

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 pré-réglage "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 pré-réglage "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 pré-réglage "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, drittelzter 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 pré réglage 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 pré réglage 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 pré réglage 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.