reynvaan, Lambertus Johannes (NL)
Rivierdijk 551
Postbox 90
NL-3370 AB Hardinxveld-Giessendam

Löschungen / Deletions / Radiations

Borst, Gerrit (NL)– R. 102(1)
Kruizenmunthof 20
NL-2991 HG Barendrecht

Holderbusch, Theodorus (NL)– R. 102(1)
Spotvogellaan 21
NL-2566 PB 's-Gravenhage

PT Portugal

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Manique Canelas, Alberto Herminio (PT)
Rua Victor Cordon, 10a-3. o
P-1200 Lisboa

Änderungen / Amendments / Modifications

De Oliveira Silva, Luis Reinaldo (PT)
Rua Maria Pia, 20-3. o-Dto
P-1300 Lisboa

Dinis de Carvalho, José Eduardo (PT)
Rua Miguel Lupi, 16-r/c
P-1200 Lisboa

Rodrigues, Carlos (PT)
AB Patentien
Gabinete técnico de patentes e registos, lda.
Rua da Madalena, 214-4 o
P-1100 Lisboa

SE Schweden / Sweden / Suède

Änderungen / Amendments / Modifications

Hagelberg, Anders Torvald Sverker (SE)
Silvandersgatan 71
S-412 73 Goteborg

AUS DEN VERTRAGSSTAATEN

Deutschland

Urteil des Bundesgerichtshofs, X. Zivilsenat, vom 12. Mai 1992

(X ZR 109/90)*

Stichwort: Linsenschleifmaschine

Artikel: 2 (2), 14 (3), 70 (1) und (3), 138 EPÜ

Artikel II § 6 IntPatÜG; § 126 PatG; § 184 GVG

Schlagwort: "Beschränkung eines europäischen Patents im deutschen Nichtigkeitsverfahren – Neufassung geänderter Ansprüche in deutscher Sprache"

Leitsatz

Im Nichtigkeitsverfahren vor den nationalen deutschen Gerichten kann ein europäisches Patent auch dann durch eine in deutscher Sprache gehaltene eingeschränkte Neufassung des Patentanspruchs beschränkt verteidigt werden, wenn Deutsch nicht die Verfahrenssprache des Erteilungsverfahrens war

Sachverhalt und Anträge

Die Beklagte ist Inhaberin des mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 0 090 752 (Streitpatents), das beim Deutschen Patentamt unter der Nr. 33 61 604 geführt wird. Es betrifft eine "Klarschleif- bzw. Poliervorrichtung" für optische Linsen.

Durch Beschluß vom 21. Februar 1989 hat das Deutsche Patentamt in einem Beschränkungsverfahren auf Antrag der Patentinhaberin den Patentanspruch 1 in deutscher Sprache neu gefaßt.

Zugleich wurde die – ursprünglich in französischer Sprache verfaßte – Beschreibung entsprechend den Angaben der Beklagten durch einen deutschen Text ersetzt.

Mit der Begründung, die Lehre des Patentanspruchs 1 beruhe auch in der neuen Fassung nicht auf einer erfindnerischen Tätigkeit, hat die Klägerin Nichtigkeitsklage erhoben und beantragt, das europäische Patent 0 090 752 im Umfang des Patentanspruchs 1 in der beschränkten Fassung für nichtig zu erklären.

* Amtlicher, für die Veröffentlichung gekürzter Text der Entscheidung, die vollständig in GRUR 1992, 839 veröffentlicht ist

INFORMATION FROM THE CONTRACTING STATES

Germany

Decision of the *Bundesgerichtshof* (Federal Court of Justice), 10th Civil Senate, dated 12 May 1992

(X ZR 109/90)*

Headword: *Linsenschleifmaschine* (Lens grinder)

Article: 2(2), 14(3), 70(1) and (3), 138 EPC

Article II Section 6 IntPatÜG; Section 126 Patent Law; Section 184 GVG

Keyword: "Limitation of a European patent in German revocation proceedings – new version of amended claims in German"

Headnote

In revocation proceedings before the German courts a European patent can be defended in limited form on the basis of a new restricted version of the claims drafted in German even if German was not the language of proceedings during the grant procedure.

Summary of Facts and Submissions

The defendants are the proprietors of European patent No. 0 090 752 (patent in suit) granted with effect in the Federal Republic of Germany and registered with the German Patent Office under No. 33 61 604. It relates to a "clear grinding or polishing device" for optical lenses.

In a decision dated 21 February 1989 the German Patent Office, at the request of the patent proprietors, redrafted Claim 1 in German during limitation proceedings.

At the same time the description, which had originally been drafted in French, was replaced by a German text in accordance with particulars provided by the defendants.

The plaintiffs filed an action for revocation, arguing that the teaching enshrined in Claim 1 as amended likewise lacked inventive step, and asked that European patent No. 0 090 752 based on Claim 1 as limited be revoked.

* Translation of the official text abridged for publication the full text of the original was reported in GRUR 1992, 839

INFORMATIONS RELATIVES AUX ETATS CONTRACTANTS

Allemagne

Arrêt du *Bundesgerichtshof* (Cour fédérale de justice), X^e chambre civile, en date du 12 mai 1992

(X ZR 109/90)*

Référence: *Linsenschleifmaschine* (douceuseuse de lentilles)

Article: 2 (2), 14 (3), 70 (1) et (3), 138 CBE

Article: II 6 IntPatÜG; 126 PatG; 184 GVG

Mot-clé: "Limitation d'un brevet européen lors de la procédure d'annulation allemande – nouvelle version des revendications modifiées en allemand"

Sommaire

Lors de la procédure d'annulation devant les tribunaux allemands, le titulaire d'un brevet européen peut défendre son titre de protection en le limitant au moyen d'une nouvelle version limitée des revendications rédigée en allemand, même lorsque cette langue n'était pas la langue de la procédure de délivrance.

Exposé des faits et conclusions

La défenderesse est titulaire du brevet européen n° 0 090 752 (brevet contesté) désignant la République fédérale d'Allemagne et enregistré à l'Office allemand des brevets sous le numéro 33 61 604. Ce brevet a pour objet une "machine douceuseuse ou polisseuse" pour lentilles optiques.

Par une décision en date du 21 février 1989, l'Office allemand des brevets a rédigé une nouvelle version en allemand de la revendication 1, sur la requête de la titulaire du brevet, lors d'une procédure de limitation.

En même temps, la description – à l'origine en français – a été remplacée par une version allemande, suivant les indications données par la défenderesse.

Alléguant que, même dans cette nouvelle version, l'enseignement de la revendication 1 ne reposait pas sur une activité inventive, la demanderesse a introduit une action en nullité et demandé que le brevet européen n° 0 090 752, sous la forme de la revendication 1 dans sa version limitée, soit déclaré nul.

* Traduction du texte officiel de la décision abrégé aux fins de la publication. Le texte intégral a été publié dans GRUR 1992, 839.

Die Klägerin verfolgt mit der Berufung ihr Begehren vollen Umfangs weiter. Die Beklagte bittet um Zurückweisung des Rechtsmittels.

Entscheidungsgründe

Die zulässige Berufung der Klägerin bleibt in der Sache ohne Erfolg.

I. Der vorliegende Sachverhalt gibt keinen Anlaß, der Frage nachzugehen, ob, bei welcher Behörde und mit welchem Inhalt bei einem europäischen Patent ein dem für das nationale Patent in § 64 PatG geregelten entsprechenden Beschränkungsverfahren eröffnet ist. Ebenso kann offenbleiben, ob – sollte eine Beschränkung in dieser Weise möglich sein – die erforderliche Neufassung der Patentansprüche in der durch die Anmeldung festgelegten Amtssprache zu erfolgen hat. Die Beklagte hat ihr Schutzrecht im Nichtigkeitsverfahren bereits in der ersten Instanz (..) lediglich in dem Umfang verteidigt, den es nach ihrem Antrag im Beschränkungsverfahren finden sollte. Das Bundespatentgericht hat das Patent nur in diesem Umfang bestätigt, der mithin allein im Berufungsverfahren zugrunde zu legen ist.

II. Im Nichtigkeitsverfahren ist die Beklagte nicht gehindert, ihr Schutzrecht in dem durch die Patentansprüche in der ursprünglichen Verfahrenssprache bestimmten äußeren Rahmen durch in deutscher Sprache neu gefaßte Patentansprüche beschränkt zu verteidigen (BPatGE 31, 113, 114). Daß die europäische Patentanmeldung in französischer Sprache verfaßt war, steht dem nicht entgegen. Zwar ist nach Artikel 70 EPÜ die bei der Anmeldung gewählte Amtssprache im Sinne des Artikels 14 EPÜ für das weitere Verfahren verbindlich. Das betrifft das Nichtigkeitsverfahren jedoch nur eingeschränkt. Wie aus Artikel 138 EPÜ folgt, ist dessen Regelung im wesentlichen dem nationalen Gesetzgeber überlassen worden; das gilt gemäß Artikel 138 (2) EPÜ insbesondere für die Form einer teilweisen Nichtigerklärung. Das EPÜ bestimmt lediglich in den Artikel 138 (1), 52 ff für alle Vertragsstaaten gleichermaßen die in Betracht kommenden materiellen Nichtigkeitsgründe, deren Umsetzung in das nach Artikel 138 EPÜ für das Verfahren maßgebende nationale Recht dem nationalen Gesetzgeber überlassen bleibt. Dementsprechend finden sich die Nichtigkeitsgründe für das nationale Recht insoweit in Artikel II § 6 IntPatÜG. Vor diesem Hintergrund kann Artikel 70 EPÜ nur als eine Regelung für das Erteilungsverfahren und darüber verstanden werden, welche Fassung als Grundlage eines etwa später folgenden weiteren Verfahrens auch im nationalen Bereich maßge-

In their appeal to the Federal Court of Justice the plaintiffs pursue their petition in full. The defendants request that the appeal be dismissed.

Reasons for the Decision

Although admissible the plaintiffs' appeal is unsuccessful

I. Given the facts of the case, there is no need to establish whether, before which authority and concerning what subject-matter limitation proceedings equivalent to those envisaged for national patents under Section 64 of the German Patent Law can be instituted in respect of a European patent. Nor is it necessary, assuming a patent can be limited in such proceedings, to determine whether the new version of the claims has to be drafted in the official language of the application. In revocation proceedings before the court of first instance (...) the defendants defended their patent only in the form requested in the limitation proceedings. The Federal Patent Court confirmed the patent in this form only and it is on this form alone therefore that the appeal proceedings can be based

II. In revocation proceedings there is nothing to prevent the defendants from defending their patent in limited form, on the basis of new claims drafted in German, within the limits of the claims in the original language of proceedings (BPatGE – decisions of the Federal Patent Court – 31, 113, 114). Nor is this precluded by the fact that the European patent application was drafted in French. According to Article 70 EPC the official language chosen for the application within the meaning of Article 14 EPC is binding for the further procedure. However, that is true to only a limited extent of revocation proceedings, the rules governing which, as emerges from Article 138 EPC, have for the most part been left to the national legislator. Under Article 138(2) EPC, this applies in particular to the form of a partial revocation. In Articles 138(1) and 52 et seq the EPC simply lays down, uniformly for all Contracting States, the substantive grounds for revocation that may be cited, and leaves it to each State to take them over into national law, which under Article 138 EPC governs the procedure. In German law the provisions relating to grounds for revocation are thus to be found in Article II Section 6 IntPatÜG (Law on International Patent Treaties). Against this background Article 70 EPC can only be seen as governing the grant procedure and determining which text will constitute the basis for any further proceedings, including those before national authorities. This is confirmed by the

En appel, la demanderesse reprend tous les éléments de sa demande. La défenderesse demande le rejet de l'appel.

Motifs de l'arrêt

L'appel de la demanderesse est recevable, mais il ne peut y être fait droit.

I. En l'espèce, peu importe de savoir si une procédure de limitation correspondant à la procédure régie par l'article 64 de la Loi sur les brevets pour les brevets nationaux est introduite pour un brevet européen, devant quelle instance et quel est son objet. On peut également laisser en suspens la question de savoir si – au cas où il serait possible de limiter le brevet selon une telle procédure – la nouvelle version des revendications qu'il y a lieu de rédiger doit l'être dans la langue officielle qui est celle de la demande de brevet. Dans la procédure d'annulation, en première instance (...), la défenderesse s'est déjà contentée de faire valoir un titre de protection n'ayant que la portée qu'elle souhaitait conformément à sa requête lors de la procédure de limitation. Le Tribunal fédéral des brevets a confirmé la validité du brevet uniquement dans cette limite, qui doit donc être prise pour base, à l'exclusion de toute autre, dans la procédure d'appel.

II. Lors de la procédure d'annulation, rien n'empêche la défenderesse de défendre, en le limitant par une nouvelle version des revendications rédigée en allemand, son titre de protection qui a été défini à l'intérieur d'un cadre qui est celui des revendications rédigées dans la langue de la procédure d'origine (BPatGE 31, 113, 114 (Décisions du Tribunal fédéral des brevets)). Peu importe que la demande de brevet européen ait été rédigée en français. S'il est vrai que l'article 70 CBE prévoit que la langue officielle dans laquelle la demande est déposée, au sens de l'article 14 CBE, doit être utilisée dans toutes les procédures, cela ne s'applique cependant que partiellement à la procédure d'annulation. Comme il ressort de l'article 138 CBE, le soin de réglementer cette procédure a été abandonné pour l'essentiel au législateur national, conformément à l'article 138(2) CBE, cela vaut en particulier dans le cas où une nullité partielle est prononcée. La CBE se borne à prévoir aux articles 138(1) et 52 et suivants, et ce, de manière uniforme pour tous les États contractants, les causes de nullité matérielles pouvant être invoquées, tandis que leur transposition dans la législation nationale qui régit la procédure, conformément à l'article 138 CBE, demeure de la compétence du législateur national. C'est ainsi que les causes de nullité pouvant être invoquées en droit national sont énumérées à l'article II 6 IntPatÜG (Loi allemande sur les traités internationaux en matière de brevets). Par conséquent.

bend ist. Bestätigt wird das durch die Erwägung, daß das Übereinkommen seiner Funktion nach in erster Linie die Erteilungsphase betrifft. Dementsprechend eröffnet es Rechtsbehelfe auch nur in dieser Phase; welche weiteren Rechtsmittel nach deren Abschluß eröffnet sind, bleibt – wie etwa Artikel 138 EPÜ zeigt – diesem Regelungsgegenstand entsprechend und im Einklang damit, daß mit der Erteilung ein europäisches Patent die Wirkung eines nationalen Patents erlangt, dem nationalen Recht überlassen.

Nach diesem Zusammenhang kann Artikel 70 EPÜ keine Regelung darüber entnommen werden, welche Sprache für Durchführung und Ergebnis eines das europäische Patent betreffenden nationalen Verfahrens gelten soll. Auch die – auf die vorliegende Problematik nicht unmittelbar anwendbare – ausdrückliche Regelung in Artikel 70 (3) EPÜ zeigt, daß die grundsätzliche Verbindlichkeit des Wortlauts in der (europäischen) Verfahrenssprache nicht der Möglichkeit widerspricht, daß das europäische Patent für einen nationalen Bereich durch eine abweichende Fassung in der nationalen Amtssprache eingeschränkt sein kann; der Nachsatz dieser Vorschrift, wonach das nicht für Nichtigkeitsverfahren gilt, betrifft nach dem gesamten Regelungszusammenhang wiederum nur den Gegenstand (die Grundlage) des Nichtigkeitsverfahrens und nicht sein Ergebnis.

Das nach alledem maßgebliche nationale deutsche Prozeßrecht sieht für das gerichtliche Verfahren die deutsche Sprache vor (§ 184 GVG). Für das Nichtigkeitsverfahren gilt nichts anderes (Artikel 2 (2) EPÜ, § 126 Satz 1 PatG).

Hinzu kommt, daß die Gründe, die den Gesetzgeber bewogen haben, für das gerichtliche und das behördliche Verfahren die deutsche Sprache als verbindlich festzuschreiben, in besonderem Maße für das Nichtigkeitsverfahren gelten. Neben der Verfahrenserleichterung steht dahinter auch die Überlegung, daß dem inländischen Gericht in der Regel eine präzise Interpretation fremdsprachlicher Äußerungen nur begrenzt möglich ist. Eine beschränkte Verteidigung des Schutzrechts hat regelmäßig eine Neufassung der Schutzansprüche zur Folge, bei denen im allgemeinen mehr oder weniger komplizierte technische Sachverhalte in komprimierter Form be-

fact that the Convention, by its very nature, is concerned first and foremost with the procedure up to grant. Accordingly it provides legal remedies only during this phase. Given this situation and the fact that upon grant a European patent has the effect of a national patent, any further remedies available once the grant procedure has been concluded are a matter for national law to decide. Article 138 EPC is but one of the provisions which make this clear.

Consequently no rules can be inferred from Article 70 EPC governing the language to be used in the prosecution and outcome of national proceedings relating to a European patent. The express provision in Article 70(3) EPC, which is not directly applicable to the present circumstances, shows furthermore that whereas the text in the language of the (European) proceedings is in principle binding, the scope of the European patent may nevertheless be restricted in a particular country by a different text in an official language of that country; the parenthetical clause in this provision excluding revocation proceedings applies, in the overall context of the provisions in question, only to the subject-matter (or basis) of the revocation proceedings and not to their outcome.

According to German procedural law, which in the light of the foregoing applies in the present circumstances, the language of the court is German (Section 184 GVG – Law governing the Constitution of Courts). The same goes for revocation proceedings (Article 2(2) EPC; Section 126, first sentence, Patent Law).

Moreover, the reasons that induced the legislator to prescribe German as the language of proceedings before the courts and other authorities are particularly applicable to revocation proceedings. Apart from simplifying the procedure, a further consideration was that national courts generally have only a limited ability to interpret with any precision statements made in a foreign language. When a patent is defended in limited form, the claims normally have to be redrafted; as a rule, these describe more or less complex technical matter in condensed form and the exact meaning of the words is frequently crucial. The courts do not usually have the foreign-

l'article 70 CBE ne saurait être compris autrement que comme une réglementation relative à la procédure de délivrance des brevets européens et fixant quel texte servira de base dans une procédure ultérieure éventuelle, y compris au niveau national. A l'appui de cela, l'on peut dire que la Convention, de par sa fonction, concerne principalement la phase de délivrance des brevets. Par conséquent, elle n'offre également de moyens de recours que pour cette phase; c'est alors la législation nationale qui détermine quelles sont les autres voies de recours qui peuvent être empruntées après la phase de délivrance, conformément à l'objet de cette réglementation et en accord avec le principe selon lequel un brevet européen délivré a les mêmes effets qu'un brevet national, comme le montre par exemple l'article 138 CBE.

Aussi, l'on ne saurait voir en l'article 70 CBE de réglementation relative à la langue utilisée pour le déroulement d'une procédure nationale se rapportant au brevet européen ou pour exprimer son résultat. De surcroît, l'article 70(3) CBE – qui n'est pas directement applicable à la présente problématique – indique formellement que si, en principe, le texte rédigé dans la langue de la procédure (européenne) fait foi, la portée du brevet européen peut néanmoins être limitée dans un Etat par un autre texte rédigé dans la langue officielle de cet Etat; l'exception que comporte cet article, à savoir que cette possibilité n'existe pas dans le cas des procédures d'annulation, vaut, à la lumière du contexte global des dispositions concernées, uniquement pour l'objet (la base) de la procédure d'annulation et non pour son résultat.

Le droit judiciaire allemand, qui est déterminant, compte tenu de ce qui précède, prévoit que c'est la langue allemande qui est utilisée dans la procédure judiciaire (art. 184 de la Loi d'organisation judiciaire). Il n'en va pas autrement pour la procédure d'annulation (art. 2(2) CBE; art. 126, première phrase de la Loi sur les brevets).

De plus, les motifs qui ont amené le législateur à décider que la procédure judiciaire et la procédure administrative doivent avoir lieu en allemand valent tout particulièrement pour la procédure d'annulation. Cela permet d'alléger la procédure; en outre, les juridictions nationales ne sont généralement que dans une faible mesure à même d'interpréter avec précision des déclarations faites dans une langue étrangère. Défendre un titre de protection en le limitant nécessite en principe de rédiger une nouvelle version des revendications, qui décrivent généralement, de manière concise, des faits techniques plus ou moins compliqués, le sens exact des mots ayant fré-

schrieben werden und bei denen es häufig auf die exakte Wortbedeutung ankommt. Über die zur Beurteilung einer solchen technischen Beschreibung in fremder Sprache erforderlichen qualifizierten Fremdsprachenkenntnisse verfügen die Gerichte in der Regel nicht; vielfach wären damit auch die Parteien und ihre Prozeßbevollmächtigten überfordert. Schließlich müssen gegebenenfalls zur Erläuterung neu gefaßter Patentansprüche die Gründe der Entscheidung im Nichtigkeitsverfahren herangezogen werden, die nach § 184 GVG zwingend in deutscher Sprache abgefaßt sein müssen. Damit ist die Einhaltung einer allein an der ursprünglichen Verfahrenssprache orientierten Fassung im Nichtigkeitsverfahren ohnehin nicht zu erreichen.

III. Die Nichtigkeitsgründe der Artikel 138 EPÜ, Artikel II § 6 Abs. 1 IntPatÜG liegen nicht vor (...)

DE 5/93

language expertise required to appraise a technical description of this type in a foreign language, a task which in many cases would also be too much for the parties and their legal representatives. Finally, the reasons for the decision in revocation proceedings, which under Section 184 GVG have to be drafted in German, may need to be taken into account for the purpose of interpreting a new version of the claims. For that reason at least, a version based only on the original language of proceedings cannot be the rule in revocation proceedings.

III. The grounds for revocation laid down in Article 138 EPC and Article II Section 6(1) IntPatÜG do not apply. (...)

DE 5/93

quement une importance déterminante. Les tribunaux ne disposent généralement pas de connaissances suffisantes en langues étrangères pour pouvoir apprécier des descriptions techniques de cette nature dans une langue qui n'est pas la leur, sans compter que, dans bien des cas, l'utilisation de langues étrangères présenterait également trop de difficultés pour les parties et leurs mandataires. Enfin, les motifs de la décision rendue à l'issue de la procédure d'annulation, rédigés impérativement en allemand, conformément à l'article 184 de la Loi d'organisation judiciaire, doivent, le cas échéant, être pris en compte pour interpréter une nouvelle version des revendications. Il est donc de toute manière impossible de conserver dans la procédure d'annulation une version des revendications dont la langue ne pourrait être que celle de la procédure d'origine.

III. Aucune des causes de nullité énumérées à l'article 138 CBE et à l'article II 6(1) IntPatÜG ne saurait être invoquée dans la présente espèce. (...)

DE 5/93

INTERNATIONALE VERTRÄGE

PCT

Fortsetzungserklärung PCT – Kasachstan

1 Am 16 Februar 1993 hat Kasachstan¹ eine Fortsetzungserklärung des Inhalts hinterlegt, daß der PCT von Kasachstan angewandt wird. Damit ist Kasachstan PCT-Vertragsstaat geworden, so daß seine Staatsangehörigen und Personen, die dort ihren Wohnsitz oder Sitz haben, nunmehr internationale Anmeldungen einreichen können; ferner kann Kasachstan ab 16. Februar 1993 in internationalen Anmeldungen bestimmt und ausgewählt werden.

2. Gemäß Regel 32 PCT können Anmelder die Wirkung der zwischen dem 25. Dezember 1991 (dem Tag, seit dem die Sowjetunion nicht mehr existiert) und dem 16. April 1993 eingereichten internationalen Anmeldungen auf Kasachstan ausdehnen.

3. Der Anmelder jeder betroffenen internationalen Anmeldung oder sein Vertreter wird vom Internationalen Büro der WIPO eine Benachrichtigung erhalten, die ihn über die Möglichkeit, die internationale Anmeldung auf Kasachstan zu erstrecken, und die zu erfüllenden Bedingungen informiert.

4. Für Kasachstan ist Kapitel II PCT verbindlich. Ist vor Ablauf von 19 Monaten nach dem Prioritätstag ein Antrag auf vorläufige internationale Prüfung zu einer internationalen Anmeldung, deren Wirkung erstreckt wird, gestellt worden, so kann der Anmelder, der nach Ablauf dieser Frist von 19 Monaten einen Erstreckungsantrag gestellt hat, diesen Staat innerhalb von **drei Monaten** nach dem Datum des Erstreckungsantrags nachträglich auswählen (Regel 32.2b) PCT).

INTERNATIONAL TREATIES

PCT

Declaration of continuation PCT – Kazakhstan

1 On 16 February 1993 Kazakhstan¹ deposited with the Director General of WIPO a declaration of continuation, the effect of which is that the PCT is applied by Kazakhstan. It has therefore become a PCT Contracting State, which means that nationals and residents of that State may now file international applications and Kazakhstan may be designated and elected in international applications.

2. Under Rule 32 PCT applicants are afforded the possibility of requesting the extension of the effects of international applications filed between 25 December 1991 (the date on which the Soviet Union ceased to exist) and 16 April 1993.

3. The applicant in respect of each international application concerned, or his agent, will receive a notification from the International Bureau of WIPO, informing him about the possibility and the applicable conditions for extending the effects of his international application to Kazakhstan.

4. Kazakhstan is bound by Chapter II PCT. Therefore, if a demand for international preliminary examination in respect of an international application whose effects have been extended was made within 19 months of the priority date, an applicant whose request for extension was filed after the said 19-month period may make a later election of that State within **three months** of the date of the request for extension (Rule 32.2(b) PCT)

TRAITES INTERNATIONAUX

PCT

Déclaration de continuation du PCT – Kazakhstan

1. Le 16 février 1993, le Kazakhstan¹ a déposé auprès du Directeur général de l'OMPI une déclaration de continuation qui a pour effet l'application du PCT par le Kazakhstan. En conséquence, le Kazakhstan est devenu Etat contractant du PCT, de sorte que les nationaux de cet Etat et les personnes qui y sont domiciliées peuvent, à compter de cette date, déposer des demandes internationales, et il est possible de désigner et d'élire cet Etat dans les demandes internationales.

2. Conformément à la règle 32 PCT, les déposants ont la possibilité de demander l'extension au Kazakhstan des effets des demandes internationales déposées entre le 25 décembre 1991 (date à laquelle l'Union soviétique a cessé d'exister) et le 16 avril 1993.

3. Le déposant, ou son mandataire, recevra, pour chaque demande internationale concernée, une notification envoyée par le Bureau international de l'OMPI l'informant de la possibilité d'étendre les effets de sa demande internationale au Kazakhstan, ainsi que des conditions applicables.

4. Le Kazakhstan est lié par le chapitre II PCT. En conséquence, si une demande d'examen préliminaire internationale relative à une demande internationale dont les effets sont étendus, a été déposée avant l'expiration du délai de 19 mois à compter de la date de priorité, le déposant, dont la demande d'extension a été faite après ledit délai de 19 mois, peut effectuer une élection ultérieure de cet Etat dans un délai de **trois mois** à compter de la date de la demande d'extension (règle 32.2 b) PCT)

¹ Für die Anwendung des PCT in der Russischen Föderation und der Ukraine, siehe ABI EPA 1993, 100.

¹ For the application of the PCT in the Russian Federation and Ukraine, see OJ EPO 1993, 100

¹ En ce qui concerne l'application du PCT à la Fédération de Russie et à l'Ukraine, cf JO OEB 1993, 100.

Beendigung der Tätigkeit des Patentamts des Vereinigten Königreichs als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde

1. Gemäß dem Protokoll über die Zentralisierung des europäischen Patentsystems vom 5. Oktober 1973 wird das Patentamt des Vereinigten Königreichs für Anträge auf internationale vorläufige Prüfung, die am oder nach dem 1. Juni 1993 gestellt werden, nicht mehr als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde (IPEA) nach dem PCT tätig sein.

Das Patentamt des Vereinigten Königreichs wird die internationale vorläufige Prüfung für Anträge durchführen, die **am oder vor dem 28. Mai 1993** für bei ihm als Anmeldeamt eingereichte internationale Anmeldungen gestellt werden, da das Amt vom 29. bis einschließlich 31. Mai 1993 geschlossen ist.

2. **Ab 1. Juni 1993** sind Anträge auf internationale vorläufige Prüfung von beim Patentamt des Vereinigten Königreichs als Anmeldeamt eingereichten internationalen Anmeldungen **unmittelbar beim EPA** als der allein zuständigen IPEA zu stellen.

Anmelder werden auf die Hinweise für PCT-Anmelder betreffend das Verfahren vor dem EPA als IPEA in ABI. EPA 1986, 441 und 1988, 468 verwiesen.

Termination by the United Kingdom Patent Office of its activity as an International Preliminary Examining Authority

1. Pursuant to the Protocol on Centralisation of the European Patent System of 5 October 1973 the United Kingdom Patent Office will cease to act as International Preliminary Examining Authority (IPEA) under the PCT in respect of demands for international preliminary examination made on or after 1 June 1993.

The UK Patent Office will perform international preliminary examination on any demand made **on or before 28 May 1993** in respect of any international application filed with it as receiving Office, the Office being closed for business from 29 to 31 May 1993 inclusive.

2. **From 1 June 1993** any demand for international preliminary examination of an international application filed with the UK Patent Office as receiving Office must be made **directly to the EPO** as the only competent IPEA.

Applicants are referred to the information for PCT applicants concerning the procedure before the EPO as an IPEA published in OJ EPO 1986, 441 and 1988, 468.

Fin de l'activité de l'Office des brevets du Royaume-Uni en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international

1. En vertu du Protocole sur la centralisation du système européen des brevets en date du 5 octobre 1973, l'Office des brevets du Royaume-Uni cessera d'agir en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international (IPEA) au sens du PCT pour les demandes d'examen préliminaire international présentées le ou après le 1^{er} juin 1993.

L'Office des brevets du Royaume-Uni, qui sera fermé du 29 au 31 mai 1993, effectuera l'examen préliminaire international pour toute demande internationale qu'il aura reçue en sa qualité d'office récepteur, et pour laquelle la demande a été présentée **le ou avant le 28 mai 1993**.

2. **A compter du 1^{er} juin 1993**, toute demande d'examen préliminaire international afférent à une demande internationale déposée auprès de l'Office des brevets du Royaume-Uni agissant en qualité d'office récepteur devra être **présentée directement à l'OEB**, qui sera la seule IPEA compétente.

Les demandeurs sont priés de se reporter aux avis aux déposants PCT concernant la procédure devant l'OEB en tant qu'IPEA, publiés au JO OEB 1986, 441 et 1988, 468.

GEBÜHREN**Hinweise für die Zahlung von Gebühren, Auslagen und Verkaufspreisen**

Der derzeit aktuelle Gebührenhinweis ist im Amtsblatt 4/1993, Seiten 267-276 veröffentlicht

Änderungen und Ergänzungen gegenüber dem in diesem Amtsblatt abgedruckten Hinweis haben sich nicht ergeben

FEES**Guidance for the payment of fees, costs and prices**

The fees guidance currently in force was published in Official Journal 4/1993, pp. 267-276.

Amendments and additions to the guidance published in that Official Journal have not occurred.

TAXES**Avis concernant le paiement des taxes, frais et tarifs de vente**

Le texte de l'avis actuellement applicable a été publié au Journal officiel 4/1993, pp. 267-276

Il n'a fait l'objet d'aucun changement depuis cette publication

Bank- und Postscheckkonten der Europäischen Patentorganisation**Änderung der Kontonummer der EPO bei der Svenska Handelsbanken in Schweden**

Das Europäische Patentamt weist darauf hin, daß im Zuge einer Umorganisation bei der Svenska Handelsbanken in Schweden die Kontonummer der Europäischen Patentorganisation wie folgt geändert wurde:

Neue Kontonummer 122 687108

Wir bitten für Gebühren- und sonstige Einzahlungen auf das Konto der Europäischen Patentorganisation bei der Svenska Handelsbanken die neue Kontonummer zu verwenden.

Bank and giro accounts of the European Patent Organisation**New EPO account number with the Svenska Handelsbanken in Sweden**

Following a reorganisation at the Svenska Handelsbanken (Sweden) the EPO account number there has changed

New account number 122 687 108

Please use the new number for any fee or other payments.

Comptes bancaires et de chèques postaux de l'Organisation européenne des brevets**Changement du compte bancaire auprès de la Svenska Handelsbanken en Suède**

L'Office européen des brevets fait savoir qu'en raison d'une réorganisation à la Svenska Handelsbanken en Suède, le numéro de compte de l'Organisation européenne des brevets a changé:

Nouveau numéro de compte 122 687 108

Pour le versement de taxes ou tout autre paiement sur le compte de l'Organisation européenne des brevets auprès de la Svenska Handelsbanken, il conviendra dorénavant d'utiliser le nouveau numéro de compte.

Änderung der Kontonummer der Europäischen Patentorganisation bei der Caja Postal in Spanien

Das Europäische Patentamt weist darauf hin, daß im Zuge der Änderung der spanischen Devisenvorschriften die Kontonummer der Europäischen Patentorganisation bei der Caja Postal in Madrid wie folgt geändert wurde:

Neue Kontonummer: 18 716 786

Wir bitten, für Gebühren- und sonstige Einzahlungen auf das Konto der Europäischen Patentorganisation bei der Caja Postal die neue Kontonummer zu verwenden.

New EPO account number with the Caja Postal in Spain

Following amendment of the Spanish currency regulations, the number of the above EPO account has also changed

New account number: 18 716 786

Please use the new number for any fee and other payments.

Changement du numéro de compte de l'Organisation européenne des brevets auprès de la Caja Postal en Espagne

L'Office européen des brevets fait savoir qu'à l'occasion de la modification de la réglementation espagnole sur les devises le numéro de compte de l'Organisation européenne des brevets auprès de la Caja Postal à Madrid a changé:

Nouveau numéro de compte: 18 716 786.

Pour le versement de taxes ou tout autre paiement sur le compte de l'Organisation européenne des brevets auprès de la Caja Postal, il conviendra dorénavant d'utiliser le nouveau numéro de compte.