

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Techni-
schen Beschwerdekammer
3.3.3 vom 29. April 1992
T 576/89 - 3.3.3*/**
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer

Vorsitzender: C. Gérardin
Mitglieder: R. Lunzer
G. Davies

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:
Du Pont Canada Inc.**

**Einsprechender 1/Beschwerdefüh-
rer: AKZO N. V.**

**Einsprechender 2/weiterer Verfah-
rensbeteiligter: BASF AG**

Stichwort: Antragsrecht/DU PONT

Artikel: 56, 108, 114(1) EPÜ

**Schlagwort: "keine Notwendigkeit
für eine parallele Beschwerde" -
"erfinderische Tätigkeit (verneint)-
vielversprechender Stand der Tech-
nik weist in die Richtung der bean-
spruchten Lösung - keine unerwar-
tete Wirkung"**

Leitsatz

*Führt ein auf den Widerruf eines Pa-
tents gerichteter Einspruch dazu, daß
das Patent auf der Grundlage eines
Hilfsantrags aufrechterhalten wird, so
steht die Beschwerde eindeutig bei-
den Beteiligten zu. Legt de facto nur
einer der Beteiligten Beschwerde ein
und wird der Beschwerdegegner somit
aufgrund von Artikel 107 Satz 2 EPÜ
Verfahrensbeteiligter, so braucht die-
ser nicht selbst Beschwerde einzule-
gen, um zu beantragen, daß ein breiter
Anspruch zugelassen oder das Pa-
tent in vollem Umfang widerrufen wird
(je nach dem, welche Partei Beschwer-
de eingelegt hat).*

Sachverhalt und Anträge

I. Der Hinweis auf die Erteilung des Pa-
tents Nr. 0 087 210 auf die am 19. Janu-
ar 1983 eingereichte europäische Pa-
tentanmeldung Nr. 83300 257 9, die
die Priorität einer früheren Anmeldung
in Kanada vom 9. Februar 1982 in An-
spruch nimmt, wurde am 13. Novem-
ber 1985 bekanntgemacht; der Ertei-
lung lagen 21 Ansprüche zugrunde.
von denen Anspruch 1 wie folgt lautet

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of Technical Board
of Appeal 3.3.3
dated 29 April 1992
T 576/89 - 3.3.3*/**
(Official Text)**

Composition of the Board

Chairman: C. Gérardin
Members: R. Lunzer
G. Davies

**Patent proprietor/Respondent: Du
Pont Canada Inc.**

Opponent 1/Appellant: AKZO N.V.

**Opponent 2/Other party: BASF
Aktiengesellschaft**

**Headword: Entitlement to
request/DU PONT**

Article: 56, 108, 114(1) EPC

**Keyword: "Cross-appeal - no
necessity to file" - "Inventive step
(no) - promising prior art pointing to
the solution claimed - no unex-
pected effect"**

Headnote

*When an opposition seeking the revo-
cation of a patent results in its being
upheld on the basis of an auxiliary
request, both parties clearly have a
right to appeal. If in fact only one
appeals, with the consequence that
the respondent becomes a party to the
appeal by virtue of Article 107, second
sentence, EPC, the respondent does
not need to file a cross-appeal as a
condition for being entitled to request
(depending on which party has
appealed) that a broader claim should
be allowed, or that the patent should
be revoked in its entirety.*

Summary of Facts and Submissions

I. The mention of the grant of the
patent No. 0 087 210 in respect of
European patent application
No. 83 300 257 9 filed on 19 Janu-
ary 1983 and claiming the priority of
9 February 1982 from an earlier appli-
cation in Canada, was published on
13 November 1985 on the basis of 21
claims, of which Claim 1 reads as fol-
lows:

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.3.3,
en date du 29 avril 1992
T 576/89 - 3.3.3*/**
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: C. Gérardin
Membres: R. Lunzer
G. Davies

**Titulaire du brevet/intimé: Du Pont
Canada Inc.**

Opposant 1/requérant: AKZO N.V.

**Opposant 2/autre partie: BASF Ak-
tiengesellschaft**

**Référence: Droit de présenter une
requête/DU PONT**

Article: 56, 108, 114(1) CBE

**Mot-clé: "Recours incident - ne
doit pas nécessairement être
formé" - "Activité inventive (non) -
état de la technique intéressant,
contenant des indications permet-
tant de trouver la solution revendi-
quée - aucun effet inattendu"**

Sommaire

*Lorsqu'une opposition visant à obtenir
la révocation d'un brevet conduit à une
décision de maintien du brevet sur la
base d'une requête subsidiaire, il est
clair que les deux parties peuvent re-
courir contre cette décision. Si une
seule des parties forme un recours et
que, de ce fait, l'intimé devient partie à
la procédure de recours en vertu de
l'article 107, seconde phrase CBE, ce-
lui-ci n'est pas tenu de former un re-
cours incident pour être autorisé à de-
mander que soit admise une revendi-
cation de portée plus large ou (selon la
partie qui a formé le recours) que le
brevet soit révoqué dans sa totalité.*

Exposés des faits et conclusions

I. La mention de la délivrance du bre-
vet n° 0 087 210 à laquelle a donné lieu
la demande de brevet européen
n° 83 300 257 9 déposée le 19 janvier
1983 et revendiquant la priorité en date
du 9 février 1982 d'une demande anté-
rieure déposée au Canada a été pu-
bliée le 13 novembre 1985 sur la base
de 21 revendications, dont la première
s'énonce comme suit

* Die Entscheidung ist hier nur auszugsweise abgedruckt. Eine Kopie der ungekürzten Entscheidung in der Verfahrenssprache ist bei der Informationsstelle des EPA in München gegen Zahlung einer Fotokopiergebühr von 130 DEM pro Seite erhältlich.

** S. hierzu die Vorlage-Entscheidung T 60/91, T 96/92, in diesem Heft auf Seite 551 veröffentlicht.

* This is an abridged version of the decision. A copy of the full text in the language of proceedings may be obtained from the EPO Information Desk in Munich on payment of a photocopying fee of DEM 130 per page.

** See decision T 60/91 T 96/92 published in this issue on page 551.

* Seul un extrait de la décision est publié. Une copie de la décision complète dans la langue de la procédure peut être obtenue auprès du service d'information de l'OEB à Munich moyennant versement d'une taxe de photocopie de 130 DEM par page.

** Cf. la décision T 60/91: T 96/92 publiée dans ce numéro à la page 55.

II. Am 26. Juni 1986 legte die Einsprechende 1 Einspruch gegen die Erteilung des Patents ein und beantragte dessen Widerruf in vollem Umfang wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit gemäß Artikel 100 a) EPÜ.

Am 10. Juli 1986 legte die Einsprechende 2 Einspruch gegen das erteilte Patent ein und beantragte dessen Widerruf in vollem Umfang mit der Begründung, daß das Erfordernis der erfinderischen Tätigkeit nach Artikel 100 a) EPÜ nicht erfüllt sei.

Diese Einwände, die in späteren Schriftsätzen sowie in der mündlichen Verhandlung bekräftigt und weiter ausgeführt wurden, stützten sich im wesentlichen auf die folgenden Entgegenhaltungen:

III. In einer am 6. Dezember 1988 mündlich verkündeten Zwischenentscheidung, deren schriftliche Begründung am 20. Juni 1989 zur Post gegeben wurde, vertrat die Einspruchsabteilung die Auffassung, daß die Einspruchsgründe der Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang auf der Grundlage des am 6. Dezember 1988 eingereichten Satzes von 6 Ansprüchen nicht entgegenstünden; diese Ansprüche entsprachen den ursprünglichen Verfahrensansprüchen 15 bis 20, wobei der neue Hauptanspruch durch folgenden Zusatz ergänzt worden war: "... und Gewährleistung eines Gelgehalts von mindestens 75 Gew.-% bei dem entstandenen Produkt".

In der Entscheidung hieß es, daß der Gelgehalt von mindestens 75 Gew.-% ein erfinderisches Merkmal sei, da er den im Rotationsgießverfahren hergestellten Gegenständen eine bessere Kaltschlagzähigkeit verleihe. Diese Wirkung, die als überraschend anzusehen sei, stelle somit die Grundlage für eine Auswählerfindung dar.

IV. Die Beschwerdeführerin (Einsprechende 2) legte daraufhin am 4. September 1989 unter Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühr Beschwerde gegen diese Entscheidung ein. In der am 17. November 1989 eingereichten Beschwerdebegründung sowie in der mündlichen Verhandlung vom 29. April 1992 brachte sie im wesentlichen vor, daß die Angabe des gewünschten Gelgehalts allein einer durch die Kombination von zwei Lehren nahegelegten Zusammensetzung noch keine erfinderische Tätigkeit verleihe. Die Bestimmung des geeigneten Gelgehalts sei lediglich das Ergebnis einer Verfahrensoptimierung und hätte von jedem Durchschnittsfachmann vorgenommen werden können; es handle sich dabei, wie aus den nachstehenden weiteren Dokumenten hervorgehe, nur um die bekannte und anerkannte Methode, den Vernetzungsgrad von Polyethylen zum Ausdruck zu bringen:

II. On 26 June 1986 Opponent 1 filed a notice of opposition against the grant of the patent and requested revocation thereof in its entirety for lack of inventive step under Article 100(a) EPC.

On 10 July 1986 Opponent 2 lodged an opposition to the granted patent and requested revocation thereof in its entirety on the ground that the requirement of inventive step under Article 100(a) EPC was not met

These objections, which were emphasised and elaborated in later submissions as well as during oral proceedings, were based essentially on the following documents:

III. By an interlocutory decision delivered orally on 6 December 1988, with written reasons posted on 20 July 1989, the Opposition Division held that there were no grounds of opposition to the maintenance of the patent in amended form on the basis of the set of 6 claims submitted on 6 December 1988, which corresponded to the original process Claims 15 to 20 and wherein, additionally, the new main claim had been completed as follows: "... and ensuring in the resultant product a gel content of at least 75% by weight."

It was stated in that decision that the gel content of at least 75% by weight was an inventive feature, since it conferred improved low-temperature impact strength properties to the objects obtained by the rotational moulding process. That effect, which was regarded as surprising, was thus the basis of a selection invention.

IV. The appellant (Opponent 2) there after filed a notice of appeal against that decision on 4 September 1989 and paid the prescribed fee at the same time. In the statement of grounds of appeal filed on 17 November 1989 as well as during oral proceedings held on 29 April 1992 the appellant essentially argued that the identification of the desired gel content on its own could not confer an inventive step on a composition suggested by the combination of two teachings. The determination of the appropriate gel content resulted from the mere optimisation of a process and could have been made by anyone of ordinary skill in the art: it was nothing more than the known and accepted method of expressing the degree of cross-linking of polyethylene, as evident from the additional documents:

II. Le 26 juin 1986, l'opposant 1 a fait opposition à la délivrance du brevet et demandé que celui-ci soit révoqué dans sa totalité pour absence d'activité inventive, conformément à l'article 100a) CBE.

Le 10 juillet 1986, l'opposant 2 a formé une opposition à l'encontre du brevet délivré et demandé qu'il soit révoqué dans sa totalité au motif qu'il ne satisfaisait pas à l'exigence d'activité inventive, conformément à l'article 100a) CBE.

Ces objections, réitérées et développées dans des conclusions ultérieures et lors d'une procédure orale, se fondaient essentiellement sur les documents suivants:

...

III. Dans une décision intermédiaire prononcée le 6 décembre 1988, dont l'exposé écrit des motifs a été posté le 20 juillet 1989, la division d'opposition a affirmé qu'il n'existait aucun motif d'opposition au maintien du brevet sous une forme modifiée sur la base du jeu de 6 revendications déposé le 6 décembre 1988, jeu correspondant aux revendications de procédé initiales 15 à 20 et dont la nouvelle revendication principale avait en outre été complétée par le membre de phrase: "... et garantissant que le produit résultant ait une teneur en gel d'au moins 75 % en poids."

Il était dit dans cette décision que la teneur en gel d'au moins 75 % en poids constituait une caractéristique inventive car elle améliorait les propriétés de résistance au choc à basse température des objets obtenus au moyen du procédé de moulage par rotation. Cet effet, considéré comme inattendu, était donc à la base d'une invention de sélection.

IV. Le requérant (opposant 2) a alors formé un recours contre cette décision le 4 septembre 1989 et acquitté en même temps la taxe requise. Dans le mémoire exposant les motifs du recours, déposé le 17 novembre 1989, et lors de la procédure orale qui s'est déroulée le 29 avril 1992, le requérant a principalement fait valoir que la fixation de la teneur souhaitée en gel ne pouvait à elle seule conférer un caractère inventif à une composition suggérée par la combinaison de deux enseignements. La détermination de la teneur en gel appropriée était selon lui le résultat d'une simple optimisation d'un procédé et était à la portée de tout homme du métier normalement compétent; elle correspondait ni plus, ni moins, à la méthode acceptée et connue utilisée pour exprimer le degré de réticulation du polyéthylène, comme cela ressortait clairement des documents supplémentaires suivants:

V. In ihrem am 5. März 1990 eingereichten Schriftsatz sowie in der mündlichen Verhandlung begehrte die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) mit ihrem Hauptantrag die Aufrechterhaltung des Streitpatents in der erteilten Fassung ohne den Anspruch 21, dessen Merkmale in den Anspruch 15 übernommen worden waren, oder - hilfsweise - die Aufrechterhaltung in geändertem, d. h. auf die Verfahrensansprüche 1 bis 6 beschränktem Umfang. Die Beschwerdegegnerin brachte ferner vor, daß die Einspruchsabteilung das Patent zu Unrecht auf der Grundlage des in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung vorgelegten Hauptantrags zurückgewiesen habe

VI. In ihrer am 29. Juni 1990 eingereichten Stellungnahme zum Antrag der Beschwerdegegnerin an die Beschwerdekammer, sowohl den Haupt- als auch den Hilfsantrag zu prüfen, da beide der Einspruchsabteilung vorgelegen hätten, erhob die Beschwerdeführerin einen verfahrensrechtlichen Einwand; es stehe der Beschwerdegegnerin nicht zu, in der vorliegenden Beschwerdesache die Frage der Gewährbarkeit des Hauptantrags aufzuwerfen, da sie selbst keine Beschwerde eingelegt habe.

VII. Mit einem am 11. November 1991 eingegangenen Schreiben teilte die Einsprechende 1 der Kammer mit, daß sie an der mündlichen Verhandlung nicht teilnehmen werde, zu der sie als Verfahrensbeteiligte ordnungsgemäß geladen worden war

VIII. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents in vollem Umfang.

Die Beschwerdegegnerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage der am 5. März 1990 eingereichten Ansprüche 1 bis 20 (Hauptantrag) oder - hilfsweise - die Zurückweisung der Beschwerde

Entscheidungsgründe

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

Verfahrensfragen

2. Wie unter Nummer III dargelegt, befaßte sich die Entscheidung der Einspruchsabteilung nicht mit dem Hauptantrag, sondern beschränkte sich auf den sog. "Schlußantrag der Anmelderin in der mündlichen Verhandlung". In der mündlichen Verhandlung vor der Kammer wies der Vertreter der Beschwerdegegnerin darauf hin, daß er auf den Hauptantrag formell nicht verzichtet, sondern den Hilfsantrag lediglich deshalb weiterverfolgt habe, weil

V. In its written submission filed on 5 March 1990 as well as during oral proceedings, the respondent (patentee) sought the maintenance of the patent in suit in the form granted, with the exception of Claim 21, the features of which had been incorporated into Claim 15, as its main request, and in the amended form, i.e. limited to the process Claims 1 to 6, as its auxiliary request. The respondent submitted also that the Opposition Division had been incorrect in rejecting the patent on the basis of the main request submitted at the oral proceedings before the Opposition Division.

...

VI. In its reply filed on 29 June 1990 to the respondent's statement requesting the Board of Appeal to consider both the main request and the auxiliary request as they both had been before the Opposition Division, the appellant raised a procedural point, objecting that it was not open to the respondent, itself not having filed any appeal, to raise the issue of the allowability of the main request in the present appeal.

VII. By letter received on 11 November 1991, Opponent 1 informed the Board that it would not attend the oral hearing to which, as a party to the proceedings, it had been duly summoned.

VIII. The appellant requested that the decision under appeal be set aside and that the patent be revoked entirely.

The respondent requested that the decision under appeal be set aside and the patent be maintained on the basis of Claims 1 to 20 filed on 5 March 1990 as its main request, or, alternatively, that the appeal be dismissed

Reasons for the Decision

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

Procedural matters

2. As set out in point III above, the decision of the Opposition Division did not deal with the main request, but was confined to what it described as "the final request of the applicant during the oral proceedings". At the oral proceedings before the Board the respondent's representative pointed out that he had not formally abandoned its main request, but had simply pursued the auxiliary request after the Opposition Division had stated orally

V. Dans ses observations écrites en date du 5 mars 1990 et lors de la procédure orale, l'intimé (titulaire du brevet) a demandé que le brevet litigieux soit maintenu tel que délivré, à l'exception de la revendication 21 dont les caractéristiques avaient été incorporées à la revendication 15 (requête principale); à titre subsidiaire, il a demandé le maintien du brevet sous une forme modifiée, c'est-à-dire limité aux revendications de procédé 1 à 6. Il a également soutenu que la division d'opposition avait à tort rejeté le brevet sur la base de la requête principale dont elle avait été saisie lors de la procédure orale.

VI. Dans sa réponse en date du 29 juin 1990 à la déclaration de l'intimé demandant à la Chambre de recours de considérer à la fois la requête principale et la requête subsidiaire comme en avait été saisie la division d'opposition, le requérant a soulevé un point de procédure, objectant qu'il n'était pas permis à l'intimé, n'ayant pas lui-même formé de recours, de poser la question de l'admissibilité de la requête principale aux fins du présent recours.

VII. Dans une lettre reçue le 11 novembre 1991, l'opposant 1 a informé la Chambre qu'il n'assisterait pas à la procédure orale, à laquelle il avait été régulièrement cité en tant que partie à la procédure

VIII. Le requérant a demandé que la décision attaquée soit annulée et que le brevet soit révoqué dans sa totalité.

L'intimé a demandé que la décision attaquée soit annulée et que le brevet soit maintenu sur la base des revendications 1 à 20 conformément à sa requête principale présentée le 5 mars 1990 ou, à défaut, que le recours soit rejeté.

Motifs de la décision

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

Questions de procédure

2. Comme il ressort du point III ci-dessus, la décision de la division d'opposition ne concernait pas la requête principale; elle portait uniquement sur ce que la division d'opposition a appelé "la dernière requête formulée par le demandeur au cours de la procédure orale". Lors de la procédure orale devant la Chambre, le mandataire de l'intimé a fait savoir que, sans pour autant formellement renoncer à sa requête principale, l'intimé avait simple-

die Einspruchsabteilung mündlich festgestellt habe, sie würde dem Hauptantrag nicht stattgeben. Die Niederschrift über die mündliche Verhandlung vor der Einspruchsabteilung bestätigt, daß diese nach einer halbstündigen Beratungspause den Hauptantrag zurückgewiesen, dafür aber den Hilfsantrag als erfinderisch angesehen hat. Ob jedoch später auf den Hauptantrag förmlich verzichtet wurde, geht daraus nicht hervor. Auch die Beschwerdeführerin konnte hierüber nicht Aufschluß geben, da sie an der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung nicht teilgenommen hat.

Die Kammer ist daher nicht in der Lage festzustellen, was in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung im einzelnen geschah. Abgesehen davon, daß die Beschwerdegegnerin mit der Fassung einverstanden war, die dem Bescheid vom 2. März 1989 nach Regel 58 (4) EPÜ beilag (vgl. Stellungnahme vom 30. März 1990), und selbst keine Beschwerde gegen die erstinstanzliche Entscheidung eingelegt hat, hat sie auch die Verfahrensweise der Einspruchsabteilung nicht beanstandet. Hätte sie bemängelt, daß die Einspruchsabteilung entgegen Regel 68 EPÜ ihre Zurückweisung des Hauptantrags nicht begründet hatte, so hätte die Kammer die Zurückverweisung der Sache an die Einspruchsabteilung in Betracht ziehen müssen. Nach Lage des Falles geht jedoch aus Nummer 4 der Begründung der Entscheidung klar hervor, weshalb die Einspruchsabteilung nicht die Merkmale A bis F des strittigen Hauptanspruchs, nämlich die Kombination von Merkmalen des Anspruchs 1 des Hauptantrags, sondern nur das Merkmal G, nämlich einen Gelgehalt von mindestens 75 Gew.-%, durch das sich der Hilfsantrag vom Hauptantrag unterschied, für erfinderisch hielt. Außerdem deutet nichts darauf hin, daß die Einspruchsabteilung von der Beschwerdegegnerin verlangte, sich zwischen a) dem Widerruf des Patents auf der Grundlage des Hauptantrags oder b) der Zurücknahme des Hauptantrags und der Weiterbehandlung auf der Grundlage des Hilfsantrags zu entscheiden. Infolgedessen hält die Kammer Regel 68 EPÜ für erfüllt.

3 Die Beschwerdeführerin stellte die Verfahrensfrage, ob es der nicht beschwerdeeinlegenden Partei, d. h. der gemäß Artikel 107 EPÜ am Verfahren Beteiligten, dennoch zustehe, den Teil der Entscheidung anzufechten, gegen den sie hätte Beschwerde einlegen können, aber nicht eingelegt habe.

that it would not grant the main request. The minutes of the oral proceedings before the Opposition Division confirm that, after an interruption of half an hour for deliberation, it rejected the main request, but regarded the auxiliary request as embodying an inventive step; however, whether subsequently the main request was formally abandoned or not is not specified. The appellant could not provide any information in that respect either, since it did not attend the oral proceedings before the Opposition Division.

The Board is thus not in a position to decide exactly what took place at the oral proceedings before the Opposition Division. However, beside the fact that the respondent agreed with the text sent with the communication of 2 March 1989 pursuant to Rule 58(4) EPC (cf. reply of 30 March 1990) and did not itself file an appeal against the decision of the first instance, it did not raise any complaint against the procedure adopted by the Opposition Division. If it had objected that the Opposition Division had failed to comply with the requirements of Rule 68 EPC, by not giving reasons for its rejection of the main request, the Board would have had to consider referring the issue back to the Opposition Division. However, in the circumstances of the present case, it is clear from the reasoning given in paragraph 4 of its decision why it regarded features A to F of the main claim under consideration, i.e. the combination of features of Claim 1 of the main request, as being non-inventive, and that it was only feature (G), i.e. a gel content of at least 75% by weight, which distinguished the auxiliary request from the main request, which it regarded as inventive. Moreover, nothing suggests that the Opposition Division required the respondent to choose between (a) revocation of the patent on the basis of the main request, and (b) withdrawal of the main request and prosecution on the basis of the auxiliary request. Consequently, in the view of the Board, the requirements of Rule 68 EPC are met.

3. The appellant raised the procedural issue whether the non-appealing party, i.e. the party to the appeal by virtue of the provisions of Article 107 EPC, is entitled nonetheless to challenge that part of the decision against which he could have appealed, but did not

ment maintenu la requête subsidiaire après que la division d'opposition avait dit ne pas vouloir faire droit à la requête principale. Le procès-verbal de la procédure orale qui s'est déroulée devant la division d'opposition confirme que celle-ci a rejeté la requête principale après avoir interrompu la procédure une demi-heure pour délibérer, mais qu'elle considérait que les revendications selon la requête subsidiaire impliquaient une activité inventive; il n'est toutefois pas précisé s'il a été par la suite formellement renoncé à la requête principale. Le requérant n'a pas non plus été en mesure de fournir des informations à ce sujet vu qu'il n'avait pas assisté à la procédure orale devant la division d'opposition.

La Chambre est donc dans l'impossibilité de déterminer ce qui s'est exactement passé lors de la procédure orale devant la division d'opposition. Toutefois, l'intimé non seulement a donné son accord sur le texte accompagnant la notification en date du 2 mars 1989 établie en application de la règle 58(4) CBE (cf. réponse du 30 mars 1990) et n'a pas lui-même formé de recours contre la décision de la première instance, mais il n'a pas non plus contesté la procédure suivie par la division d'opposition. Si l'intimé avait objecté que la division d'opposition avait enfreint les dispositions de la règle 68 CBE en omettant de motiver son rejet de la requête principale, la Chambre aurait dû envisager de renvoyer l'affaire devant la division d'opposition. Cependant, le raisonnement suivi par la division d'opposition au point 4 de sa décision montre sans équivoque les raisons pour lesquelles elle estimait que les caractéristiques A à F de la revendication principale considérée, c'est-à-dire la combinaison des caractéristiques de la revendication 1 selon la requête principale, n'impliquent pas d'activité inventive, et indique clairement qu'à son avis seule la caractéristique G par laquelle la requête subsidiaire se distingue de la requête principale, à savoir une teneur en gel d'au moins 75 % en poids, implique une activité inventive. En outre, rien ne laisse supposer que la division d'opposition ait obligé l'intimé à choisir entre a) la révocation du brevet sur la base de la requête principale et b) le retrait de la requête principale et la poursuite de la procédure sur la base de la requête subsidiaire. Par conséquent, la Chambre estime qu'il a été satisfait aux dispositions de la règle 68 CBE.

3 Le requérant a soulevé une question de procédure, qui est de savoir si la partie n'ayant pas formé de recours, c'est-à-dire celle admise à être partie à la procédure de recours en vertu des dispositions de l'article 107 CBE, peut néanmoins contester les éléments de la décision contre lesquels elle ne s'est pas pourvue alors qu'elle avait tout loisir de le faire.

3.1 Als erstes muß die Kammer prüfen, welche Wirkung die vom Patentinhaber im Einspruchsverfahren vorgebrachten Änderungsvorschläge für eine Beschwerde haben, insbesondere, ob ein Patentinhaber im Beschwerdeverfahren Ansprüche vorlegen darf, die weiter gefaßt sind als die von der Einspruchsabteilung akzeptierten. Diese Frage ist bereits in zahlreichen früheren Entscheidungen behandelt worden.

In der Entscheidung T 123/85 "Inkrustierungsinhibitoren/BASF" (ABI. EPA 1989, 336) vertrat die Kammer die Auffassung, daß der Patentinhaber mit einem Antrag, sein Patent beschränkt aufrechtzuerhalten, grundsätzlich nichts weiter zum Ausdruck bringe als den Versuch, sein Patent gegenüber Bedenken, die das Europäische Patentamt oder die Einsprechenden geäußert hätten, abzugrenzen. Die beschränkte Antragstellung besage dagegen nicht, daß der Patentinhaber auf den Teil seines erteilten Patents unwiderruflich verzichte. Daraus folge, daß ein Patentinhaber, der sich zu einer einschränkenden Änderung bereit erklärt habe, um einem Einspruch zu begegnen, das Recht habe, in seine Ansprüche Gegenstände wieder aufzunehmen, die er vorher zu streichen gewillt gewesen sei, sofern diese Änderungen keinen verfahrensrechtlichen Mißbrauch darstellten (Entscheidungsgründe, Nrn.3.1.1 und 3.1.2).

Im vorliegenden Fall kann der Antrag auf Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung, den die Beschwerdegegnerin bei der ersten sich ihr bietenden Gelegenheit, d. h. in der Stellungnahme auf die Beschwerdebeurteilung, gestellt hat, nicht als verfahrensrechtlicher Mißbrauch angesehen werden.

Dieselbe Linie wurde ausdrücklich in zwei weiteren Entscheidungen vertreten, nämlich in T 155/88 vom 14. Juli 1989 (vgl. Nr. 2) und in T 506/91 vom 3. April 1992 (vgl. Nr. 2.4). In beiden Entscheidungen wurde das Recht des Patentinhabers bestätigt, auf den Gegenstand der breiteren Ansprüche zurückzukommen, sofern nicht aus der Sachlage eindeutig hervorgehe, daß der Patentinhaber die tatsächliche und unzweifelhafte Absicht habe, auf den breiteren Gegenstand der früheren Ansprüche zu verzichten.

3.2 Als nächstes ist zu prüfen, ob es einen Unterschied macht, wenn der Patentinhaber, der im Beschwerdeverfahren einen breiteren Anspruch beantragt, nicht selbst Beschwerde eingelegt hat, obwohl ihm dies freigestanden hätte, da der Hauptantrag zurückgewiesen und das Patent auf der Grundlage eines Hilfsantrags aufrecht erhalten worden ist.

3.1 The first matter which the Board needs to consider is the effect on an appeal of proposals for amendments made by a patentee in the course of an opposition procedure, in particular whether a patentee may support broader claims on appeal than were accepted by the Opposition Division. This topic is already the subject of a number of earlier decisions.

In decision T 123/85 "Incrustation inhibitors/BASF" published in OJ EPO 1989, 336, the Board took the view that in requesting that his patent be maintained in a limited form the patentee was merely trying to delimit his patent to meet objections expressed by the EPO or the opponents. However, by virtue of such limitation the patentee did not irrevocably surrender subject-matter covered by the patent as granted. It followed that a patentee, having offered a restrictive amendment in order to overcome an opposition, was entitled to reintroduce into his claims subject-matter which it had previously offered to delete, provided that such amendments did not constitute an abuse of procedure (Reasons for the Decision, points 3.1.1 and 3.1.2).

In the present case, the request that the patent be maintained as granted having been made by the respondent at the first opportunity, i.e. in reply to the statement of grounds of appeal, it cannot be regarded as an abuse of procedure.

The same line was explicitly followed in two later decisions, T 155/88 of 14 July 1989 (cf. point 2) and T 506/91 of 3 April 1992 (cf. point 2.4). In both, the right of a patentee to revert to the subject-matter of the broader claims was confirmed, unless the circumstances make it absolutely clear that it was the real and unambiguous intention of the patentee to abandon the broader subject-matter of the previous claims.

3.2 The next matter for consideration is whether it makes any difference if the patentee, seeking a broader claim on appeal, has not itself appealed, despite the fact that as the main request was refused, and the patent maintained on the basis of an auxiliary request, it was entitled to do so.

3.1 La Chambre doit tout d'abord se demander dans quelle mesure un recours est affecté par des propositions de modifications formulées par le titulaire d'un brevet au cours d'une procédure d'opposition, et notamment dans quelle mesure le titulaire d'un brevet est autorisé, lors d'un recours, à défendre des revendications de portée plus large que les revendications acceptées par la division d'opposition. Cette question a déjà été abordée dans plusieurs décisions antérieures.

Dans la décision T 123/85 "Inhibiteurs d'incrustation/BASF" publiée dans le JO OEB 1989, 336, la chambre compétente a estimé qu'en déposant une requête en maintien de son brevet sous une forme limitée, le titulaire du brevet ne faisait en principe rien d'autre qu'exprimer sa volonté d'essayer de délimiter son brevet compte tenu d'objections soulevées soit par l'OEB, soit par les opposants. Le dépôt d'une requête en limitation ne signifiait cependant pas que le titulaire renonçait définitivement à l'objet du brevet tel que délivré. Ainsi, le titulaire d'un brevet, après avoir proposé une modification restrictive en vue de remédier à une opposition, pouvait réintroduire dans ses revendications des éléments qu'il avait précédemment proposé de supprimer, à condition que cela ne constituât pas un détournement de procédure (motifs de la décision, points 3.1.1 et 3.1.2).

Dans la présente affaire, la requête en maintien du brevet tel que délivré ne saurait être considérée comme un détournement de procédure puisqu'elle a été formulée par l'intimé dès que celui-ci en a eu l'occasion, c'est-à-dire dans sa réponse au mémoire exposant les motifs du recours.

Le même raisonnement a été suivi sous une forme explicite dans deux décisions ultérieures, T 155/88 en date du 14 juillet 1989 (cf. point 2) et T 506/91 en date du 3 avril 1992 (cf. point 2.4). Ces deux décisions ont confirmé que le titulaire d'un brevet a le droit de revenir à l'objet des revendications de portée plus large, sauf s'il ne fait aucun doute, au vu des circonstances, qu'il avait bel et bien eu l'intention de renoncer à l'objet plus étendu des revendications précédentes.

3.2 L'autre question à se poser est celle de savoir s'il faut ou non attacher de l'importance au fait que le titulaire d'un brevet qui défend des revendications de portée plus large lors d'un recours n'apas lui-même formé de recours bien qu'il ait été en droit de le faire après le rejet de la requête principale et la décision de maintenir le brevet sur la base d'une requête subsidiaire.

Im vorliegenden Fall vertrat die Kammer die Auffassung, daß für die Beschwerdegegnerin keine Notwendigkeit bestand, parallel Beschwerde einzulegen, und prüfte sowohl bei dem im Beschwerdeverfahren vorliegenden Hauptantrag als auch bei dem Hilfsantrag die Frage der erfinderischen Tätigkeit des Gegenstands.

Die Kammer hat jedoch davon Kenntnis erhalten, daß in einer anderen Entscheidung, die zwar ein späteres Datum trägt, aber schriftlich schon früher ergangen ist (T 369/91 vom 15. Mai 1992), hinsichtlich der Notwendigkeit einer parallelen Beschwerde eine gegenteilige Auffassung vertreten wird. Die Kammer beruft sich zur Stützung ihrer Entscheidung in dieser Frage auf die nachstehende Rechtsprechung und Überlegung.

In der Entscheidung T 89/84 "Rückzahlung der Beschwerdegebühr/TORRINGTON" (ABI. EPA 1984, 562) gelangte die Kammer zu der Auffassung, daß für eine Verfahrensbeteiligte keine "verfahrensbedingte Notwendigkeit" bestanden habe, Beschwerde gegen eine für sie ungünstige Feststellung in einer insgesamt zu ihren Gunsten ausgefallenen Entscheidung einzulegen, da die Beschwerdekammer gehalten sei, den Sachverhalt von sich aus zu prüfen, und infolgedessen jede von der Vorinstanz entschiedene Frage wieder aufrollen könne (Entscheidungsgründe Nr. 5).

Diese Auffassung wurde in der Entscheidung T 73/88 vom 7. November 1989 (ABI. EPA 1992, 557)* bestätigt. Gemäß Nummer 1 der Entscheidungsgründe steht dem Patentinhaber, dessen Antrag auf Aufrechterhaltung des Patents im Einspruchsverfahren von der Einspruchsabteilung stattgegeben wurde, gegen eine ihn belastende Feststellung in der Entscheidung keine Beschwerde zu, weil er durch die Entscheidung nicht im Sinne des Artikels 107 EPÜ beschwert ist. Wurde allerdings die Beschwerde von einem Einsprechenden eingelegt und will der Patentinhaber geltend machen, daß die belastende Feststellung unrichtig ist, so sollte er die Gründe für diese Behauptung ähnlich wie in einer parallelen Beschwerde in seiner Stellungnahme zur Beschwerdebegründung nach Regel 57 (1) EPÜ vorbringen (vgl. auch den insoweit ungenau wiedergegebenen Leitsatz III).

3.3 Abgesehen von der ständigen Rechtsprechung findet sich die Feststellung, daß ein Beschwerdegegner im Beschwerdeverfahren auch andere als die von der Beschwerdeführerin genannten Streitpunkte vorbringen kann, durch das EPÜ belegt.

In Artikel 108 EPÜ wird für die Einreichung einer Beschwerde eine strenge Frist gesetzt, während es für die Einreichung von "parallelen Beschwerden" weder im Übereinkommen noch in

In the present case, the Board took the view that there was no requirement for the respondent to have filed a cross-appeal and considered the issue of the inventiveness of the subject-matter of both the main and auxiliary requests in the appeal.

It has come to the attention of the Board, however, that a decision, which although later in date was issued in writing earlier, took an opposite view on the need for a cross-appeal (T 369/91 of 15 May 1992). The Board relies on the case law and reasoning set out below in support of its decision on this issue.

In decision T 89/84 "Reimbursement of appeal fees/TORRINGTON" published in OJ EPO 1984, 562, the Board came to the conclusion that there was in fact no "procedural necessity" for a party to file an appeal against an adverse finding in a decision which, in its overall result, was favourable, since a Board of Appeal is required to examine the facts of its own motion and may consequently re-open any matter decided by the first instance (Reasons for the Decision, point 5).

That approach was confirmed in decision T 73/88 of 7 November 1989 (OJ EPO 1992, 557). According to point 1 of the Reasons for the Decision, if a patentee in opposition proceedings has had his request that the patent be maintained upheld by the decision of the Opposition Division, he may not file an appeal against reasoning in the decision which was adverse to him, because he is not adversely affected by the decision within the meaning of Article 107 EPC. If, however, an appeal is filed by an opponent and the patentee wishes to contend that such adverse reasoning was wrong, it should set out its grounds for so contending in its observations under Rule 57(1) EPC in reply to the statement of grounds of appeal, by way of cross-appeal (cf. as well Headnote III).

3.3 Apart from existing case law, the fact that a respondent to an appeal can raise issues in the appeal other than those raised by the appellant is justified by reference to the provisions of the EPC.

Article 108 EPC imposes a stringent time limit for the filing of an appeal, without there being any provision in the Convention or the Rules there under for the filing of cross-appeals,

En l'espèce, la Chambre a estimé que l'intimé n'était pas tenu de former un recours incident, et elle s'est penchée aux fins du recours sur la question de l'activité inventive de l'objet des revendications selon la requête principale et la requête subsidiaire.

La Chambre n'ignore cependant pas que, dans une décision rendue par écrit antérieurement quoique portant une date ultérieure (T 369/91, en date du 15 mai 1992), une conclusion opposée sur la nécessité de former un recours incident a été formulée. Pour trancher la question dans la présente affaire, la Chambre s'est appuyée sur la jurisprudence et les arguments exposés ci-dessous.

Dans la décision T 89/84 "Remboursement de la taxe de recours/TORRINGTON" publiée dans le JO OEB 1984, 562, la chambre compétente avait conclu qu'il n'était en fait pas "nécessaire pour le bon déroulement de la procédure" qu'une partie forme un recours contre un élément défavorable d'une décision qui lui était favorable dans l'ensemble, étant donné que les chambres de recours sont tenues de procéder à l'examen d'office des faits et peuvent en conséquence réexaminer toute question tranchée en première instance (motifs de la décision, point 5).

Cette façon de voir a été confirmée dans la décision T 73/88, en date du 7 novembre 1989 (JO OEB 1992, 557)*. Il ressort du point 1 des motifs de la décision que, si durant la procédure d'opposition, la division d'opposition a décidé de maintenir le brevet conformément à la requête du titulaire, celui-ci ne peut former recours contre les motifs de la décision qui lui sont défavorables, ladite décision ayant fait droit à ses prétentions au sens où l'entend l'article 107 CBE. Toutefois, dans le cas où un opposant forme un recours, le titulaire du brevet qui souhaite contester le bien-fondé des objections de la division d'opposition doit, en guise de recours incident, exposer ses arguments dans les observations qu'il présente en réponse au mémoire de recours, conformément à la règle 57(1) CBE (cf. à ce propos le numéro III du sommaire publié dans une version imprécise)

3.3 Abstraction faite de la jurisprudence existante, la possibilité pour un intimé de soulever lors du recours des questions n'ayant pas été formulées par le requérant trouve sa justification dans les dispositions de la CBE

L'article 108 CBE impose un délai très strict pour la formation du recours, alors qu'il n'existe dans la Convention et dans son règlement d'exécution aucune disposition ni aucun délai s'ap-

* Der amtliche Text dieser Entscheidung war englisch

* Texte officiel de la décision rédigé en anglais

den Regeln Vorschriften oder auch Fristen gibt. Dies legt die Vermutung nahe, daß die Verfasser des EPÜ die Auffassung vertraten, die einzige Verfahrensfrage, die der Regelung bedürfe, sei die Feststellung, ob eine Beschwerde anhängig sei.

Sobald eine Beschwerde anhängig ist, steht es nach Artikel 114 (1) EPÜ im Ermessen der Beschwerdekammern, auch andere als die von den Beteiligten vorgebrachten Sachverhalte zu ermitteln. Somit steht es einem Beteiligten - sei er nun Patentinhaber oder Einsprechender - angesichts einer Entscheidung der Einspruchsabteilung, mit der ein Patent auf der Grundlage eines Hilfsantrags aufrechterhalten wird, durchaus frei, sich mit der Entscheidung zufriedenzugeben und sich nicht mit einer Beschwerde zu belasten. Bringt ihn jedoch die Gegenpartei dazu, die Sache im Beschwerdeverfahren erneut aufzurollen, dann ist er berechtigt, den ihn beschwerenden Teil der erstinstanzlichen Entscheidung anzufechten

Diese Auslegung steht im Einklang mit dem im EPÜ vertretenen generellen Grundsatz, wonach nach Möglichkeit vermieden werden sollte, daß über materiellrechtliche Fragen auf der Grundlage von Verfahrensvorschriften entschieden wird.

Wenn die Sachverhalte, die im Beschwerdeverfahren erörtert werden dürfen, auf das Vorbringen in der Beschwerdebegründung zu beschränken wären, mit der Maßgabe, daß die Gegenpartei nur dann das Recht hätte, auch andere Sachverhalte vorzubringen, wenn sie innerhalb der Grundfrist nach Artikel 108 EPÜ eine parallele Beschwerde eingereicht hat, so wäre dies ein Anreiz dazu, Beschwerden am letzten Tag der Frist von zwei Monaten einzureichen, um so der Gegenpartei die Möglichkeit zu einer parallelen Beschwerde zu nehmen. Die Vorstellung, daß das materielle Recht der Beteiligten durch verfahrenstaktische Manöver entscheidend beeinflußt werden darf, ist dem Rechtssystem des EPÜ fremd.

Führt - wie so häufig - ein Einspruch zur Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang und wird zwar vom Patentinhaber, nicht aber vom Einsprechenden Beschwerde eingelegt, so liegt es zweifellos noch immer im Ermessen der Kammer, in der Sache ggf. eine andere Auffassung zu vertreten als die Einspruchsabteilung und das Patent in vollem Umfang zu widerrufen. Es wäre entgegen der Regel, wenn die Kammer, die den Widerruf des Patents ins Auge faßt, alle diesbezüglichen Argumente eines Einsprechenden (Beschwerdegegners), der aufgrund von Artikel 107 EPÜ verfahrensbeteiligter ist, unberücksichtigt lassen müßte, nur weil er selbst keine Beschwerde eingelegt hat, obwohl sie doch gerade diesen Sachverhalt von sich aus ermittelt

or time limits for filing cross-appeals. This suggests that those who formulated the EPC took the view that the only procedural matter which needed to be regulated was whether or not an appeal was in being.

Once an appeal is in being, the Boards of Appeal have discretion under Article 114(1) EPC to consider issues other than those raised by the parties. Thus, a party, whether patentee or opponent, faced with a decision from an Opposition Division upholding a patent on the basis of an auxiliary request, is fully entitled to take the view that it is satisfied with the decision, to the extent that it does not wish to be troubled with an appeal. If, however, the opposing party puts it to the trouble of re-arguing the case on appeal, it is then entitled to challenge that part of the first instance decision which was adverse to it.

This interpretation is consistent with the general policy of the EPC, which avoids, as far as possible, deciding issues bearing on the substantive rights of the parties on the basis of procedural technicalities

If the issues open to argument on appeal were to be limited to those raised in the grounds of appeal, subject to the opposing party having a right to argue other matters if, but only if, a cross-appeal had been filed within the basic time limit set by Article 108 EPC, there would be an incentive to file an appeal on the last day of the two-month time limit, so as to deny the opposing party the opportunity of filing a cross-appeal. The notion of allowing procedural tactics to have a decisive effect on the substantive rights of the parties is alien to the whole system of the EPC.

Taking as an example the common situation which arises when an opposition results in the patent being upheld as amended and an appeal is then filed by the patentee, but no cross-appeal is filed by the opponent, it is clear that the Board still has discretion, if appropriate, to take a different view of the case from the Opposition Division, and to revoke the patent in its entirety. It would be anomalous if the Board, contemplating revoking the patent, had to exclude any argument on that issue by an opponent (respondent), a party to the appeal by virtue of Article 107 EPC, solely because there was no cross-appeal, while at the same time dealing with precisely that issue of its own motion

pliquant à la formation de recours incidents. L'on peut en déduire que, pour les auteurs de la CBE, la seule question de procédure qui devait faire l'objet d'une réglementation était de déterminer si une instance en recours avait ou non commencé à se dérouler.

Une fois une procédure de recours engagée, les chambres de recours ont le pouvoir, en vertu de l'article 114(1) CBE, d'examiner d'autres questions que celles qui ont été soulevées par les parties. Ainsi, une partie, qu'il s'agisse du titulaire du brevet ou d'un opposant, confrontée à une décision de la division d'opposition maintenant le brevet sur la base d'une requête subsidiaire, peut parfaitement s'estimer satisfaite de cette décision, en ce sens qu'elle ne désire pas s'embarasser d'un recours. Toutefois, si la partie adverse l'a contrainte à défendre à nouveau sa cause lors d'un recours, elle a alors le droit de contester les éléments de la décision rendue en première instance qui lui étaient défavorables

Cette interprétation cadre avec la politique générale de la CBE consistant à éviter au maximum que des questions mettant en jeu les droits des parties ne se décident sur la base de détails de procédure

Si seules pouvaient être débattues lors d'un recours les questions soulevées dans le mémoire exposant les motifs du recours, la partie adverse n'ayant le droit de soulever d'autres questions que dans le seul cas où un recours incident a été formé dans le délai normal de recours fixé à l'article 108 CBE, les requérants seraient enclins à former leur recours le dernier jour du délai de deux mois de sorte que la partie adverse n'ait plus le temps de former un recours incident. L'idée que des manœuvres procédurales puissent influencer de façon décisive sur les droits des parties est étrangère à l'ensemble du système instauré par la CBE.

L'on prendra comme exemple le cas assez fréquent où une opposition aboutit au maintien du brevet sous une forme modifiée et où le titulaire du brevet forme ensuite un recours sans qu'un recours incident ne soit formé par l'opposant; il est clair que la chambre saisie du recours peut toujours, si elle le juge approprié, statuer différemment que ne l'avait fait la division d'opposition et révoquer le brevet dans sa totalité. Il serait anormal qu'envisageant de révoquer le brevet, elle refuse d'entendre à ce sujet un opposant (intimé), partie au recours en vertu de l'article 107 CBE, au simple motif qu'aucun recours incident n'a été formé, alors qu'elle procéderait en l'espèce à l'examen d'office des faits

3.4 Im vorliegenden Fall hielt sich die Kammer deshalb für durchaus berechtigt, sich mit dem Hauptantrag zu befassen, zumal jede Entscheidung über den Hilfsantrag implizit auf die Frage der erfinderischen Tätigkeit des im Hauptantrag enthaltenen Anspruchs 1 würde eingehen müssen. Obwohl die Kammer ihre Entscheidung über die Verfahrenslage zu Beginn der mündlichen Verhandlung treffen mußte, wurde ihre Endentscheidung davon nicht berührt.

4. ...

Hauptantrag

5. ...

8.5 Zusammenfassend ist festzustellen, daß der beanspruchte Gegenstand nach Anspruch 1 des Hauptantrags lediglich eine gemäß der Lehre des Dokuments D(g) vorgenommene Änderung der im Dokument D(i) offenbarten Zusammensetzungen darstellt. Da dieser Schritt im Hinblick auf die zu lösende technische Aufgabe naheliegt, kann keine erfinderische Tätigkeit zuerkannt werden.

9. Da Anspruch 1 nicht gewährbar ist, sind es auch die abhängigen Ansprüche 2 bis 14 nicht, die sich auf bevorzugte Ausführungsarten des Gegenstands des auf ein Stoffgemisch gerichteten Hauptanspruchs beziehen und mit diesem stehen und fallen. Dasselbe gilt für die Verfahrensansprüche 15 bis 20, da ein Antrag nur als Ganzes in Betracht gezogen werden kann.

Hilfsantrag

10. ...

11. Anspruch 1 des Hilfsantrags unterscheidet sich von Anspruch 1 des Hauptantrags dadurch, daß er als Verfahrensanspruch formuliert ist und die Bedingung eines Mindestgelgehalts von 75 % enthält ...

Der Gegenstand des auf ein Verfahren gerichteten Hauptanspruchs weist daher keine erfinderische Tätigkeit auf.

12. Da Anspruch 1 nicht gewährbar ist, sind es auch die abhängigen Ansprüche 2 bis 6 nicht, die auf bevorzugte Ausführungsarten des Gegenstands des ein Verfahren betreffenden Hauptanspruchs gerichtet sind und mit diesem stehen und fallen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

- 1 Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Das Patent wird widerrufen.

3.4 In the present case, the Board, therefore, felt it had every justification for dealing with the main request having regard to the fact that any decision on the auxiliary request had implicitly to deal with the issue of the inventiveness of Claim 1 according to the main request. In fact, although it was necessary for the Board to give its ruling on the procedural position at the beginning of the oral proceedings, the ultimate decision was not affected by that ruling.

4. ...

Main request

5. ...

8.5 In conclusion, the claimed subject-matter as defined in Claim 1 of the main request is nothing more than the modification of the compositions disclosed in document D(i) in accordance with the teaching of document D(g). That step being obvious in view of the technical problem to be solved, no inventive step can be acknowledged.

9 Claim 1 not being allowable, the same applies to the dependent Claims 2 to 14, which are directed to preferred embodiments of the subject-matter of the main composition claim and thus fall with it. The same applies to the process Claims 15 to 20, since a request can only be considered as a whole.

Auxiliary request

10. ...

11. In comparison with Claim 1 of the main request, Claim 1 of the auxiliary request differs by being formulated as a process claim and by the requirement of a minimum gel content of 75%. ...

The subject-matter of the main process claim, therefore, does not involve an inventive step.

12. Claim 1 not being allowable, the same applies to the dependent Claims 2 to 6, which are directed to preferred embodiments of the subject-matter of the main process claim and thus fall with it.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The decision under appeal is set aside.
- 2 The patent is revoked.

3.4 Par conséquent, la Chambre a estimé dans la présente affaire être parfaitement fondée à se prononcer sur la requête principale étant donné que toute décision relative à la requête subsidiaire doit implicitement aborder la question de l'activité inventive de la revendication 1 selon la requête principale. Quoi qu'il en soit, le fait que la Chambre ait dû apporter dès le début de la procédure orale sa réponse à la question de procédure n'a eu aucune incidence sur sa décision finale.

4. ...

Requête principale

5. ...

8.5 L'objet revendiqué dans la revendication 1 selon la requête principale n'est donc rien de plus qu'une modification des compositions divulguées dans le document D(i) conformément à l'enseignement du document D(g). Cette modification étant évidente compte tenu du problème technique à résoudre, aucune activité inventive ne peut lui être reconnue.

9. La revendication 1 n'étant pas admissible, il en va de même des revendications dépendantes 2 à 14 qui concernent des modes de réalisation préférés de l'objet de la revendication principale portant sur une composition. Les revendications de procédé 15 à 20 ne sont pas admissibles non plus puisqu'une requête ne peut être considérée que dans son entièreté.

Requête subsidiaire

10. ...

11. La revendication 1 de la requête auxiliaire se différencie de la revendication 1 de la requête principale parce qu'elle est formulée comme une revendication de procédé et qu'elle exige une teneur minimum en gel de 75%. ...

Aussi l'objet de la revendication principale portant sur un procédé n'implique-t-il aucune activité inventive.

12. La revendication 1 n'étant pas admissible, il en va de même des revendications dépendantes 2 à 6 qui portent sur des modes de réalisation préférés de l'objet de la revendication principale.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

- 1 La décision attaquée est annulée.
- 2 Le brevet est révoqué.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.2.1 vom 5. Oktober 1992
T 60/91 - 3.2.1;
T 96/92 - 3.2.1*
 (Amtlicher Text)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: F. A. Gumbel
 Mitglieder: W. M. Schar
 F. J. Pröls

Patentinhaber I/Beschwerdeführer I: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Einsprechender/Beschwerdegegner I: KUKA Schweissanlagen + Roboter GmbH

Patentinhaber II/Beschwerdegegner II: Sté. Look

Einsprechender/Beschwerdeführer II: Blum, Wolfgang

Stichwort: Verschlechterungsverbot/BAYERISCHE MOTOREN WERKE, LOOK

Artikel: 112 (1) a) EPÜ

Schlagwort: "Abänderbarkeit einer angefochtenen Entscheidung zum Nachteil des Beschwerdeführers" - "Vorlage an die Große Beschwerdekammer"

Leitsatz

Es wird der Großen Beschwerdekammer die folgende, zweiteilige Rechtsfrage vorgelegt:

I. Darf die Beschwerdekammer die angefochtene Entscheidung zum Nachteil des Beschwerdeführers abändern;

II. wenn ja, in welchem Umfang?

Sachverhalt und Anträge

I. Betr.: Verbindung der Sache T 60/91 mit der Sache T 96/92

Gemäß den bei den Akten liegenden Telefonnotizen wurde am 29. bzw. 30. September 1992 telefonisch die Zustimmung der Vertreter aller an den beiden gleichzeitig vor der Kammer anhängigen Verfahren T 60/91 und T 96/92 beteiligten Parteien zur Verbindung/Konsolidierung für die Vorlage

* In der Sache T 96/92 ist das Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer am 22. Juni eingestellt worden, da sich nach einer Antragsänderung die vorgelegte Frage nicht mehr stellte. Soweit T 60/91 betroffen ist, ist das Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer unter dem Aktenzeichen G 9/92 anhängig. Dieses wurde mit dem Verfahren G 4/93 verbunden, dem die Vorlage derselben Rechtsfrage im Verfahren T 488/91 zugrunde liegt. Die Vorlage-Entscheidung T 488/91 ist nicht zur Veröffentlichung vorgesehen, zum Text der vorgelegten Rechtsfrage s. ABl. EPA 1993, 478 unter "Vorlagen der Beschwerdekammern".

Decision of Technical Board of Appeal 3.2.1 dated 5 October 1992
T 60/91 - 3.2.1;
T 96/92 - 3.2.1*
 (Translation)

Composition of the Board:

Chairman: F.A. Gumbel
 Members: W.M. Schar
 F.J. Pröls

Patent proprietor I/Appellant I: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Opponent/Respondent I: KUKA Schweissanlagen + Roboter GmbH

Patent proprietor II/Respondent II: Sté. Look

Opponent/appellant II: Blum, Wolfgang

Headword: Prohibition of reformatio in peius/BAYERISCHE MOTOREN WERKE, LOOK

Article: 112(1)(a) EPC

Keyword: "Possibility of altering a contested decision to the appellant's disadvantage" - "Referral to Enlarged Board of Appeal"

Headnote

The following point of law, in two parts, is referred to the Enlarged Board of Appeal:

I. Can the Board of Appeal amend a contested decision to the appellant's disadvantage?

II. If so, to what extent?

Summary of Facts and Submissions

I. Consolidation of cases T 60/91 and T 96/92

Notes on file of telephone conversations held on 29 and 30 September 1992 show that the representatives of all the parties involved in cases T 60/91 and T 96/92 pending before the Board consented to the two cases being consolidated in order to refer one and the same point of law to the Enlarged

* In case T 96/92 proceedings before the Enlarged Board of Appeal were suspended on 22 June, as, following an amendment to the request, the point of law referred to the Board no longer arose. Insofar as T 60/91 is affected, the case is pending before the Enlarged Board of Appeal under Ref. No. G 9/92. This case has been consolidated with G 4/93 which is based on referral of the same point of law in T 488/91. It is not planned to publish the referred decision T 488/91; for the text of the point of law referred to the Enlarged Board see OJ EPO 1993, 478, under "Referrals by Boards of Appeal".

Décision de la Chambre de recours technique 3.2.1, en date du 5 octobre 1992
T 60/91 - 3.2.1 ;
T 96/92 - 3.2.1*
 (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: F.A. Gumbel
 Membres: W.M. Schar
 F.J. Pröls

Titulaire du brevet I/requérant I: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Opposant/intimé I: KUKA Schweissanlagen + Roboter GmbH

Titulaire du brevet II/intimé II: Sté Look

Opposant/requérant II: Blum, Wolfgang

Référence: Interdiction de modifier une décision au détriment du requérant/BAYERISCHE MOTOREN WERKE, LOOK

Article: 112(1)a) CBE

Mot-clé: "Possibilité de modifier au détriment du requérant la décision qui a été attaquée" - "Saisine de la Grande Chambre de recours"

Sommaire

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

I. La chambre de recours peut-elle modifier au détriment du requérant la décision attaquée?

II. Et si oui, dans quelle mesure?

Exposé des faits et conclusions

I. Jonction des affaires T 60/91 et T 96/92

Il ressort des notes versées aux dossiers qu'il avait été demandé par téléphone les 29 et 30 septembre 1992 aux mandataires des parties aux procédures T 60/91 et T 96/92, toutes deux en instance devant la Chambre, s'ils accepteraient la jonction des deux affaires en vue de la soumission d'une

* Dans l'affaire T 96/92, il a été mis fin le 22 juin à la procédure engagée devant la Grande Chambre de recours, car la requête ayant été modifiée, la question soumise à la Grande Chambre de recours ne se posait plus. Pour ce qui est de la décision T 60/91, la procédure devant la Grande Chambre de recours est en instance sous le numéro de recours G 9/92. Elle a été jointe à la procédure G 4/93 qui se fonde sur la même question de droit, laquelle avait été soulevée dans la procédure T 488/91. La décision T 488/91 qui avait donné lieu à la saisine de la Grande Chambre n'est pas destinée à être publiée; le texte de la question de droit soumise à la Grande Chambre de recours est publié au JO OEB 1993 478, dans la partie relative aux questions soumises par les chambres de recours.

einer identischen Rechtsfrage an die Große Beschwerdekammer gemäß Artikel 9 (2) VOBK eingeholt. Alle Beteiligten haben ihre Zustimmung erteilt.

II. Betr.: T 60/91

a) In ihrer am 7. Dezember 1990 mündlich verkündeten Zwischenentscheidung, deren schriftliche Ausfertigung vom 25. Januar 1991 datiert, hat die Einspruchsabteilung das Patent 0 226 706 der Firma Bayerische Motoren Werke AG, W-8000 München 40 (DE), gemäß deren **Hilfsantrag** in geändertem Umfang aufrechterhalten. Der Hauptantrag wurde wegen Fehlens erfinderischer Tätigkeit zurückgewiesen.

Der auf ein Verfahren gerichtete Anspruch 1 gemäß **Hauptantrag** unterscheidet sich vom Anspruch 1 des Patents in der erteilten Fassung darin, daß eine Begrenzung des Anwendungsgebiets erfolgte und zwei verfahrensspezifische Merkmale hinzugefügt wurden, d. h. der Schutzbereich dadurch eingeschränkt wurde.

Der Anspruch 1 gemäß **Hilfsantrag** ist demgegenüber durch die Aufnahme eines weiteren strukturellen Merkmals und eines weiteren verfahrensspezifischen Merkmals zusätzlich eingeschränkt.

b) Mit Schreiben vom 17. Dezember 1990, eingegangen am 21. Dezember 1990, hat die Patentinhaberin (im folgenden auch "Patentinhaberin I" und "Beschwerdeführerin I" genannt) gegen diese Entscheidung Beschwerde eingelegt und diese mit Schreiben vom 27. Februar 1991, eingegangen am 7. März 1991, begründet.

c) Die Beschwerdegegnerin und Einsprechende (im folgenden auch "Beschwerdegegnerin I" genannt), die selbst keine Beschwerde eingelegt hatte, hat darauf mit Schreiben vom 1. Juli 1991, eingegangen am 2. Juli 1991, erwidert und die Patentwürdigkeit der Fassung gemäß Hilfsantrag, u. a. gestützt auf neueingereichte Dokumente, bestritten.

d) Der Beschwerdeantrag lautet auf Aufrechterhaltung des Patentes gemäß dem im Einspruchsverfahren gestellten und zurückgewiesenen Hauptantrag.

Der Gegenantrag der Beschwerdegegnerin lautet auf Widerruf des Patents.

III. Betr.: T 96/92

a) In ihrer Zwischenentscheidung vom 3. Dezember 1991 hat die Einspruchsabteilung das Patent 0 146 454 der Firma Sté. Look Société Anonyme, in F-58004 Nevers, gemäß deren Hilfsantrag in geändertem Umfang aufrechterhalten. Der Hauptantrag, lautend auf Bestätigung des Patents in der erteilten Fassung, wurde wegen Fehlens er-

Board of Appeal under Article 9(2) of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal. All the parties involved gave their consent.

II. Case T 60/91

(a) In its interlocutory decision delivered orally on 7 December 1990 and in writing on 25 January 1991 the Opposition Division maintained patent No. 0 226 706 in amended form in accordance with the **auxiliary request** of the patent proprietors, Bayerische Motoren Werke AG, W-8000 Munich 40 (DE), whose main request was refused for lack of inventive step

Claim 1 as set out in the **main request** related to a method and differed from Claim 1 of the patent as granted in that the field of application had been restricted and two features specific to the method added, thus limiting the extent of the protection conferred

Claim 1 as set out in the **auxiliary request**, on the other hand, was further limited by the inclusion of an additional structural feature and an additional feature specific to the method.

(b) The patent proprietors (hereinafter referred to as "patent proprietors I" and "appellants I") gave notice of appeal in a letter dated 17 December 1990 (received on 21 December 1990), setting out their grounds in a letter dated 27 February 1991 (received 7 March 1991).

(c) The respondents and opponents (hereinafter also referred to as "respondents I"), who themselves had not appealed, replied in a letter dated 1 July 1991 (received 2 July 1991) that the version set out in the auxiliary request was not patentable, partly basing their arguments on documents not previously cited.

(d) The appeal requested maintenance of the patent in accordance with the main request submitted and refused during the opposition proceedings.

The respondents cross-appealed, requesting revocation of the patent.

III. Case T 96/92

(a) In its interlocutory decision of 3 December 1991 the Opposition Division maintained patent No. 0 146 454 in amended form in accordance with the auxiliary request of the patent proprietors, Sté. Look Société Anonyme in F-58004 Nevers, whose main request that the patent be maintained as granted was refused for lack of inven-

seule et même question de droit à la Grande Chambre de recours, en application de l'article 9(2) RPCR (règlement de procédure des chambres de recours). Toutes les parties intéressées ont donné leur accord.

II. Affaire T 60/91

a) Dans sa décision intermédiaire prononcée le 7 décembre 1990 et consignée par écrit le 25 janvier 1991, la division d'opposition a maintenu dans sa forme modifiée le brevet 0 226 706 de la Bayerische Motoren Werke AG, W-8000 Munich 40 (DE), conformément à la **requête subsidiaire** que cette société avait présentée. La requête principale a été rejetée pour défaut d'activité inventive.

La revendication de procédé 1 selon la **requête principale** se distinguait de la revendication 1 du brevet tel que délivré en ce que le champ d'application avait été limité et en ce qu'il avait été ajouté deux caractéristiques particulières du procédé, ce qui restreignait l'étendue de la protection.

Par rapport à cette requête principale, la **requête subsidiaire** apportait une nouvelle limitation à la revendication 1, du fait de l'introduction d'une nouvelle caractéristique structurelle et d'une nouvelle caractéristique du procédé.

b) Par lettre du 17 décembre 1990, reçue le 21 décembre 1990, la titulaire du brevet (ci-après dénommée "titulaire du brevet I" et "requérante I") a formé un recours contre cette décision et a déposé le mémoire exposant les motifs du recours par lettre du 27 février 1991, reçue le 7 mars 1991

c) En réponse, l'intimée et opposante (ci-après dénommée "intimée I"), qui n'avait pas elle-même formé de recours, a contesté par lettre du 1^{er} juillet 1991, reçue le 2 juillet 1991, la brevetabilité de l'invention selon la requête subsidiaire, en citant notamment de nouveaux documents.

d) La requérante a conclu au maintien du brevet selon la requête principale qu'elle avait présentée au cours de la procédure d'opposition, et que la division d'opposition avait rejetée.

Dans ses conclusions en réponse, l'intimée a demandé la révocation du brevet.

III. Affaire T 96/92

a) Dans sa décision intermédiaire du 3 décembre 1991, la division d'opposition a maintenu dans sa forme modifiée le brevet 0 146 454 délivré à la société anonyme Look, F-58004 Nevers, conformément à la requête subsidiaire que cette société avait présentée. La requête principale visant au maintien du brevet tel que délivré a été rejetée

finderischer Tätigkeit zurückgewiesen. Der Schutzbereich des Hilfsantrags erweist sich zufolge der Aufnahme weiterer Merkmale in alle drei unabhängigen Ansprüche als gegenüber dem Hauptantrag eingeschränkt.

b) Mit Schreiben vom 30. Januar 1992, eingegangen am gleichen Tage, hat der Einsprechende OI (im folgenden auch "Beschwerdeführer II" genannt) Beschwerde eingelegt und diese mit Schreiben vom 2. April 1992, mit Eingang beim EPA vom gleichen Tage, im wesentlichen mit der Geltendmachung mangelnder erfinderischer Tätigkeit begründet.

Die vormaligen Einsprechenden OII haben ihren Einspruch schon vor der Vorinstanz zurückgenommen und sind aus dem Verfahren ausgeschieden.

c) Die Patentinhaberin und Beschwerdegegnerin (im folgenden auch "Patentinhaberin II" bzw. "Beschwerdegegnerin II" genannt), die selbst keine Beschwerde eingelegt hatte, hat darauf mit Schriftsatz vom 20. August 1992, mit Eingang beim EPA vom gleichen Tag, unter Verteidigung des Vorliegens erfinderischer Tätigkeit erwidert.

d) Der Beschwerdeantrag lautet auf Widerruf des Patents

Der Gegenantrag der Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) lautet auf Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung, hilfsweise Aufrechterhaltung in der Fassung der Einspruchsentscheidung

Entscheidungsgründe

1. Da die beiden Sachen T 60/91 und T 96/92 nach Auffassung der Kammer das gleiche Rechtsproblem betreffen und sich daher bei beiden die gleiche Rechtsfrage stellt (siehe auch Punkt 12), hält die Kammer es für gerechtfertigt, die beiden Fälle zum Zwecke der Vorlage dieser Rechtsfrage an die Große Beschwerdekammer zu verbinden. Da alle beteiligten Parteien dazu ihre Zustimmung erteilt haben, sind die Voraussetzungen von Artikel 9 (2) VOBK erfüllt. Die an die Beantwortung der Rechtsfrage durch die Große Beschwerdekammer anschließende materielle Behandlung der Fälle hat erneut getrennt zu erfolgen.

2. Nach Artikel 112 (1) EPÜ befaßt eine Beschwerdekammer zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung oder wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt, die Große Beschwerdekammer, wenn sie deren Entscheidung für erforderlich hält.

Die hier vorliegende Kammer 3.2.1 hält eine Entscheidung der Großen Beschwerdekammer zu der Frage für erforderlich, ob sie (die vorliegende Kam-

mer) folgende Rechtsfrage zu entscheiden hat: ob die Erfindung, die Gegenstand des Hauptanspruchs ist, durch die Merkmale der unabhängigen Ansprüche vollständig definiert ist, so daß die Erfindung durch die Merkmale der unabhängigen Ansprüche vollständig definiert ist, so daß die Erfindung durch die Merkmale der unabhängigen Ansprüche vollständig definiert ist.

(b) By letter of 30 January 1992, which was received the same day, opponents OI (hereinafter referred to as "appellants II") gave notice of appeal, the grounds set out in their letter dated 2 April 1992, which was received the same day, essentially claiming lack of inventive step.

The former opponents OII had already withdrawn their opposition in the proceedings before the department of first instance and had ceased to be parties to the proceedings.

(c) The patent proprietors and respondents (hereinafter referred to as "patent proprietors II" or "respondents II"), who themselves had not appealed, replied with a submission dated 20 August 1992, which was received by the EPO the same day, claiming that there was indeed an inventive step.

(d) The appeal requested revocation of the patent.

The respondents (patent proprietors) cross-appealed requesting that the patent be maintained as granted; in the alternative they requested maintenance in accordance with the text accepted by the Opposition Division.

Reasons for the Decision

1. In the Board's view T 60/91 and T 96/92 both relate to the same legal problem. Both therefore raise the same point of law (see also point 12, Reasons, below), and consolidation of the two cases for referral of this point of law to the Enlarged Board of Appeal is accordingly warranted. The fact that all the parties involved have given their consent means that the requirements of Article 9(2) of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal have been met. Once the Enlarged Board of Appeal has settled this point of law the substantive issues of each case will then be considered in separate proceedings.

2. Under Article 112(1) EPC, a Board of Appeal may refer a question to the Enlarged Board of Appeal if it considers that its decision is required in order to ensure uniform application of the law, or if an important point of law arises.

The Board referring, 3.2.1, considers that the Enlarged Board of Appeal must decide whether it (the Board referring) may go beyond the requests

au motif que l'objet de ce brevet n'impliquait pas d'activité inventive. Par rapport à cette requête principale, l'étendue de la protection demandée dans la requête subsidiaire s'est vue restreinte du fait de l'introduction de nouvelles caractéristiques dans les trois revendications indépendantes

b) Par lettre en date du 30 janvier 1992, reçue le jour même, l'opposant (ci-après dénommé également "requérant II") a formé un recours. Par lettre du 2 avril 1992, reçue le jour même par l'OEB, il a exposé ses motifs en faisant valoir essentiellement le défaut d'activité inventive.

Les anciens opposants, qui avaient déjà retiré leur opposition au stade de la première instance, ont cessé d'être parties à la procédure

c) La titulaire du brevet et intimée (ci-après dénommée "titulaire du brevet II" ou "intimée II), qui n'avait pas elle-même formé de recours, a répondu par lettre du 20 août 1992, reçue le jour même par l'OEB, en maintenant qu'il y avait activité inventive.

d) Il était conclu dans l'acte de recours à la révocation du brevet.

Dans ses conclusions en réponse, l'intimée (titulaire du brevet) a demandé le maintien du brevet tel que délivré ou, à titre subsidiaire, tel qu'il avait été accepté par la division d'opposition.

Exposé des motifs

1. Estimant que les deux affaires T 60/91 et T 96/92 soulèvent le même problème juridique et qu'il se pose donc la même question de droit (cf. également point 12), la Chambre estime qu'il convient de les joindre en vue de soumettre cette question de droit à la Grande Chambre de recours. Toutes les parties intéressées ayant marqué leur accord, les conditions énoncées à l'article 9(2) RPCR sont remplies. L'examen quant au fond de chacune de ces deux affaires sera effectué séparément une fois que la Grande Chambre de recours aura répondu à la question de droit.

2. Aux termes de l'article 112(1) CBE, afin d'assurer une application uniforme du droit ou si une question de droit d'importance fondamentale se pose, la chambre de recours saisit la Grande Chambre de recours lorsqu'une décision est nécessaire à ces fins.

La chambre 3.2.1 qui a saisi la Grande Chambre de recours estime qu'il est nécessaire que celle-ci décide si elle (la chambre 3.2.1) peut, dans les re-

mer) in den vor ihr anhängigen Beschwerdeverfahren über den Antrag der Beschwerdeführerin I bzw. über den Antrag des Beschwerdeführers II zu deren bzw. zu dessen Nachteil hinausgehen darf.

3. Im vorliegenden Fall hat die Einspruchsabteilung das Patent in beiden Fällen in geändertem Umfang, nämlich gemäß dem Hilfsantrag der jeweiligen Patentinhaberin, aufrechterhalten. Das Patentbegehren gemäß Hauptantrag wurde jeweils als nicht erfinderisch beurteilt

4. Die Patentinhaberin I hat in der Sache T 60/91 mit zulässiger Beschwerde die Aufrechterhaltung des Patentes **in der Fassung gemäß dem zurückgewiesenen Hauptantrag beantragt**. Dessen Schutzbereich ist im oben gezeigten Sinne weiter als die Fassung gemäß Hilfsantrag.

Die Einsprechende und Beschwerdegegnerin I hat dagegen den Widerruf des Patents beantragt

Im hiermit vereinigten Parallelfall T 96/92 dagegen hat der vormalige Einsprechende zulässige Beschwerde mit dem Antrag auf Widerruf des Patents erhoben und die Patentinhaberin II hat darauf mit dem Antrag auf Aufrechterhaltung in der erteilten Fassung erwidert.

5. Die Beschwerdegegnerinnen I und II wären jeweils selbst beschwerdeberechtigt gewesen, da ihr Antrag im Einspruchsverfahren auf Widerruf des Patents (T 60/91) bzw. auf Aufrechterhaltung gemäß erteilter Fassung (T 96/92) lautete. Sie haben jedoch keine Beschwerde erhoben.

6. Angesichts dessen stellt sich die Frage, ob die Beschwerdekammer nur berechtigt ist, die Rechtsbeständigkeit der angefochtenen Entscheidung in dem vom Beschwerdeantrag angefochtenen Umfang zu überprüfen, oder ob es ihr auch zukommt, die angefochtene Entscheidung in dem nicht von der Beschwerde, sondern vom nicht beschwerdeführenden Gegner beantragten Sinne zu korrigieren. Das könnte vorliegendenfalls darin resultieren, daß die beschwerdeführende Partei gewärtigen müßte, daß nicht allein die Beschwerde unter Bestätigung der angefochtenen Entscheidung zurückgewiesen würde, sondern daß diese zudem zu ihrem Nachteil abgeändert würde. Die beschwerdeführende Partei würde damit das vor der Vorinstanz erzielte Resultat verlieren, ohne daß die Beschwerdegegnerin selbst (fristgebunden, kosten- und schriftsatzpflichtig) beschwerdeführend tätig geworden ist. Es fragt sich, ob dies nach dem EPÜ gerechtfertigt ist.

of either appellants I or appellants II to their disadvantage.

3 In the present case the Opposition Division maintained both patents in amended form, i.e. in accordance with the auxiliary request of the patent proprietors in each case, the main requests having been rejected for lack of inventive step.

4. In T 60/91 patent proprietors I filed an admissible appeal requesting that the patent be maintained in the text **according to their main request, which had been refused**. As shown above, the extent of the protection thus conferred would go beyond that of the version according to the auxiliary request.

For their part, opponents and respondents I requested revocation of the patent

In the parallel case with which it has been consolidated, T 96/92, on the other hand, the former opponents filed an admissible appeal requesting that the patent be revoked, in response to which patent proprietors II filed a request for the patent to be maintained as granted.

5. Respondents I and II would themselves have been entitled to appeal, as during the opposition proceedings they had requested that the patent be revoked (T 60/91) and maintained as granted (T 96/92). They did not however appeal.

6. The question raised therefore is whether the Board of Appeal may only examine the legal validity of the contested decision to the extent it has been contested in the appeal, or whether it may also rectify the contested decision in accordance with the wishes of the non-appealing party rather than as requested by the appellants. In the present case this would mean that the appellants would not only risk dismissal of their appeal with the contested decision being upheld, but also alteration of the decision to their disadvantage. The appellants would thus forfeit what they had gained at first instance without the respondents themselves having filed an appeal (which would have been subject to a time limit, the payment of costs and the submission of documents). The question is whether this possibility is supported by the EPC

cours en instance devant elle, statuer au-delà des conclusions de la requérante I et du requérant II, au détriment de l'une et de l'autre.

3 En l'espèce, dans les deux affaires, la division d'opposition a maintenu les deux brevets dans leur forme modifiée, c'est-à-dire dans le texte correspondant à la requête subsidiaire de leur titulaire. Dans les deux affaires, elle a estimé que la demande de brevet selon la requête principale n'impliquait pas d'activité inventive.

4. Dans l'affaire T 60/91, la titulaire du brevet I, formant un recours recevable, a demandé le maintien du brevet **dans le texte correspondant à la requête principale**, qui avait été rejetée. Comme il est indiqué ci-dessus, la protection demandée dans celle-ci s'étend au-delà de celle demandée dans la requête subsidiaire

L'opposante et intimée I a pour sa part conclu à la révocation du brevet.

Dans l'affaire parallèle T 96/92 qui a été jointe à cette première affaire, l'ancien opposant, formant un recours recevable, a demandé la révocation du brevet, et la titulaire du brevet II a répondu en demandant le maintien du brevet tel que délivré

5. Les intimées I et II auraient été en droit de former elles-mêmes un recours, puisqu'elles ont conclu dans le cadre de la procédure d'opposition l'une à la révocation du brevet (T 60/91), l'autre au maintien du brevet tel que délivré (T 96/92). Néanmoins elles se sont abstenues de former un recours.

6. Dans ces conditions, la question se pose de savoir si la Chambre n'est compétente que pour examiner la validité juridique de la décision attaquée, et ceci dans les limites des conclusions présentées par les requérants, ou s'il lui incombe également de corriger la décision attaquée en apportant des modifications qui vont dans le sens non pas des conclusions de la partie requérante, mais des desiderata de la partie adverse qui n'est pas elle-même requérante. Ceci pourrait signifier le cas échéant que la partie requérante devrait s'attendre non seulement à ce que son recours soit rejeté et la décision attaquée confirmée, mais encore à ce que cette décision soit modifiée à son détriment, lui faisant perdre ainsi le bénéfice de ce qu'elle avait obtenu devant la première instance, et cela alors que la partie intimée n'a pas elle-même présenté de recours (impliquant des frais et la production d'un acte de recours dans un délai donné). Il convient de se demander si cette possibilité découle effectivement de la CBE.

7. Soweit die Regeln eines Beschwerdeverfahrens ein Hinausgehen über die Anträge der beschwerdeführenden Partei zu deren Nachteil verbieten, spricht man, zumindest im deutschsprachigen Rechtskreis, vom sog. "Verschlechterungsverbot" oder vom Verbot einer "reformatio in peius" (vgl. u. a. *Fasching H.W.*, Lehrbuch des österr. Zivilprozeßrechts, 2. A., Wien 1990, RN 1746, *Walder H.-U.*, Zivilprozeßrecht, 3. A., Zürich 1983, § 39 Rz 18).

8. Nach Auffassung der Kammer findet sich im europäischen Patentübereinkommen keine eindeutige Regelung der gestellten Frage, d. h. keine Erwähnung eines Verschlechterungsverbots.

Soweit dieses Übereinkommen Vorschriften über das Verfahren nicht enthält, berücksichtigt das europäische Patentamt die in den Vertragsstaaten allgemein anerkannten Grundsätze des Verfahrensrechts (Art. 125 EPÜ).

Ein nicht vollständiger Blick in das Recht der Vertragsstaaten zeigt folgendes

Im Beschwerdeverfahren nach deutschem Patentrecht gilt das Verschlechterungsverbot. Da das deutsche Patentgesetz dazu keine Regel enthält und in einem solchen Falle auf die Regeln der Zivilprozeßordnung verweist (§ 99 PatG), stützt sich dessen Anwendung auf § 308, 536, 559 ZPO. Es gilt nicht, wo das Patentgericht auch ohne Antrag entscheiden kann, wie bei Kostenfragen (vgl. *Benkard*, Patentgesetz, 8. A., München 1988, RN 9, 10 zu § 79 PatG, *Schulte*, Patentgesetz, 4. A., Köln 1987, RN 1 zu § 79 PatG).

Im französischen Beschwerdeverfahren, welches hierin ebenso zivilprozessualen Regeln folgt, gilt nur bedingt Vergleichbares, wobei dort auf den "effet dévolutif" (Devolutivwirkung) Bezug genommen wird (vgl. *Mathély*, Le nouveau droit français des brevets d'invention, 1991, S. 556/557, 567; NCPC 562 al. 1 und *Vincent/Guichard*, Procédure Civile, XXI A., 1987, N 947 ff., S. 790 ff.).

Das Beschwerdeverfahren nach schweizerischem Patentrecht folgt diesbezüglich den Normen des Verwaltungsverfahrensgesetzes. Nach Artikel 62 VwVG ist eine "Verschlech-

7. Where the rules of court procedure governing appeals prevent a court of appeal from going beyond the requests of the appealing party and putting it in a worse position than it was in before it appealed, the legal term used in German-speaking countries is "Verschlechterungsverbot", the prohibition of "reformatio in peius" (i.e. the principle whereby a decision may not be reached that would put an appellant in a worse position than he was in under the original decision) (cf. inter alia *Fasching H.W.*, "Lehrbuch des österr. Zivilprozeßrechts", 2nd edn., Vienna 1990, Note 1746, *Walder H.-U.*, "Zivilprozeßrecht", 3rd edn., Zürich 1983, Sec. 39 Note 18).

8. In the Board's view the European Patent Convention contains no clear solution to the point at issue, i.e. no mention is made of a prohibition of reformatio in peius.

Article 125 EPC states that in the absence of procedural provisions in the Convention, the European Patent Office must take into account the principles of procedural law generally recognised in the Contracting States

A look at the legal position in some of the Contracting States reveals the following situation:

German patent law prohibits "reformatio in peius" in appeal proceedings. The German Patent Law (*Patentgesetz - PatG*) does not itself contain any express provision to this effect, but in such cases refers to the Code of Civil Procedure (*Zivilprozeßordnung - ZPO*) (see Sec. 99 PatG). The application of this prohibition is thus based on Secs. 308, 536, 559 ZPO. It does not apply in cases where the Patent Court may also take a decision without a request having been filed, as when ruling on questions of costs (cf. *Benkard*, "Patentgesetz", 8th edn., Munich 1988, Notes 9, 10 on Sec. 79 PatG, *Schulte*, "Patentgesetz", 4th edn., Cologne 1987, Note 1 on Sec. 79 PatG).

In France, where the appeals procedure also follows the rules for civil proceedings, the position is comparable, but only subject to certain qualifications; reference is made to the "effet dévolutif" (the effect produced by an appeal of transferring the case to a superior tribunal) (cf. *Mathély*, "Le nouveau droit français des brevets d'invention", 1991, pp. 556/557, 567; "Nouveau Code de procédure civile", Art. 562, para. 1, and *Vincent/Guichard*, "Procédure civile", XXIst edn., 1987, Notes 947 et seq., p. 790 et seq.).

Under Swiss law, appeal proceedings follow the rules of the Code of Administrative Procedure (VwVG). Under Article 62 VwVG a "worse outcome" ("Verschlechterung") is possible, but

7. Lorsque les règles applicables aux procédures de recours interdisent que le juge, allant au-delà des conclusions du requérant, statue au détriment de celui-ci, on parle, du moins dans les pays germanophones, d'interdiction de la modification de la décision au détriment du requérant, dite aussi interdiction de la "reformatio in peius" ("Verschlechterungsverbot" en allemand) (cf. notamment *Fasching H.W.*, Lehrbuch des österr. Zivilprozeßrechts, 2^e éd., Vienne 1990, point 1746; *Walder H.-U.*, Zivilprozeßrecht, 3^e éd., Zurich 1983, § 39, point 18).

8. De l'avis de la Chambre, la Convention sur le brevet européen ne règle pas clairement la question, puisque nulle part il n'y est fait mention d'une telle interdiction.

En l'absence d'une disposition de procédure dans la Convention, l'Office européen des brevets prend en considération les principes généralement admis en la matière dans les Etats contractants (art. 125 CBE).

Une comparaison non exhaustive avec le droit applicable dans les Etats contractants conduit aux constatations suivantes:

Dans la procédure de recours selon le droit allemand des brevets, il est interdit de modifier un jugement au détriment de celui qui a formé le recours. Etant donné que la loi allemande sur les brevets ne contient aucune disposition à ce sujet et qu'elle renvoie en pareil cas aux dispositions du code de procédure civile (art. 99 de la Loi sur les brevets), l'application d'une telle interdiction se fonde sur les articles 308, 536 et 559 dudit code. Cette interdiction n'est pas applicable dans les cas où le Tribunal des brevets peut statuer même en l'absence de requête, par exemple en matière de frais (cf. *Benkard*, Patentgesetz, 8^e éd., Munich 1988, points 9 et 10 ad art. 79 Loi sur les brevets. *Schulte*, Patentgesetz, 4^e éd., Cologne 1987, point 1 ad art. 79 Loi sur les brevets).

Dans la procédure de recours selon le droit français, qui, en la matière, est régie elle aussi par les dispositions du code de procédure civile, faisant référence à l'"effet dévolutif", une telle interdiction ne s'applique que dans certaines conditions (cf. *Mathély*, Le nouveau droit français des brevets d'invention, 1991, p. 556, 557 et 567; NCPC 562 ai. 1 et *Vincent/Guichard*, Procédure civile, XXI^e éd., 1987, points 947 s., p. 790 s.).

Dans le droit suisse des brevets, la procédure de recours est régie à cet égard par les règles posées dans la loi sur la procédure administrative. Aux termes de l'article 62 de cette loi, il est

terung" möglich, jedoch nur in einer beschränkten Zahl von Fällen. Hat die Beschwerdekammer die Absicht, eine Abänderung der angefochtenen Entscheidung zuungunsten des Beschwerdeführers vorzunehmen, so muß sie ihm dies vorab mitteilen (Art. 62 Abs.3 VwVG). Er hat dann stets die Möglichkeit, seine Beschwerde zurückzuziehen, was das Verfahren beendet. Das führt zu einer faktischen Geltung des Verschlechterungsverbots. Es gilt dann nicht, wenn die Amtsmaxime Anwendung findet, nämlich bezüglich der Kosten- bzw. Parteientschädigungsfrage. (vgl. *Saladin P.*, Das Verwaltungsverfahren des Bundes. Basel 1979, S 105/6).

Allein diese Beispiele zeigen schon, daß die Frage der Bindung der Beschwerdeinstanz an die Beschwerdeanträge in den Vertragsstaaten unterschiedlich beantwortet wird bzw. sich aus Rechtsquellen verschiedener Art herleitet.

9. Unter dem Aspekt einer rechtsystematischen Betrachtung des Regelwerks des EPÜ sind u. a. folgende Anhaltspunkte zur Beantwortung der aufgeworfenen Frage zu nennen:

9.1 Abwesenheit einer Bestimmung betreffend eine Anschlußbeschwerde im EPÜ

Eine Anschlußbeschwerde im eigentlichen Sinne liegt vor, wenn dem Beschwerdebeklagten eine Frist eingeräumt ist, nach Erhebung der Beschwerde bzw. nach Ablauf der Beschwerdefrist seinerseits eine förmliche Beschwerde einzureichen. Das EPÜ enthält kein solches Rechtsinstitut. Sind mehrere Parteien durch eine Entscheidung beschwert, so haben sie je einzeln das Recht und die Pflicht, eine Beschwerde einzureichen, falls sie eine Änderung der fraglichen Entscheidung begehren.

9.2 Rechtskraft

Eine Entscheidung erwächst in Rechtskraft, sofern sie nicht rechtzeitig, d. h. innerhalb der gegebenen Rechtsmittelfrist, angefochten wird. Wären im EPÜ außerordentliche Rechtsmittel vorgesehen, so könnte dieser Grundsatz eine Ausnahme erfahren. Dies trifft jedoch nicht zu.

Die Entscheidung erwächst dabei insoweit in Rechtskraft, als sie nicht angefochten wird. Damit ist der Rahmen der Überprüfungs- und Korrekturmöglichkeit der Rechtsmittelinstanz in der Regel definiert. Es ist zudem zu erwägen, ob die nicht beschwerdeführende Partei durch ihre Untätigkeit nicht objektiv zu erkennen gibt, daß sie die Entscheidung anerkennt.

Wird Beschwerde erhoben und erweist sie sich als ganz oder teilweise begründet, so ist die angefochtene Entscheidung ganz oder teilweise ent-

only in a limited number of cases. A court of appeal intending to amend a contested decision to the appellants' disadvantage must notify them of this in advance (Art. 62(3) VwVG). The appellants may then withdraw their appeal, thus terminating proceedings. "*Reformatio in peius*" is therefore effectively prevented. This does not apply to cases prosecuted *ex officio*, i.e. in decisions covering costs or compensation for parties (cf. *Saladin P.*, "Das Verwaltungsverfahren des Bundes", Basle 1979, p. 105/6).

These few examples clearly show that the legal systems of the Contracting States answer the question of how closely appeal courts are bound by appellants' requests either in different ways or by drawing on different legal sources.

9. An examination of the provisions of the EPC in the light of its underlying logic shows that the problem raised touches on a variety of aspects, including the following:

9.1 Lack of a mechanism for filing cross-appeals under the EPC

A cross-appeal in the true meaning of the word can be said to exist where respondents are given a time limit after an appeal has been lodged or after the time limit for appeal has expired to file an appeal of their own. The EPC makes no mention of such a possibility. Where several parties are adversely affected by a decision, each one has the right and the obligation to file an appeal if they wish to have the decision in question changed.

9.2 *Res judicata*

A decision becomes final unless contested in due time, i.e. within the period allowed for filing an appeal. Were the EPC to provide extraordinary remedies there would be an exception to this principle, but this is not the case

The decision thus becomes final in that it is not contested. This normally defines the scope of an appellate court for reviewing and rectifying a decision. It could moreover also be argued that by failing to take action the non-appealing party clearly indicates its acceptance of the decision.

If an appeal is filed and held to be allowable in full or in part, the contested decision must be rectified fully or partly in accordance with the appel-

possible de modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, mais seulement dans un nombre limité de cas. Si l'autorité de recours envisage de modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, elle informe cette partie de son intention (art. 62(3) Loi sur la procédure administrative). Dans ce cas, le requérant a toujours la possibilité de retirer son recours et de mettre ainsi fin à la procédure. Ceci revient en fait à interdire la modification de la décision au détriment du requérant, sauf dans le cas où vaut le principe de l'action d'office, c'est-à-dire en matière de frais et dépens (cf. *Saladin P.*, Das Verwaltungsverfahren des Bundes, Bâle, 1979, p. 105 et 106)

Ces quelques exemples suffisent à montrer que la réponse à la question de savoir si l'instance de recours est liée par les conclusions des requérants varie selon les Etats contractants et qu'elle ressort de lois de type différent selon les Etats.

9. L'examen de l'ensemble de normes juridiques constitué par la CBE permet de dégager certains éléments de réponse en ce qui concerne la question qui a été soulevée, et notamment ceux-ci:

9.1 Absence dans la CBE de disposition régissant le recours incident

Il y a recours incident au sens propre du terme lorsqu'un délai est accordé à l'intimé pour lui permettre d'intenter à son tour un recours en bonne et due forme après introduction du recours ou après expiration du délai de recours. La CBE ne prévoit rien de tel. Si une décision fait grief à plusieurs parties, chacune d'elles a le droit et le devoir de former un recours si elle souhaite que la décision en cause soit modifiée.

9.2 Force de chose jugée

Une décision passe en force de chose jugée dans la mesure où elle n'est pas attaquée en temps utile, c'est-à-dire dans le délai fixé pour la formation du recours. Si la CBE prévoyait des voies de recours extraordinaires, ce principe pourrait souffrir une exception. Or, ce n'est pas le cas.

La décision passe donc en force de chose jugée dans la mesure où elle n'est pas attaquée, ceci définissant en général le cadre dans lequel l'instance de recours peut réviser et corriger une décision. Il convient également de se demander si la partie non requérante, par son inaction, n'a pas objectivement donné à entendre qu'elle acceptait la décision.

S'il est formé un recours et que celui-ci s'avère fondé en totalité ou en partie, la décision attaquée doit être corrigée en totalité ou en partie conformément

sprechend den Beschwerdeanträgen zu korrigieren. Etwas anderes kann gelten, wenn die Beschwerdeinstanz die Amtsmaxime/Offizialmaxime anzuwenden hat. Dann kann sie gegebenenfalls über die Rechtsmittelanträge hinausgehen. Die Offizialmaxime ist im EPÜ dann vorgesehen, wenn im Verfahren öffentliche Interessen zu berücksichtigen sind. Sie steht im Gegensatz zum Antragsprinzip und zur Dispositionsmaxime, welche Ausdruck der Privatautonomie bzw. der freien Verfügbarkeit über private Rechte und Interessen sind.

9.3 Antragsprinzip und Dispositionsmaxime

Die Beschwerdekammer wird nicht von sich aus, sondern nur auf Antrag des Rechtsmittelklägers, d. h. im vorliegenden Fall der jeweiligen beschwerdeführenden Partei tätig, die über ihr Recht bzw. über ihr Rechtsmittel verfügt

Parteiinteressen lösen ein Verfahren vor dem EPA aus, bzw. sie bilden die Voraussetzung dazu. Sie finden verfahrensrechtlich ihren vielfältigen Niederschlag im EPÜ, u. a. in Artikeln 58, 94, 99, 106 und 113 (2) sowie Regel 51 (4), welche die Verwirklichung des Antragsprinzips und der Dispositionsmaxime im EPÜ darstellen.

9.4 Amtsmaxime

Die Berücksichtigung öffentlicher Interessen, d. h. Tätigwerden von Amts wegen, ist der Beschwerdekammer nach Artikel 114 (1) EPÜ zwecks Aufklärung des Sachverhalts (Untersuchungsmaxime) aufgegeben. Es ist dort ausdrücklich von einer Nicht-Bindung an die Anträge der Beteiligten die Rede. Es trifft zweifellos zu, daß diese Aussage für die Beweisanträge gilt. Es kann sich jedoch etwa angesichts des daraus herleitbaren Rechts der Parteien, noch im Beschwerdeverfahren neue Tatsachen und Beweismittel einzuführen, die Frage stellen, ob dies auch für den Beschwerdeantrag, d. h. den materiellen Antrag zum Bestand und Umfang des Schutzrechts selbst gilt. Diese Frage steht im Zusammenhang mit derjenigen Problematik, die derzeit bei der Großen Beschwerdekammer in den Verfahren G 7/91, G 8/91, G 9/91, G 10/91 anhängig ist, worauf verwiesen wird.

Eine weitere Norm, welche ein Handeln des EPA von Amts wegen verlangt, findet sich in Regel 60 (2) letzter Satz, welche aufgrund des Artikels 111 (1) Satz 2 bzw. von Regel 66 (1) EPÜ auch für die Beschwerde gelten kann (vgl. auch hierzu die bei der GBK anhängigen Verfahren G 7/91, G 8/91).

lants' requests. The position may be different in cases where the court of appeal is required to examine the facts of its own motion, or *ex officio*. Then it may be able to go beyond the appellants' requests. The EPC recognises the principle of *ex officio* examination where the public interest is involved. This principle contrasts with the concept of "free disposition" whereby the parties initiate and control the conduct of proceedings ("*Antragsprinzip*" and "*Dispositionsmaxim*"), and which is an expression of individual autonomy and a party's right to dispose over private rights as he sees fit.

9.3 The principle of party disposition

The Board of Appeal does not intervene of its own motion, but only at the request of the appellants, or as in the present case the two appealing parties, exercising their rights, i.e. their right to appeal.

It is the interests of a party that set proceedings before the European Patent Office in motion, or they are at least the prerequisite for this to happen, and evidence of this principle being applied in terms of procedural law can be found at various points in the EPC, including Articles 58, 94, 99, 106 and 113(2) and Rule 51(4). These provisions represent the application of the principle of "free disposition" in the EPC.

9.4 *Ex officio* examination

The requirement that account be taken of the public interest, i.e. that the Board of Appeal intervene of its own motion to ascertain the facts ("*Untersuchungsmaxim*" or principle of judicial investigation), is enshrined in Article 114(1) EPC, which clearly states that the Board shall not be restricted to the applications ("*relief sought*") of the parties involved. Without doubt this applies to the motions for the admission of evidence. However, bearing in mind the right, which the parties enjoy by derivation from this principle, to introduce new facts and evidence during the appeals procedure, the question then arises as to whether the principle also applies to the actual request formulated in the appeal, i.e. the substantive application concerning the subsistence and extent of the proprietary right. This question is connected to the issues raised by cases G 7/91, G 8/91, G 9/91 and G 10/91 currently pending before the Enlarged Board of Appeal and to which reference is made.

A further provision requiring that the European Patent Office act of its own motion is to be found in the last sentence of Rule 60(2) EPC, which, because of Article 111(1), second sentence, and of Rule 66(1) EPC, can also apply to appeals (cf. in this connection also cases G 7/91 and G 8/91 pending

aux conclusions des requérants, sauf si l'instance de recours doit appliquer le principe de l'action d'office (le principe selon lequel elle détermine elle-même la marche de la procédure): dans ce cas, elle peut statuer, s'il y a lieu, au-delà des conclusions des requérants. La CBE prévoit l'application de ce principe lorsqu'il s'agit de tenir compte, dans la procédure, de l'intérêt général. Le principe de l'action d'office est contraire au principe de l'action sur requête et au principe dispositif, qui sont l'expression de l'autonomie de la volonté et de la liberté pour chaque partie de disposer à sa guise de ses droits et intérêts particuliers.

9.3 Principe de l'action sur requête et principe dispositif

La chambre de recours n'agit pas de sa propre initiative, mais uniquement à la demande du requérant, c'est-à-dire en l'occurrence à la demande de l'une des parties requérantes, qui dispose librement de ses droits et de son recours.

Les intérêts des parties sont à l'origine de la procédure déclenchée devant l'OEB, on peut dire également qu'ils conditionnent sa mise en oeuvre. Dans la CBE, il est traité des intérêts des parties dans diverses dispositions de procédure, notamment celles des articles 58, 94, 99, 106 et 113(2) et de la règle 51(4), qui sont la traduction du principe de l'action sur requête et du principe dispositif

94 Principe de l'action d'office

L'article 114(1) CBE fait obligation à la chambre de recours, pour éclaircir les circonstances de l'affaire, de tenir compte de l'intérêt général, c'est-à-dire d'agir d'office (principe de l'examen d'office des faits). Cet article dispose expressément que la chambre n'est pas liée par les conclusions des parties, ce qui vaut incontestablement pour les offres de preuve. Toutefois, étant donné que l'on pourrait en déduire que les parties ont le droit d'invoquer de nouveaux faits et de produire de nouvelles preuves au cours de la procédure de recours, il convient de se demander si l'article 114(1) vaut également pour les conclusions du requérant, autrement dit pour sa requête de fond concernant l'existence et l'étendue du titre même de protection. Cette question peut être rapprochée de celles dont est saisie actuellement la Grande Chambre de recours dans les affaires G 7/91, G 8/91, G 9/91 et G 10/91, auxquelles il est fait référence ici.

Une autre disposition prévoyant une action d'office de l'OEB est la règle 60(2) CBE, dernière phrase qui, en vertu de l'article 111(1), deuxième phrase ou de la règle 66(1) CBE, est également applicable aux recours (cf. également à ce propos les affaires G 7/91 et G 8/91 en instance devant la Grande

Die Vertragsstaaten haben mit dieser Norm eine "Kann"-Vorschrift erlassen und legen damit den Ausgleich zwischen öffentlichen und privaten Interessen in das Ermessen der Organe des EPA. Letztere sind verpflichtet, dieses auszuüben und das Maß der Ausübung aus Gründen der Rechtssicherheit in ihrer Praxis festzulegen

Schließlich ist festzuhalten, daß hinsichtlich der Verteilung von Verfahrenskosten und hinsichtlich der Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß Artikel 104(1) bzw. Regel 67 EPÜ keine Parteianträge vorausgesetzt werden.

9.5 Andere Beschränkungen der Dispositionsmaxime

Die Dispositionsmaxime wird nicht nur durch jene Normen beschränkt, welche die Amtsmaxime statuieren, sondern auch durch Normen wie etwa Artikel 94 (2) EPÜ letzter Satz, wo das Verfügungsrecht des Anmelders über seine Anmeldung und die damit verbundenen Rechte insoweit eingeschränkt ist, als die Rücknahme des Prüfungsantrags ausgeschlossen wird.

Auch die übrigen Normen des EPÜ, wie etwa Artikel 99 ff. zum Einspruch und Artikel 115 betr. Einwendungen Dritter, welche auf die Berücksichtigung öffentlicher Interessen angelegt sind, stellen institutionelle Beschränkungen der Dispositionsfreiheit, namentlich des Anmelders bzw. des Patentinhabers dar. Es fragt sich, ob und inwieweit daraus Rückschlüsse auf die verfahrensrechtliche Position der Parteien im Einspruchs- und Beschwerdeverfahren zu ziehen sind.

10. Die frühere Praxis der Kammern

In den Entscheidungen T 565/88, T 556/89 und T 24/88 hielten Beschwerdekammern gegen den Antrag des Beschwerdeführers und vormaligen Einsprechenden das Patent im erteilten Umfang aufrecht, doch erwies sich die von der Einspruchsabteilung dort gutgeheißene, geänderte Fassung als lediglich überflüssigerweise, ohne inhaltliche Konsequenz, geändert.

In der Entscheidung T 369/91 vom 15. Mai 1992 der Kammer 3.3.1 wurde ausdrücklich festgehalten, bei einer Beschwerde des Einsprechenden gegen die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang entsprechend dem Hilfsantrag des Patentinhabers im Einspruchsverfahren, mit dem Antrag auf Widerruf desselben, sei der Patentinhaber mit einem Gegenantrag auf Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung ausgeschlossen, da der Beschwerdeantrag den Gegenstand des Beschwerdeverfahrens bestimme.

before the Enlarged Board of Appeal) The Contracting States formulated this requirement as a discretionary provision. Consequently, achieving a balance between the public interest and private interests is a matter for the discretion of the European Patent Office through its various departments, which are obliged to exercise this discretion and, in their practice, to define the limits within which they do so for the sake of legal certainty.

Finally it should be pointed out that decisions apportioning the costs of proceedings under Article 104(1) EPC and regarding the reimbursement of appeal fees under Rule 67 EPC are not dependent on a party having submitted a request.

9.5 Other restrictions on the principle of "free disposition"

The principle of "free disposition" is not only restricted by the provisions in which the principle of *ex officio* examination is enshrined, but also by provisions such as Article 94(2) EPC, last sentence, where the applicant's power of disposal over an application and the resulting rights are restricted in that the request for examination may not be withdrawn.

The other provisions of the EPC which were likewise drafted with the public interest in mind, such as Articles 99 et seq. concerning the opposition procedure and Article 115 governing observations by third parties, also represent institutional restrictions on the freedom of disposition of the applicant or the patent proprietor. The question is whether and to what extent conclusions can be drawn from them with regard to the position under procedural law of the parties to opposition and appeal proceedings.

10. Previous Board of Appeal rulings

In decisions T 565/88, T 556/89 and T 24/88 Boards of Appeal maintained the patent as granted contrary to the request filed by the appellants and former opponents. However the amendments approved by the Opposition Division were found to be merely superfluous and of no significance in terms of the actual content.

In T 369/91 of 15 May 1992 Board of Appeal 3.3.1 expressly stated that if an opponent appeals against the Opposition Division's decision to maintain the patent in amended form in accordance with the patent proprietor's auxiliary request, such an appeal for revocation of the patent renders a counterclaim by the patent proprietor for the patent to be maintained as granted inadmissible because it is the request formulated in the appeal submission that determines the subject-matter of the appeal proceedings

Chambre de recours). Avec cette règle, les Etats contractants auteurs de la CBE ont arrêté une disposition qui reconnaît à l'OEB un pouvoir d'appréciation, laissant ainsi le soin aux instances de l'OEB de trouver le juste équilibre entre intérêt général et intérêts particuliers. Ces instances sont tenues d'exercer ce pouvoir d'appréciation et de fixer dans leur jurisprudence les limites dans lesquelles elles l'exercent, ceci aux fins de la sécurité juridique.

La Chambre signale enfin que la répartition des frais de procédure et le remboursement de la taxe de recours visés à l'article 104(1) et à la règle 67 CBE ne sont pas subordonnés eux non plus à la présentation d'une requête par l'une des parties.

9.5 Autres limitations du principe dispositif

Ce principe est limité non seulement par les dispositions édictant le principe de l'action d'office, mais aussi par des dispositions telles que l'article 94(2) CBE, dernière phrase, qui limitent le droit du demandeur de disposer librement de sa demande et des droits y afférents, dans la mesure où elles excluent le retrait de la requête en examen.

Les autres dispositions de la CBE qui visent à faire prendre en compte l'intérêt général, telles que les articles 99 et suivants concernant l'opposition et l'article 115 concernant les observations des tiers, constituent autant de limitations institutionnelles du droit de direction du procès par le demandeur ou le titulaire du brevet, ce qui conduit à se demander si l'on doit en tirer des conclusions en ce qui concerne le statut des parties dans la procédure d'opposition et dans la procédure de recours, et si oui, lesquelles.

10. La jurisprudence antérieure des chambres

Dans les décisions T 565/88, T 556/89 et T 24/88, les chambres de recours ont certes maintenu le brevet tel que délivré, en rejetant la requête du requérant et ancien opposant, mais c'est parce qu'il était apparu que la version modifiée approuvée par la division d'opposition correspondait à une modification tout à fait superflue, sans aucune incidence sur le fond.

Dans sa décision T 369/91 en date du 15 mai 1992, la chambre 3.3.1 a constaté expressément que lorsque l'opposant demande la révocation du brevet dans un recours qu'il forme à l'encontre du maintien du brevet dans sa forme modifiée, tel que l'avait obtenu le titulaire du brevet en réponse à sa requête subsidiaire présentée durant la procédure d'opposition, le titulaire du brevet ne peut répliquer en demandant le maintien du brevet tel que délivré, étant donné que ce sont les conclusions du requérant qui fixent l'objet de la procédure de recours.

Die Entscheidung T 576/89 vom 29 April 1992 der Kammer 3 3 3 betraf ebenfalls eine Beschwerde des Einsprechenden gegen eine sog. Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung, welche ein Patent im geänderten (reduzierten) Umfang aufrechterhielt. Der Beschwerdeantrag lautete auf Widerruf des Patents. Der Gegenantrag des Patentinhabers verlangte Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung. Dieser wurde unter Hinweis auf Artikel 114 (1) EPÜ zugelassen.

Letztere Entscheidung bestätigt das schon in der Entscheidung T 123/85, ABI. EPA 1989, 336, Punkt 3 1 1 Gesagte, wobei dort ein Zurückgehen auf die erteilte Fassung an die Bedingung geknüpft wurde, daß darin kein verfahrensrechtlicher Mißbrauch vorliege. Wann ein solcher darin zu erblicken ist, wurde nicht gesagt.

Die Entscheidungen T 123/85 und T 576/89 stehen somit im Widerspruch zu T 369/91.

11. Angesichts dessen sind die beiden Voraussetzungen für eine Vorlage an die Große Beschwerdekammer gemäß Artikel 112 (1) a) EPÜ erfüllt. Die aufgeworfene Frage ist eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung, da dadurch die Rechte der Parteien sowie die Kompetenzen der Beschwerdekammern betroffen sind. Angesichts der einander widersprechenden Entscheidungen in der bisherigen Praxis geht es dabei auch um die Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung.

12. Die unten gestellte Frage erfaßt zwei Fälle. Beide betreffen die Beschwerde gegen eine Entscheidung der Einspruchsabteilung auf Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang. Beide betreffen zudem den Fall, bei dem nur eine Beschwerde vorliegt, bei dem also der Beschwerdegegner nicht mit einer eigenen, selbständigen Beschwerde geantwortet hat. In einem Fall (T 60/91) ist der Patentinhaber Beschwerdeführer, und es stellt sich die Frage, ob die angefochtene Entscheidung zum Nachteil des Patentinhabers abgeändert werden kann. Im anderen Fall (T 96/92), in dem der Einsprechende Beschwerdeführer ist, stellt sich die Frage, ob die Entscheidung zum Nachteil des Einsprechenden abgeändert werden darf. Da die beiden genannten Beschwerdesachen gerade diese beiden komplementären Fallvarianten zeigen und sich in beiden Fällen die gleiche Rechtsfrage stellt, werden sie gemeinsam vorgelegt (siehe dazu oben Punkt 1).

Die Frage hängt schließlich eng mit jener anderen zusammen, ob die Beschwerdekammer auch **zugunsten** eines Beschwerdeführers über dessen

In T 576/89 of 29 April 1992 Board of Appeal 3.3.3 was likewise called upon to rule on an appeal by the opponents against an "interlocutory decision" delivered by the Opposition Division maintaining a patent in amended form, i.e. the extent of the protection conferred had been reduced. The appellants requested the revocation of the patent. The patent proprietors cross-appealed, requesting that the patent be maintained as granted. The cross-appeal was held to be admissible on account of Article 114(1) EPC.

This decision confirmed what had already been said in T 123/85 (OJ EPO 1989, 336, Reasons 3 1 1), that a decision could only be taken to revert to the text as it stood when the patent was granted if this did not represent an abuse of procedural law. When such an abuse could be said to have occurred was not explained.

Decisions T 123/85 and T 576/89 thus contradict T 369/91.

11. In view of the above the two conditions of Article 112(1)(a) EPC for referring a matter to the Enlarged Board of Appeal have been met. The issue raised is an important point of law as it touches both on the rights of parties in appeal proceedings and the powers of the Boards of Appeal. Given that previous rulings have produced contradictory decisions it is also a question of ensuring uniform application of the law.

12. The question formulated below arises in two cases, both of which have to do with appeals against decisions of the Opposition Division maintaining a patent in amended form. Another shared feature is that in both cases only one appeal was filed, i.e. in neither case did the respondents respond with their own, independent appeal. In one case (T 60/91) the patent proprietors are the appellants, and this raises the question of whether the contested decision can be altered to the disadvantage of the patent proprietors, while in the other (T 96/92) the opponents are the appellants, the question being whether the decision can be altered to the disadvantage of the opponents. As the two appeals complement each other in that they both feature variations on the same theme and raise the same point of law they are being referred in consolidated proceedings (see point 1 above).

Finally this question is closely related to that of whether the Board of Appeal may go beyond the requests of an appellant even when it rules in his

Dans la décision T 576/89 en date du 29 avril 1992 rendue par la chambre 3.3.3, il s'agissait également d'un recours formé par l'opposant à l'encontre d'une décision "intermédiaire" de la division d'opposition maintenant un brevet dans sa forme modifiée (limitée). La requérante avait conclu à la révocation du brevet. La titulaire avait répliqué en demandant le maintien du brevet tel que délivré. Sa requête avait été déclarée recevable en vertu de l'article 114(1) CBE.

Cette dernière décision confirme ce qui avait déjà été énoncé dans la décision T 123/85, JO OEB 1989, 336, dans laquelle il avait été affirmé au point 3.1.1 que le titulaire ne pouvait défendre à nouveau son brevet tel qu'il avait été délivré qu'à la condition que cela ne constitue pas un détournement de procédure. Il n'était pas précisé quant il devait être considéré qu'il s'agissait d'un tel détournement.

Les décisions T 123/85 et T 576/89 sont donc en contradiction avec la décision T 369/91.

11. Les deux conditions requises à l'article 112(1)(a) CBE pour qu'il puisse y avoir saisine de la Grande Chambre de recours sont donc réunies: la question soulevée est une question de droit d'importance fondamentale, puisqu'elle concerne les droits des parties et les compétences des chambres de recours. Etant donné les décisions contradictoires qui ont été rendues jusqu'ici, il s'agit également d'assurer une application uniforme du droit.

12. La question posée ci-après a été soulevée à propos de deux affaires. Toutes deux concernent un recours dirigé contre une décision par laquelle la division d'opposition a maintenu le brevet dans sa forme modifiée. En outre, dans les deux cas, il n'a été formé qu'un seul recours, c'est-à-dire que l'intimé n'a pas répondu en formant lui-même un recours indépendant. Dans l'une de ces deux affaires (T 60/91), c'est la titulaire du brevet qui est requérante, et il se pose la question de savoir si la décision attaquée peut être modifiée à son détriment. Dans l'autre (T 96/92), c'est l'opposante qui est requérante, et il s'agit de savoir si la décision peut être modifiée à son détriment. Vu que les deux recours précités constituent justement deux cas de figure complémentaires et que la même question de droit se pose dans les deux affaires, la Chambre les soumet conjointement à la Grande Chambre (cf. à ce sujet le point 1 supra).

Enfin, il se pose une autre question, très proche de celle soumise à la Grande Chambre: la chambre de recours peut-elle également statuer en

Beschwerdeanträge hinausgehen darf oder ob nicht auch dann die Dispositionsmaxime gilt.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1 Die Verfahren T 60/91 und T 96/92 werden zum Zwecke der Vorlage einer Rechtsfrage an die Große Beschwerdekammer unter gemeinsamer Nennung ihrer beiden Aktenzeichen (T 60/91, T 96/92) verbunden.

2 Es wird der Großen Beschwerdekammer die folgende, zweiteilige Rechtsfrage vorgelegt:

A. Darf die Beschwerdekammer die angefochtene Entscheidung zum Nachteil des Beschwerdeführers abändern;

B. wenn ja, in welchem Umfang?

favour, or whether here too the principle of party disposition applies

Order

For these reasons it is decided that:

1 For the purposes of referral to the Enlarged Board of Appeal cases T 60/91 and T 96/92 shall be consolidated and both their reference numbers (T 60/91; T 96/92) cited jointly

2 The following point of law, in two parts, is referred to the Enlarged Board of Appeal:

A: Can the Board of Appeal amend a contested decision to the appellant's disadvantage?

B: If so, to what extent?

faveur d'un requérant en allant au-delà des conclusions présentées par celui-ci, ou n'est-ce pas là encore le principe dispositif qu'il convient d'appliquer en pareil cas?

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1 Les procédures T 60/91 et T 96/92 sont jointes en vue de la soumission d'une question de droit à la Grande Chambre de recours, avec indication pour chacune d'elles du numéro du recours (T 60/91 et T 96/92)

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

A La chambre de recours peut-elle modifier au détriment du requérant la décision attaquée?

B. Et si oui, dans quelle mesure?

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 15. Mai 1992
T 369/91 - 3.3.1 *
 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer

Vorsitzender: K. J. A. Jahn
 Mitglieder: J. W. Stephens-Ofner
 R. W. Andrews

Patentinhaber/Beschwerdegegner: THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, et al

Einsprechender/Beschwerdeführer: CIBA-GEIGY AG

Einsprechender/weiterer Verfahrensbeteiligter:

- 1) Unilever PLC/Unilever N.V.
- 2) S. A. Camp

Stichwort: Reinigungsmittelzusammensetzung/PROCTER & GAMBLE COMPANY

Artikel: 107, 108, 122 EPÜ

Schlagwort: "parallele Beschwerde" - "verspätet eingereichte Beschwerdebegründung - Wiedereinsetzung abgelehnt" - "zum Antragsrecht dessen, der eine parallele Beschwerde eingelegt hat, im Hinblick auf Artikel 107 EPÜ und G 2/91 (ABI. EPA 1992, 206)"

Leitsätze

I. Wird ein Patent aufgrund eines Hilfsantrags des Patentinhabers aufrechterhalten, so steht es jedem der durch die Entscheidung der Einspruchsabteilung beschwerten Beteiligten frei, Beschwerde gegen diese Entscheidung einzulegen (Art. 107 Satz 1 EPÜ).

II. Kraft Gesetzes (Art. 107 Satz 2 EPÜ) am Beschwerdeverfahren Beteiligte genießen nicht dieselben Verfahrensrechte wie Beteiligte, die eine zulässige Beschwerde eingelegt haben (im Anschluß an G 2/91, ABI. EPA 1992, 206).

III. Folglich kann ein Patentinhaber, der nurkraft Gesetzes Verfahrensbeteiligter ist, nicht einen Anspruch in seinem Antrag verfolgen, der breiter ist als der von der Einspruchsabteilung gewährte. Aus demselben Grund kann auch ein Einsprechender/Beschwerdegegner, der nurkraft Gesetzes Verfahrensbeteiligter ist, nicht den Widerruf des Patents in vollem Umfang beantragen.

Sachverhalt und Anträge

I. Mit Entscheidung vom 11. März 1991 hielt die Einspruchsabteilung das Patent Nr. 0 066 915 entsprechend dem Hilfsantrag, den die Patentinhaberin am 25. Juni 1990 nach der mündlichen

* S. hierzu die Vorlage-Entscheidung T 60/91, T 96/92, in diesem Heft auf Seite 551 veröffentlicht

Decision of Technical Board of Appeal 3.3.1 dated 15 May 1992
T 369/91 - 3.3.1 *
 (Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: K. J. A. Jahn
 Members: J. W. Stephens-Ofner
 R. W. Andrews

Patent proprietor/Respondent: THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, et al

Opponent/Appellant: CIBA-GEIGY AG

Opponent/Other party:

- (1) Unilever PLC/Unilever N.V.
- (2) S. A. Camp

Headword: Detergent composition/PROCTER & GAMBLE COMPANY

Article: 107, 108 and 122 EPC

Keyword: "Cross-appeal" - "Late-filed statement of grounds of appeal - re-establishment of rights refused" - "Cross-appellant's rights under Article 107 EPC to make requests considered in the light of G 2/91 (OJ EPO 1992, 206)"

Headnote

I. In the case of the maintenance of the patent according to an auxiliary request of the patentee, each party adversely affected by such decision of the Opposition Division may file an appeal against said decision (Art. 107, first sentence, EPC).

II. Parties as of right to appeal proceedings (Art. 107, second sentence, EPC) do not enjoy the same procedural rights as do parties who have lodged admissible appeals (following G 2/91, OJ EPO 1992, 206)

III. As a consequence, where the Opposition Division had maintained the patent in amended form, the patentee who was only a party as of right to the appeal, cannot request a broader claim than was allowed by the Opposition Division. For the same reason, such an opponent-respondent cannot request the revocation of the patent in its entirety

Summary of Facts and Submissions

I. By its decision of 11 March 1991, the Opposition Division maintained patent No. 0 066 915 in a form amended in accordance with the patentee's subsidiary request, made on 25 June 1990

* See decision T 60/91; T 96/92 published in this issue on page 551

Décision de la Chambre de recours technique 3.3.1, en date du 15 mai 1992
T 369/91 - 3.3.1 *
 (Traduction)

Composition de la chambre:

Président: K. J. A. Jahn
 Membres: J. W. Stephens-Ofner
 R. W. Andrews

Titulaire du brevet/intimé: THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, et al

Opposant/requérant: CIBA-GEIGY AG

Opposant/autre partie:

- 1) Unilever PLC/Unilever N.V.
- 2) S. A. Camp

Référence: Compositions détergentes/PROCTER & GAMBLE COMPANY

Article: 107, 108 et 122 CBE

Mot-clé: "Recours incident" - "Dépôt tardif du mémoire exposant les motifs du recours - restitutio in integrum refusée" - "Droit d'une partie ayant formé un recours incident au titre de l'article 107 CBE de présenter des requêtes, examiné à la lumière de la décision G 2/91 (JO OEB 1992, 206)"

Sommaire

I. Lorsque la division d'opposition décide de maintenir le brevet conformément à une requête subsidiaire du titulaire du brevet, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant qu'elle n'ait pas fait droit à ses prétentions (art. 107, première phrase CBE).

II. Les parties qui sont de droit parties à la procédure de recours (art. 107, seconde phrase CBE) ne jouissent pas des mêmes droits procéduraux que celles qui ont formé un recours recevable (suivant la décision G 2/91, JO OEB 1992, 206).

III. En conséquence, lorsque la division d'opposition a maintenu le brevet dans sa forme modifiée, le titulaire du brevet qui est simplement partie de droit à la procédure de recours ne peut demander une revendication plus large que celle accordée par la division d'opposition. Pour la même raison, un opposant/intimé ne peut dans ce cas demander la révocation du brevet dans sa totalité

Exposé des faits et conclusions

I. Par décision en date du 11 mars 1991, la division d'opposition a maintenu le brevet n° 0 066 915 sous une forme modifiée, conformément à la requête subsidiaire du titulaire du brevet

* Cf. à ce propos la décision T 60/91, T 96/92, publiée dans ce numéro à la page 551

Verhandlung vom 23. April 1990 gestellt hatte, in geänderterem Umfang aufrecht. Die Patentinhaberin (Procter & Gamble Co., Cincinnati, Ohio, USA und Procter & Gamble European Technical Center, Strombeek Bever (BE)) hatte ursprünglich auf die von Unilever PLC, London (GB) und Unilever N. V., Rotterdam (NL) (1), S. A. Camp, Barcelona (ES) (2) und Ciba Geigy AG, Basel (CH) (3) eingelegten Einsprüche hin die Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung beantragt. Die Zurückweisung des ursprünglichen Hauptantrags der Patentinhaberin wurde mit mangelnder erfinderischer Tätigkeit begründet.

II. Am 8. Mai 1991 legte Ciba Geigy (3) Beschwerde gegen diese Entscheidung ein und beantragte den Widerruf des Patents in vollem Umfang. Die Beschwerdebegründung wurde am 22. Juli 1991 ordnungsgemäß eingereicht.

III. Die beiden anderen Einsprechenden, Unilever PLC (1) und S. A. Camp (2), legten keine Beschwerde ein.

IV. Mit Beschwerdeschrift vom 20. Mai 1991 legte die Patentinhaberin eine parallele Beschwerde gegen die o. g. Entscheidung ein und beantragte erneut die Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung.

V. Mit Schreiben vom 31. Juli 1991, das am 2. August 1991, also einige Zeit nach Ablauf der nicht verlängerbaren Frist für die Einreichung der Beschwerdebegründung (22. Juli 1991), einging, reichte die Patentinhaberin ihre Beschwerdebegründung ein und beantragte gleichzeitig, daß entweder ihre Beschwerdeschrift vom 20. Mai 1991 als gültige Beschwerdebegründung angesehen werde oder daß sie gemäß Artikel 122 EPÜ in die versäumte Frist für die Einreichung der Beschwerdebegründung wiedereingesetzt werde.

VI. In dem o. g. Schreiben waren die Gründe, auf die sich der Antrag auf Wiedereinsetzung stützte, ausführlich dargelegt. Die Wiedereinsetzungsgebühr wurde ebenfalls innerhalb der vorgeschriebenen Frist entrichtet, so daß die Erfordernisse des Artikels 122 (3) EPÜ erfüllt waren.

VII. Als Gründe für eine Wiedereinsetzung nach Artikel 122 EPÜ wurde im wesentlichen vorgebracht, daß die nicht verlängerbare Frist von vier Monaten für die Einreichung der Beschwerdebegründung (Art. 108 EPÜ) deshalb nicht eingehalten worden sei, weil die Sache nicht in das vom zugelassenen Vertreter der Patentinhaberin betriebene computergestützte Fristenüberwachungssystem eingegeben und weil darüber hinaus das parallel zu dem computergesteuerten System weitergeführte manuelle Überwachungssystem falsch gehandhabt worden sei. Auf diese beiden Fehler grün-

following oral proceedings, which took place on 23 April 1990. The patentee (Procter & Gamble Co. of Cincinnati, Ohio, U.S. and Procter & Gamble European Technical Centre of Strombeek Bever (BE)) had originally requested the maintenance of the patent as granted, in response to oppositions launched by (1) Unilever plc, London (GB) and Unilever N.V., Rotterdam (NL); (2) S.A. Camp, Barcelona (ES) and (3) Ciba Geigy AG, Basle (CH). The ground for the refusal of the patentee's original main request was lack of inventive step.

II. On 8 May 1991, Ciba Geigy (3) appealed against the said decision, asking for the revocation of the patent in its entirety. The statement of grounds of appeal was duly filed on 22 July 1991

III. The other two opponents, Unilever plc (1) and S.A. Camp (2) did not appeal.

IV. By notice of appeal dated 20 May 1991, the patentee in effect cross-appealed against the said decision, once more requesting the maintenance of the patent as granted

V. By letter dated 31 July 1991, received on 2 August 1991, that is to say well after the expiry of the inextensible time limit for the filing of the statement of grounds of appeal (22 July 1991), the patentee filed his statement of grounds of appeal and, at the same time, requested that either his notice of appeal of 20 May 1991 be deemed to constitute a valid statement of grounds of appeal, or that his rights in respect of the missed time limit for filing the statement of grounds of appeal be re-established, pursuant to Article 122 EPC.

VI. The above-mentioned letter did set out in full the grounds on which the application for restoration was based. The application fee was also paid within the prescribed time limit, so that the requirements of Article 122(3) EPC were met.

VII. The grounds for re-establishment under Article 122 EPC were, in essence, that the failure to observe the four-month inextensible time limit for the filing of the statement of grounds of appeal (Article 108 EPC) was caused by an omission to enter the case into the computerised reminder system operated by the patentee's professional representatives, as well as by an additional misuse of the manual reminder system that still operated in tandem with the computerised one. These twin mistakes form the basis of the applicant's (cross-appellants') implied submission that the failure to

présentée le 25 juin 1990 après la procédure orale, qui s'est déroulée le 23 avril 1990. Le titulaire du brevet (Procter & Gamble Co., de Cincinnati, Ohio, Etats-Unis, et Procter & Gamble, European Technical Centre of Strombeek Bever (BE)) avait initialement demandé (requête principale) le maintien du brevet tel que délivré, en réponse aux oppositions formées par 1) Unilever plc, Londres (GB) et Unilever N.V., Rotterdam (NL). 2) S.A. Camp, Barcelone (ES) et 3) Ciba-Geigy AG, Bâle (CH), requête qui avait été rejetée pour absence d'activité inventive de l'invention concernée.

II. Le 8 mai 1991, Ciba-Geigy (opposant (3)) a formé un recours contre cette décision, demandant la révocation du brevet dans sa totalité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été dûment déposé le 22 juillet 1991.

III. Les deux autres opposants, Unilever plc (1) et S.A. Camp (2) n'ont pas formé de recours.

IV. Par son acte de recours daté du 20 mai 1991, le titulaire du brevet s'est pourvu contre cette décision, en formant en fait un recours incident; il a demandé une nouvelle fois le maintien du brevet tel que délivré.

V. Par lettre en date du 31 juillet 1991, reçue le 2 août 1991, c'est-à-dire bien après la date d'expiration du délai non prorogeable fixé pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours (22 juillet 1991), le titulaire du brevet a déposé son mémoire exposant les motifs du recours et, par la même occasion, demandé que son acte de recours du 20 mai 1991 soit réputé constituer un mémoire valable exposant les motifs du recours, ou bien que lui-même soit rétabli dans ses droits, conformément à l'article 122 CBE, quant au délai de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours.

VI. Cette lettre exposait en détail les motifs de la requête en *restitutio in integrum*. La taxe correspondante ayant été acquittée dans le délai prescrit, les conditions énoncées à l'article 122(3) CBE ont été remplies.

VII. La requête en *restitutio in integrum* conformément à l'article 122 CBE était essentiellement fondée sur les arguments suivants: la non-observation du délai non prorogeable de quatre mois prévu pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours (art. 108 CBE) était imputable au fait que l'affaire n'avait pas été introduite dans le système de rappel informatisé utilisé par le mandataire du titulaire du brevet, ainsi qu'à un mauvais usage du système de rappel manuel qui continuait de fonctionner parallèlement au système informatisé. C'est sur ces deux erreurs combinées que se fonde

det sich die indirekte Behauptung der Patentinhaberin (die die parallele Beschwerde eingelegt hatte), daß die Nichteinhaltung der betreffenden Frist auf ein einmaliges Versehen ihres zugelassenen Vertreters innerhalb eines ansonsten gut funktionierenden Überwachungssystems zurückzuführen sei und daß nach der ständigen Rechtsprechung der Kammern (J 2/86, ABI EPA 1987, 362) alle nach den gegebenen Umständen gebotene Sorgfalt angewendet worden und damit das Grunderfordernis von Artikel 122 (1) EPÜ erfüllt sei

VIII. In ihrem Antrag auf Wiedereinsetzung erläuterte die Patentinhaberin die Umstände, die zu dem doppelten Fehler in dem computergestützten und in dem manuellen Überwachungssystem geführt hätten, und führte dabei aus, daß in der Kanzlei ihres zugelassenen Vertreters seit 1980 schrittweise die Bürokommunikation eingeführt worden sei und daß als letzter Arbeitsbereich die Einsprüche und hiervon wiederum zu allerletzt diejenigen Einspruchsfälle in das neue System eingegeben worden seien, die im Auftrag von Patentinhabern übernommen würden, deren Anmeldungen ursprünglich von einer anderen Kanzlei bearbeitet worden seien. In dem manuellen System, das bis Ende der 80er Jahre fast vollständig durch eine computergestützte Version ersetzt worden sei, habe man somit fast nur noch den Restbestand von Einsprüchen erfaßt, die für neue Mandanten bearbeitet worden seien, deren Patente man von einer anderen Kanzlei übernommen habe. Der zugelassene Vertreter der Patentinhaberin führte ferner folgendes aus: "Einspruchsfälle, in denen unser Mandant der Patentinhaber ist und bei denen wir die Bearbeitung der Anmeldung bis zur Erteilung übernommen haben, werden vom Computer als Fortsetzung des Bearbeitungsverfahrens behandelt, weshalb der gesamte Vorgang im Computer gespeichert ist. Einsprüche für Patentinhaber, deren Anmeldung nicht von uns bearbeitet worden ist, sind dagegen eher selten."

Die Patentinhaberin legte ferner dar, daß das computergestützte System täglich eine Fälligkeitsliste erstelle, während das manuelle jeweils nur einen einzigen Fälligkeitshinweis gebe, und zwar etwa drei Wochen vor Fälligkeit einer bestimmten "Handlung", die in einer Einspruchs- oder Beschwerde-sache vorzunehmen sei.

Da - wie der zugelassene Vertreter der Patentinhaberin außerdem vorbrachte - die beiden Überwachungssysteme nebeneinander bestünden und da insbesondere das computergestützte System letztlich vorrangig benutzt werde, sei er an tägliche Erinnerungen gewöhnt und habe sich deshalb auch auf diese verlassen. Da jedoch die hier an-

observe the time limit in question was due to an isolated mistake made by his professional representatives, in the context of a normally satisfactory reminder system and that, in accordance with the Boards' established jurisprudence (J 2/86, OJ EPO 1987, 362) all due care required by the circumstances had been taken, and therefore the basic requirement of Article 122(1) EPC was satisfied

VIII. In the course of elaborating on the circumstances in which the twin failure of the computerised and manual reminder systems took place, the applicant for restoration explained that in the firm of his professional representatives computerisation had been introduced gradually throughout the 1980's, and that oppositions were the last category of cases to be fed into this system and, further, that oppositions contested on behalf of patentee clients whose applications had originally been handled by another firm of professional representatives were the very last ones to be computerised. The manual system, which the computerised one replaced almost entirely by the end of the 1980's, thus, in effect, became a left-over repository of oppositions handled on behalf of new clients, i.e. clients whose patents had been obtained by another firm of professional representatives. The applicant's professional representative went on to state that "for oppositions where our client is the patentee and where we have been responsible for the prosecution of the application to grant, the computer treats the opposition as a continuation of the prosecution process, so that there is an existing record on the computer.... Oppositions handled for clients who are patentees, but where we were not responsible for the prosecution, are few and far between."

The applicant then went on to explain that whereas the computerised system generated daily reminders of due dates, the manual one produced only a single reminder, some three weeks before the due date of any particular 'action' that had to be taken in an opposition or an appeal.

The applicant's professional representative also submitted that because of the co-existence of the two reminder systems, and in particular of the eventual preponderance of the use of the computerised one, he was used to, and therefore expected, to receive daily reminders. Because the case now under appeal had been logged into the

l'allégation implicite du titulaire du brevet (auteur du recours incident), selon laquelle il avait été impossible d'observer le délai en question, en raison d'une méprise isolée commise par son mandataire agréé alors que le fonctionnement du système de rappel était normalement satisfaisant, et il avait été fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances de sorte que la condition fondamentale de l'article 122(1) CBE avait été remplie, conformément à la jurisprudence constante des chambres (J 2/86, JO OEB 1987, 362).

VIII. Exposant plus en détail les circonstances de la double défaillance des systèmes de rappel informatisé et manuel, l'auteur de la requête en *restitutio in integrum* a expliqué que, dans la société de son mandataire agréé, l'informatisation avait été mise en place progressivement tout au long des années quatre-vingt, les oppositions étant la dernière catégorie d'affaires introduites dans ce système, en outre, les oppositions contestées pour le compte de clients titulaires d'un brevet dont les demandes avaient été initialement traitées par un autre cabinet de mandataires agréés étaient les dernières à être mises sur ordinateur. Le système manuel, qui avait été presque entièrement remplacé par le système informatisé à la fin des années quatre-vingt, était donc en réalité devenu un dépôt d'oppositions traitées pour le compte de nouveaux clients, c'est-à-dire dont les brevets avaient été obtenus par un autre cabinet de mandataires agréés. Selon le mandataire agréé du titulaire du brevet, "lorsqu'il s'agit d'oppositions pour lesquelles notre client est le titulaire du brevet, et dont nous avons suivi le dossier depuis la demande jusqu'à la délivrance, l'ordinateur traite l'opposition comme une poursuite de la procédure, de sorte qu'il existe un enregistrement correspondant dans l'ordinateur... Les oppositions traitées pour le compte de clients titulaires d'un brevet pour lesquels nous n'étions pas chargés de la procédure de délivrance sont bien rares."

Poursuivant son exposé, le titulaire du brevet a expliqué que le système informatisé émet quotidiennement des rappels d'échéance, alors que le système manuel n'offre que la possibilité d'un seul rappel, environ trois semaines avant l'échéance de toute "action" devant être entreprise dans le cadre d'une procédure d'opposition ou de recours.

Le mandataire agréé du titulaire du brevet a également indiqué qu'en raison de la coexistence des deux systèmes de rappel, et notamment de l'utilisation du système informatisé, qui finalement était prépondérante, il était habitué à recevoir des rappels quotidiens, et comptait donc là-dessus. L'affaire faisant l'objet du recours

hängige Beschwerde in dem manuellen System erfaßt gewesen sei, habe er bei Erhalt einer Erinnerung an die Fälligkeit für die Einreichung der Beschwerdebegründung (22. Juli 1991) fälschlicherweise angenommen, daß auch diese Erinnerung aus dem computergestützten System komme und deshalb vertrauensvoll auf weitere tägliche Erinnerungen gewartet. Infolgedessen habe er den Fälligkeitstag verstreichen lassen.

IX. Die Patentinhaberin fügte dieser Erklärung abschließend hinzu, daß ihr zugelassener Vertreter bei einer Routineüberprüfung seiner Akten am 29. Juli 1991 das Versäumnis im Verfahrensablauf festgestellt und sofort Abhilfemaßnahmen ergriffen habe, die zur Einreichung ihres Wiedereinsetzungsantrags und der gleichzeitigen Beschwerdebegründung am 2. August 1991 geführt hätten.

Entscheidungsgründe

1. Der Wiedereinsetzungsantrag erfüllt alle einschlägigen Erfordernisse des Artikels 122EPU und ist somit zulässig.

2 Die Patentinhaberin beantragt in erster Linie, daß ihre Beschwerdeschrift vom 20. Mai 1991 - die, da die Beschwerdeführerin 3 ihre Beschwerde früher eingereicht hat, als Einlegung einer parallelen Beschwerde einzustufen ist - wie eine gültige Beschwerdebegründung behandelt werden solle, da sie alle einschlägigen Erfordernisse des Artikels 108 und der Regeln 55 c) und 66 (1) EPU erfülle. Auch wenn die Beschwerdeschrift eine kurze Bezugnahme auf Nummer "V" der Entscheidung der Einspruchsabteilung, in der die Auffassung vertreten wurde, daß der Hauptantrag nicht erfinderisch sei, sowie auf deren Nummer "IX" enthält, erfüllen diese Bezugnahmen nach Auffassung der Kammer nicht die zwingenden Erfordernisse der Regeln 55 c) und 66 (1) EPU, wonach eine gültige Beschwerdebegründung nicht nur die Gründe, auf die die Beschwerde gestützt wird, sondern auch die Angabe der vom Beschwerdeführer zur Begründung vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel enthalten muß. Das Wort "Angabe" in Regel 55 c) EPU bedeutet nicht, daß es mit einem bloßen Hinweis oder einer Anspielung auf diese Tatsachen und Beweismittel getan ist: Es muß vielmehr, wie in der Entscheidung T 326/87 "Polyamidgemische/DU PONT", ABI. EPA 1992, 522, Nr. I der Leitsätze sowie Nr. 2.1.1 der Entscheidungsgründe dargelegt wird, für den Patentinhaber klar hervorgehen, welchem Sachvortrag er entgegenzutreten muß. Dieses Erfordernis gilt aufgrund der Regel 66 (1) EPU auch für Beschwerden. Dementsprechend wird der o. g. Antrag der Patentinhaberin zurückgewiesen.

manual system, on receiving a reminder of the due date for the filing of the statement of grounds of appeal (22 July 1991), he wrongly assumed that this reminder came from the computerised one, and thus confidently expected to receive further daily reminders. The due date was, in consequence, allowed to pass.

IX. The applicant concluded his explanation by stating that on making a routine check of his files on 29 July 1991, his professional representative became aware of the procedural omission, and took prompt remedial action, resulting in the filing of his application for restoration, and of the concomitant statement of grounds of appeal, on 2 August 1991.

Reasons for the Decision

1. The application for restoration meets all the relevant requirements of Article 122 EPC, and is therefore admissible.

2. The applicant's first request is that his notice of appeal of 20 May 1991, which by virtue of the prior filing by (3) of his notice of appeal ranks as a notice of cross-appeal, should be treated as a valid statement of grounds of appeal, fulfilling all the relevant requirements of Article 108 and of Rules 55(c) and 66(1) EPC. Although the notice does make brief reference to section 'V' of the decision of the Opposition Division, in which it was held that the main request lacked inventive step, as well as to section 'IX' of the said decision, these brief references do not, in the Board's judgment, fulfil the stringent requirements of Rules 55(c) and 66(1) EPC, namely, that a valid statement of grounds of appeal must set out in full not only the grounds on which the appeal is based, but also the facts, evidence and arguments relied upon by the appellant. The presence of the word "indication" in Rule 55(c) does not mean that a mere hint or allusion to such facts, evidence and arguments suffices: on the contrary, as was explained in decision T 326/87 "Polyamide compositions/DU PONT", OJ EPO 1992, 522, headnote I and point 2.1.1 of the reasons, Rule 55(c) requires at the least a clear indication to the patent proprietor of the case he has to answer. This requirement extends to appeals by virtue of Rule 66(1) EPC. Accordingly, the applicant's above-mentioned request is refused.

ayant été introduite dans le système manuel, il a cru à tort, lorsqu'il a reçu un rappel de l'échéance pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours (22 juillet 1991), qu'il provenait du système informatisé, et s'attendait donc en toute confiance à recevoir d'autres rappels quotidiens. C'est ainsi qu'il a laissé passer l'échéance.

IX Le titulaire du brevet a conclu son exposé en indiquant qu'une vérification de routine de ses dossiers, le 29 juillet 1991, a fait prendre conscience au mandataire agréé de son oubli. Il a aussitôt pris des mesures correctives, en déposant simultanément sa requête en *restitutio in integrum* ainsi que son mémoire exposant les motifs du recours, le 2 août 1991

Motifs de la décision

1 La requête en *restitutio in integrum* satisfait à toutes les conditions pertinentes de l'article 122 CBE; elle est donc recevable.

2. La première requête du titulaire du brevet tend à faire considérer son acte de recours du 20 mai 1991 - qui, en raison du recours formé précédemment par l'opposant (3), est un acte de recours incident - comme un mémoire valable exposant les motifs du recours, qui remplit toutes les conditions pertinentes de l'article 108 et des règles 55c) et 66(1) CBE. Bien que l'acte de recours fasse effectivement une brève allusion au point V de la décision de la division d'opposition, où il est affirmé que l'invention selon la requête principale est dénuée d'activité inventive, ainsi qu'au point IX de cette même décision, ces brèves mentions ne suffisent pas, de l'avis de la Chambre, aux conditions strictes des règles 55c) et 66(1) CBE selon lesquelles, pour être valable, un mémoire exposant les motifs du recours doit préciser non seulement les motifs sur lesquels le recours se fonde, mais aussi les faits et justifications invoqués par le requérant. Les termes " *indication of the facts...* " dans le texte anglais de la règle 55c) ne signifient pas que la seule suggestion de tels faits et justifications ou qu'une simple allusion à ces derniers suffise: au contraire, comme il est dit dans la décision T 326/87 "Compositions à base de polyamides/DU PONT", JO OEB 1992, 522, point I du sommaire et point 2.1.1 des motifs de la décision, la règle 55c) exige que le titulaire du brevet dispose pour le moins d'informations suffisamment claires pour savoir en quoi le brevet est mis en cause. Cette condition, qui est de fournir des informations suffisamment claires, s'étend au recours, en vertu de la règle 66(1) CBE. En conséquence, la première requête du titulaire du brevet est rejetée.

3. Was den zweiten Antrag der Patentinhaberin auf Wiedereinsetzung in die Frist zur Einreichung der Beschwerdebegründung (d. h. der Begründung der parallelen Beschwerde) anbelangt, so steht außer Zweifel, daß ihr zugelassener Vertreter nach Wegfall des Hindernisses am 29. Juli 1991, als ihm der betreffende Verfahrensfehler erstmals bewußt wurde, sofort wirksam tätig geworden ist. Die Kammer hat auch großes Verständnis für das Argument, daß das Nebeneinanderbestehen des computergestützten und des manuellen Systems, wovon das erste tägliche Erinnerungen, das zweite hingegen nur einen einzigen Hinweis erstellt, naturgemäß dazu angetan war, die Vertreter, die sich auf das Überwachungssystem als Ganzes verließen, zu verwirren. Die Kammer ist bereit, dies gelten zu lassen, und stellt dementsprechend fest, daß ein einmaliges (und vertretbares) Versehen des für die Bearbeitung dieser Beschwerde zuständigen Vertreters vorlag.

Wie von der Patentinhaberin vorgebracht, fand in den 80er Jahren schrittweise die Umstellung von einem manuellen auf ein computergestütztes System statt. Obwohl solche Umstellungen unangenehm und zeitraubend sind, kann man erwarten, daß das Überwachungssystem als Ganzes weiterhin dafür sorgt, daß Erinnerungen an alle fälligen Verfahrenshandlungen für alle Kategorien von Mandanten rechtzeitig erstellt und den Vertretern zugeleitet werden. Daraus folgt, daß ein aus verschiedenen Komponenten bestehendes Überwachungssystem in der Regel dann nicht als zuverlässig gelten kann, wenn es diese Erinnerungen nicht für alle Kategorien von Mandanten, also sowohl für Mandanten, deren Fälle von der Anmeldung an bearbeitet worden sind, als auch für solche, deren Fälle erst nach Einlegung eines Einspruchs übernommen wurden, gleichermaßen rechtzeitig erstellt. Das rechtliche Erfordernis "aller gebotenen Sorgfalt" nach Artikel 122 (1) EPÜ ist ausdrücklich an die Umstände geknüpft, unter denen diese Sorgfalt aufgewendet werden muß; vgl. auch die Bezugnahme auf "Umstände" im ersten Satz des Artikels. Im vorliegenden Fall handelt es sich bei den einschlägigen Umständen eindeutig um die Umstellung von einem manuellen auf ein computergestütztes Fristenüberwachungssystem, während unter "gebotener Sorgfalt" zu verstehen ist, daß während der Umstellungszeit sichergestellt sein muß, daß die für die Bearbeitung aller Kategorien von Fällen zuständigen Vertreter darauf hingewiesen werden, welches System - das manuelle oder das computergestützte - die betreffende Erinnerung erstellt hat. Nur so können sie zuverlässig wissen, ob und wann sie mit einer weiteren Erinnerung rechnen können.

3. Turning to the applicant's second request for the restoration of his rights in respect of the date of filing the statement of grounds of appeal (ranking as a statement of ground of cross-appeal), it is evident that his professional representative did take prompt and effective action immediately after the removal of the cause of non-compliance on 29 July 1991, the date on which he first became aware of the relevant procedural omission. The Board also has considerable sympathy with the submission that the parallel operation of computerised and manual systems, where the former produced daily reminders whilst the latter only a single reminder, was inherently likely to confuse the attorneys who relied on the reminder system as a whole. Accordingly, the Board is prepared to accept, and so finds, that an isolated (and justifiable) mistake on the part of the attorney responsible for handling this appeal did take place.

As was submitted by the applicant, the switch from a manual to computerised system took place gradually throughout the 1980's. Although such changeovers are troublesome and time-consuming, it is to be expected that the reminder system as a whole will continue to ensure that reminders of all required procedural actions on behalf of all classes of clients are generated and passed on to the attorneys in good time. It follows that a composite reminder system cannot be deemed to be normally satisfactory, if it does not provide such timely reminders for all classes of clients, that is to say, for clients whose cases had been handled right from the application stage, as well as for those whose cases were taken on only after an opposition had been launched. The legal requirement of "all due care" provided for in Article 122(1) EPC is expressly contingent upon the circumstances in which that care has to be applied: cf. the reference to "circumstances" in the first complete sentence of the Article. The relevant circumstance in the present case is clearly the process of switching from a manual to a computerised reminder system, and 'due care' means ensuring that whilst both systems are being run in tandem the attorneys responsible for handling all classes of cases are made aware of which system, manual or computerised, has generated a particular reminder. Only in this way would they know precisely when, if at all, they could expect to receive a further reminder.

3. S'agissant de la seconde requête du titulaire du brevet, qui tend au rétablissement de ses droits en ce qui concerne la date de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours (qui a valeur de mémoire exposant les motifs du recours incident), il est manifeste que le mandataire agréé du titulaire du brevet a agi avec diligence et efficacité aussitôt après avoir supprimé la cause du non-respect du délai, le 29 juillet 1991, date à laquelle il a pris conscience de son oubli. En outre, la Chambre comprend parfaitement l'argument selon lequel l'utilisation parallèle d'un système informatisé, qui émet un rappel chaque jour, et d'un système manuel qui n'émet qu'un seul rappel est de nature à troubler les mandataires qui se fient à ce système dans son ensemble. En conséquence, la Chambre conçoit fort bien que le mandataire chargé de traiter ce recours ait commis une erreur isolée (et justifiable).

Comme l'a déclaré le titulaire du brevet, le système manuel avait été progressivement remplacé par le système informatisé tout au long des années quatre-vingt. Bien qu'une telle réorganisation soit pénible et prenne du temps, le système de rappel dans son ensemble est censé continuer à émettre - et à transmettre au mandataire en temps voulu - les rappels de tous les actes de procédure nécessaires pour toutes les catégories de client. En conséquence, un double système de rappel ne saurait être considéré comme normalement satisfaisant s'il n'émet pas de rappels en temps opportun pour toutes les catégories de clients, c'est-à-dire tant pour les clients dont l'affaire est traitée depuis le stade de la demande que pour ceux dont l'affaire n'est traitée qu'à partir de l'opposition. L'obligation de faire "preuve de toute la vigilance nécessaire" qui résulte de l'article 122(1) CBE est expressément subordonnée aux circonstances dans lesquelles cette vigilance s'impose: voir la référence aux "circonstances" qui est faite dans cet article. En l'espèce, la circonstance à prendre en considération est, de toute évidence, le passage d'un système de rappel manuel à un système informatisé, tandis que faire "preuve de toute la vigilance nécessaire" signifie s'assurer que, dans un contexte où les deux systèmes fonctionnent parallèlement, les mandataires chargés de traiter toutes les catégories d'affaires sachent lequel des deux systèmes a émis un rappel donné. C'est ainsi seulement qu'ils peuvent savoir avec précision si et quand ils peuvent s'attendre à recevoir un nouveau rappel.

4. Nach Auffassung der Kammer war zum betreffenden Zeitpunkt keineswegs ein in der Regel gut funktionierendes Überwachungssystem gegeben, bei dem nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern (s. o. g. Fälle) ein einmaliges Versehen hätte entschuldigt werden können. Dementsprechend wird der Antrag auf Wiedereinsetzung in die Frist für die Einreichung der Beschwerdebegründung zurückgewiesen, was zur Folge hat, daß die parallele Beschwerde der Patentinhaberin als unzulässig anzusehen ist (Art. 108 und R. 65 EPÜ).

5. Wie aus dem Sachverhalt und den Anträgen hervorgeht, erweist sich das Schreiben der Patentinhaberin vom 20 Mai 1991 als Einlegung einer parallelen Beschwerde angesichts der Tatsache, daß die Einsprechende 3 schon zuvor eine rechtswirksame Beschwerdeschrift eingereicht hatte. Die beiden anderen Einsprechenden haben keine Beschwerde eingelegt und sind deshalb aufgrund von Artikel 107 Satz 2 EPÜ Verfahrensbeteiligte kraft Gesetzes. Aus demselben Grund wird die Patentinhaberin nun, da die Kammer die Unzulässigkeit ihrer parallelen Beschwerde festgestellt hat, ebenfalls Verfahrensbeteiligte kraft Gesetzes

6.1 Um in solchen Fällen künftig eine zügige und straffe Verfahrensführung zu gewährleisten, erläutert die Kammer nachstehend im Interesse aller Beteiligten die unterschiedliche Rechtsstellung, die ein aufgrund von Artikel 107 EPÜ automatisch am Verfahren Beteiligter im Vergleich zu einem willentlich Beschwerde oder parallele Beschwerde Einlegenden bzw. einem Beschwerdegegner innehat. Daß zwischen den Rechten dieser beiden grundlegenden Kategorien von Verfahrensbeteiligten ein deutlicher Unterschied besteht, geht aus einer kürzlich von der Großen Beschwerdekammer in der Sache G 2/91 getroffenen Entscheidung (ABI. EPA 1992, 206) hervor. Die Große Beschwerdekammer hat in jenem Fall die Auffassung vertreten, daß ein Beschwerdeberechtigter, der keine Beschwerde einlege, sondern sich lediglich auf Artikel 107 Satz 2 EPÜ verlasse, um seine automatische Beteiligung am Beschwerdeverfahren zu sichern, kein selbständiges Recht zur Fortsetzung dieses Verfahrens habe, wenn der "eigentliche" Beschwerdeführer seine Beschwerde zurückziehe. Angesichts dieses Unterschieds zwischen den Rechten eines "uneingeschränkten" oder "eigentlichen" Beschwerdeführers einerseits und denjenigen eines Verfahrensbeteiligten nach Artikel 107 EPÜ andererseits wurde die Einlegung einer Beschwerde keineswegs als sinnlose oder gegenstandslose Hand-

4. It follows that in the Board's judgment, there was not in operation, at the relevant time, a normally satisfactory reminder system in the context of which the isolated procedural mistake could be excusable on the basis of the jurisprudence of the Boards, as laid down in the cases cited above. Accordingly, the application for restoration of rights in respect of the time-limit for the filing of the statement of grounds of appeal is refused, with the consequence that the applicant's cross-appeal is held to be inadmissible (Art. 108 and Rule 65 EPC).

5. As has been stated in the Summary of Facts and Submissions, the applicant's letter of 20 May 1991 constitutes a cross-appeal by virtue of the prior filing by (3) of a valid notice of appeal. The other two opponents did not file notices of appeal and therefore, by virtue of Article 107 EPC (second sentence), they become parties as of right to the proceedings. For the same reason, the Board's above finding that the applicant's cross-appeal is inadmissible, makes him become a party as of right to the appeal proceedings.

6.1 In order to ensure the future speedy and streamlined conduct of those proceedings, the Board wishes to explain for all parties' benefit the legal consequences of a party being an automatic participant to appeal proceedings by virtue of Article 107 EPC, as distinct from one who is a volitional appellant or cross-appellant, or a respondent. That there is a clear difference between the rights of these two basic classes of parties has been made clear in a recently issued decision of the Enlarged Board in case G 2/91 (OJ EPO 1992, 206). The Enlarged Board in that case held that a party who was entitled to appeal but who did not do so, and relied merely on the second sentence of Article 107 EPC to secure his automatic participation in the appeal proceedings, did not have any independent right to continue those proceedings in the event that the appellant 'proper' withdrew his appeal. In the light of this inequality between the rights of "full" or "proper" appellants on the one hand, and Article 107 EPC participants on the other hand, the lodging of appeals by parties was held to be a meaningful act and not, therefore, one without substance. It followed that the second and subsequent appellants in the case before the Enlarged Board had no valid ground for asking for the repayment of their appeal fee in circumstances other than those stipulated by

4 De l'avis de la Chambre, il s'ensuit qu'au moment voulu le fonctionnement du système de rappel n'était pas normalement satisfaisant, de sorte que cette méprise survenue isolément ne peut être excusable, conformément à la jurisprudence des chambres de recours (cf affaires précitées). En conséquence, la requête en *restitutio in integrum* quant au délai de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours est rejetée, et le recours incident est donc considéré comme irrecevable (art 108 et règle 65 CBE)

5. Comme indiqué dans l'exposé des faits et conclusions, la lettre du titulaire du brevet en date du 20 mai 1991 constitue un recours incident, en raison du recours que l'opposant (3) avait valablement formé précédemment. Les deux autres opposants n'ayant pas formé de recours, ils sont de droit parties à la procédure, conformément à l'article 107, seconde phrase CBE. Pour la même raison, la Chambre ayant conclu à l'irrecevabilité du recours incident du titulaire du brevet, celui-ci est également partie de droit à la procédure de recours.

6.1 Pour assurer à l'avenir un déroulement rapide et rationalisé de cette procédure, la Chambre tient à expliquer, dans l'intérêt de toutes les parties, les conséquences juridiques d'une participation automatique à une procédure orale conformément à l'article 107 CBE, à distinguer de la participation délibérée d'un requérant ou d'une partie ayant formé un recours incident, ou encore d'un intimé. Comme l'a mis en évidence la Grande Chambre de recours dans une récente décision rendue dans l'affaire G 2/91 (JO OEB 1992, 206), ces catégories de parties ne jouissent pas des mêmes droits. Dans la décision précitée, la Grande Chambre de recours a estimé qu'une partie admise à former un recours mais ne le fait pas, se fiant simplement à la seconde phrase de l'article 107 CBE pour assurer sa participation automatique à la procédure de recours, ne dispose pas d'un droit propre pour poursuivre la procédure si le requérant "proprement dit" retire son recours. Compte tenu de cette inégalité entre les droits des requérants "à part entière" ou "proprement dits" et ceux des parties à la procédure en vertu de l'article 107 CBE, il n'est ni utile, ni sans fondement de former soi-même un recours. C'est pourquoi le deuxième requérant et les autres requérants dans l'affaire sur laquelle la Grande Chambre de recours a statué n'avaient aucune raison valable de

lung erachtet. Daraus folgte, daß der zweite und alle nachfolgenden Beschwerdeführer in dem der Großen Beschwerdekammer vorgelegten Fall keinen stichhaltigen Grund hatten, die Rückzahlung ihrer Beschwerdegebühr zu beantragen, da die in der Regel 67 EPÜ genannten Voraussetzungen nicht erfüllt waren (vgl. Nr. 8 der Entscheidungsgründe).

Unter Nr. 6.1 der Entscheidungsgründe untersuchte die Große Beschwerdekammer die Bedeutung des Artikels 107 EPÜ (Satz 2) und kam zu der Auffassung, daß dieser den Beteiligten (die nicht selbst Beschwerde eingelegt haben) keine vom Fortbestehen der Beschwerde unabhängige Rechtsstellung verleihe, sondern lediglich garantiere, daß sie an einem anhängigen Beschwerdeverfahren beteiligt seien. Ein Beschwerdeberechtigter, der keine Beschwerde einlege, sondern sich auf eine Beteiligung am Beschwerdeverfahren gemäß Artikel 107 Satz 2 EPÜ beschränke, riskiere daher, daß der Beschwerdeführer möglicherweise das Beschwerdeverfahren nicht mehr fortführe. Diese Beschränkung des Rechts eines solchen Beteiligten, das Beschwerdeverfahren fortzusetzen, sei - wie die Große Beschwerdekammer ausdrücklich feststellte - unabhängig vom Recht der Beschwerdekammern zur Fortsetzung des Beschwerdeverfahrens von Amts wegen, nachdem der Beschwerdeführer seine Beschwerde zurückgenommen hat* (vgl. R. 60 (2) EPÜ).

6.2 Die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer, daß "kraft Gesetzes" am Verfahren Beteiligte nicht dieselben Rechte zur Fortsetzung der Beschwerde genießen wie "uneingeschränkte" oder "willentliche" Beschwerdeführer, leuchtet deshalb ohne weiteres ein. Die Kammer hält fest, daß die Große Beschwerdekammer zwar nicht ausdrücklich festgestellt hat, aber durchaus hätte feststellen können, daß diese Nichtberechtigung zur Weiterführung eines Beschwerdeverfahrens der einzige verfahrensrechtliche Unterschied zwischen den beiden grundlegenden Kategorien von Beschwerdebeteiligten ist. Die Kammer stellt ferner fest, daß sich die Große Beschwerdekammer in diesem Punkt nicht nur einer Stellungnahme enthalten hat, sondern ausdrücklich (ohne hierüber jedoch zu entscheiden) die Möglichkeit einräumte, daß es noch einen weiteren Fall geben könne, in dem dieser verfahrensrechtliche Unterschied bestehe, nämlich hinsichtlich des Rechts eines gemäß Artikel 107 am Verfahren Beteiligten, unbegrenzt, d. h. im selben Umfang wie ein "willentlicher" Verfahrensbeteiligter, Anträge zu stellen (Nr. 6.2 Satz 1 der Entscheidungsgründe).

Rule 67 EPC (cf. paragraph 8 of the reasons).

In paragraph 6.1 of its reasons, the Enlarged Board analysed the meaning of Article 107 EPC (second sentence), holding that it did not confer upon a participant to appeal proceedings (who had not lodged an appeal) a legal position that was independent of the underlying existence of the appeal, but merely guaranteed that such a party could participate in the appeal proceedings. It followed that a party entitled to appeal but who did not do so and relied instead upon Article 107 EPC, second sentence, put himself at the risk of the appellant's discontinuing the appeal proceedings. This limitation upon the rights of such a party to continue the appeal proceedings was also expressly held to be independent of the question of the rights of the Boards of Appeal themselves to continue appeal proceedings from which the appellant had withdrawn* (cf. Rule 60, paragraph 2, EPC).

6.2 It is therefore abundantly clear that the Enlarged Board decided that "parties as of right" to appeal proceedings do not enjoy the same rights as regards the continuation of the appeal as do "full" or "volitional" appellants. The Board notes that the Enlarged Board could have expressly stated (but did not), that this inability to continue appeal proceedings was the sole instance of the procedural inequality between the two relevant categories of appeal participants. The Board notes further that not only did the Enlarged Board remain silent on this point but that it expressly recognised (without deciding on the point) the possibility that there may be a further instance of this procedural inequality, namely the right of a "participant as of right" to make unrestricted requests, that is to say requests of the self-same scope as those that a "volitional" participant was entitled to make (paragraph 6.2 of the reasons, first complete sentence).

demander le remboursement de leurs taxes de recours, les conditions énoncées à la règle 67 CBE n'étant pas remplies (cf. point 8 des motifs de la décision).

Au point 6.1 des motifs de sa décision, la Grande Chambre de recours a estimé, dans une analyse du sens de l'article 107, seconde phrase CBE, que celui-ci ne confère pas à une partie à la procédure de recours (qui n'a pas exercé de recours) une qualité pour agir qui lui soit propre, indépendante de l'existence du recours qui a été formé, mais lui garantit uniquement qu'elle peut participer à la procédure de recours. En conséquence, une partie qui ne forme pas recours, bien qu'elle soit admise à le faire, mais ne fait que compter sur les dispositions de l'article 107, seconde phrase CBE, court le risque de voir le requérant décider d'interrompre la procédure de recours. En outre, la Grande Chambre de recours a dit expressément que cette limitation du droit d'une telle partie de poursuivre la procédure de recours est indépendante de la question du droit des chambres de recours de poursuivre la procédure en cas de retrait du recours par le requérant* (cf. règle 60(2) CBE).

6.2 Ainsi, il ne fait pas de doute que la Grande Chambre de recours a décidé que les "parties de droit" à la procédure de recours ne jouissent pas des mêmes droits en ce qui concerne la poursuite de la procédure que les requérants "à part entière" ou dont le recours est "délibéré". La Chambre constate que la Grande Chambre de recours aurait pu expressément relever (mais elle ne l'a pas fait) que cette incapacité de poursuivre la procédure de recours est le seul cas où ces deux catégories de parties à la procédure ne sont pas mises sur le même pied, du point de vue procédural. La Chambre note par ailleurs que non seulement la Grande Chambre de recours est restée muette sur ce point, mais qu'elle a expressément reconnu (sans prendre position sur la question) qu'il se pourrait qu'il existe un autre exemple de cette différence, à savoir la faculté pour une "partie de droit" de présenter des requêtes qui ne sont pas limitées, c'est-à-dire qui ont la même portée que celles qu'une partie ayant formé un recours "délibéré" peut présenter. (point 6.2 des motifs de la décision, première phrase).

* S G 7/91 (ABI EPA 1993 356) und G 8/91 (ABI EPA 1993, 346).

* See G 7/91 (OJ EPO 1993 356) and G 8/91 (OJ EPO 1993 346)

* Cf G 7/91 (JO OEB 1993, 356) et G 8/91 (JO OEB 1993 346)

6.3 Bestände zwischen den beiden Kategorien von Verfahrensbeteiligten keinerlei Unterschied hinsichtlich des Rechts der Antragstellung, dann wäre in dem Fall, daß die Einspruchsabteilung die Aufrechterhaltung des Patents in **geändertem Umfang** beschließt und der Einsprechende dagegen Beschwerde einlegt und den Widerruf des Patents beantragt, der Patentinhaber, der entweder bewußt keine parallele Beschwerde einlegt oder dessen Beschwerde für unzulässig erklärt wird und der dadurch Beteiligter am Beschwerdeverfahren kraft Gesetzes wird, berechtigt, die Entscheidung anzufechten, indem er die Erteilung des Patents in **unveränderter Form** beantragt

6.4 Desgleichen wäre in dem Fall, daß die Einspruchsabteilung die Aufrechterhaltung des Patents in **geändertem Umfang** beschließt und der Patentinhaber eine zulässige Beschwerde einlegt und die Aufrechterhaltung seines Patents in **unveränderter Form** beantragt, der Einsprechende jedoch von einer eigenen Beschwerde absieht oder seine Beschwerde für unzulässig erklärt wird, der Einsprechende im Beschwerdeverfahren berechtigt, den **Widerruf** des Patents in derselben Weise zu beantragen, wie ihm dies auch bei Einlegung einer zulässigen eigenen Beschwerde zustehen würde.

6.5 Wenn jedoch diese "automatischen" Verfahrensbeteiligten (seien sie nun Patentinhaber oder Einsprechende) **nicht dasselbe Recht** zur Antragstellung haben wie die "willentlichen" Verfahrensbeteiligten - was ja unter Nr. 6.2 der Entscheidungsgründe der Großen Beschwerdekammer eindeutig eingeräumt wird -, d. h. wenn dieses Recht auf die Streitfragen einer anhängigen Beschwerde **beschränkt** ist, dann wäre unter den unter Nr. 6.3 dargelegten Umständen ein Antrag des Patentinhabers auf Aufrechterhaltung seines Patents in **unveränderter Form** unzulässig. Dasselbe würde aus denselben Gründen für einen Antrag des Einsprechenden auf **Widerruf** des Patents unter den unter Nr. 6.4 dargelegten Umständen gelten.

Einer solchen Beschränkung des Antragsrechts liegt, wie oben ausgeführt, die Annahme zugrunde, daß das Recht eines "automatisch" am Verfahren Beteiligten, Anträge zu stellen, auf die Streitfragen der anhängigen Beschwerde beschränkt ist und daß die von der Großen Beschwerdekammer unter Nr. 6.2 ihrer Entscheidungsgründe genannten "gewissen Grenzen" durch diese Streitfragen gesetzt werden.

6.3 If the rights of the above-mentioned two categories of participants to make requests were identical, then in the case that the Opposition Division had decided to maintain a patent in **amended** form, and the opponent had appealed asking for the revocation of the patent, it would be legitimate for the patentee, who either deliberately chose not to cross-appeal, or whose cross-appeal was held inadmissible, and who by virtue of either of these circumstances became a party as of right to the appeal proceedings, to challenge the decision by asking for the grant of the patent in **unamended form**

6.4 Likewise, in the case that the Opposition Division had decided to maintain a patent in **amended** form, and the patentee had lodged an admissible appeal by asking for the grant of his patent in **unamended** form, whilst the opponent either chose not to cross-appeal or has had his cross-appeal held to be inadmissible, that opponent could, in the appeal proceedings, legitimately request the **revocation** of the patent in the same way that he would have been entitled to do had he chosen to and succeeded in, lodging an admissible cross-appeal, containing such a request.

6.5 If, however, such "automatic" participants' (whether they be patentees or opponents) rights to make requests were **not identical** to those of volitional participants, a possibility clearly recognised in paragraph 6.2 of the reasons of the Enlarged Board's decision, that is to say those rights were **limited** to the issues in an existing appeal, then a request by a patentee in the circumstances outlined in paragraph 6.3 above, for the grant of his patent in **unamended** form would be inadmissible. The same would hold true, and for the self same reason, for a request made by an opponent for the **revocation** of the patent in the circumstances outlined in paragraph 6.4 above.

Such a limitation of rights to make requests depends as was stated previously on the assumption that an "automatic" participant's right to make requests was restricted to the issues in the appeal proceedings, and that it is these issues that lay down the particular limits ("*gewisse Grenzen*") referred to by the Enlarged Board in paragraph 6.2 of its reasons.

6.3 Si les deux catégories de parties précitées jouissaient des mêmes droits pour présenter des requêtes, il s'ensuivrait que, dans l'hypothèse où la division d'opposition déciderait de maintenir un brevet dans sa forme **modifiée** et que l'opposant formerait un recours, demandant la révocation du brevet, il serait légitime que le titulaire du brevet qui a sciemment choisi de ne pas former de recours incident, ou dont le recours incident a été considéré comme irrecevable, et qui, par suite de l'une ou l'autre de ces circonstances, est devenu partie de droit à la procédure de recours conteste cette décision en demandant la délivrance du brevet sous une forme **non modifiée**

6.4 De même, au cas où la division d'opposition déciderait de maintenir le brevet sous une forme **modifiée**, et que le titulaire du brevet formerait un recours recevable en demandant la délivrance de son brevet sous une forme **non modifiée**, tandis que l'opposant soit déciderait de ne pas former un recours incident, soit verrait son recours incident considéré comme irrecevable, ce même opposant serait en droit, lors de la procédure de recours, de demander la **révocation** du brevet tout comme il aurait pu le faire s'il avait choisi de former un recours incident comportant une telle requête en révocation et que ce dernier ait été recevable.

6.5 En revanche, si ces parties "automatiques" à la procédure (qu'il s'agisse du titulaire du brevet ou de l'opposant) ne jouissaient **pas du même droit** de présenter des requêtes que les parties dont le recours est délibéré, possibilité clairement reconnue par la Grande Chambre de recours au point 6.2 des motifs de sa décision, c'est-à-dire si ce droit était **limité** à la présentation de requêtes devant s'en tenir aux points soulevés dans un recours existant, toute requête présentée par le titulaire du brevet dans les circonstances énoncées au point 6.3 supra en vue de la délivrance de son brevet sous une forme **non modifiée** serait irrecevable. Il en irait de même, et pour la même raison, dans le cas où un opposant présenterait dans les circonstances évoquées au point 6.4 supra une requête tendant à la **révocation** du brevet

Une telle limitation du droit de présenter des requêtes est fondée, comme indiqué ci-avant, sur l'hypothèse selon laquelle les parties "automatiques" à la procédure ne peuvent présenter que des requêtes qui s'en tiennent aux points faisant l'objet de la procédure de recours, ces points constituant les "certaines limites" ("*gewisse Grenzen*") évoquées par la Grande Chambre de recours au point 6.2 des motifs de sa décision.

6.6 Da nach dem EPÜ die Verfahren vor den Beschwerdekammern den Charakter gerichtlicher Verfahren haben, in denen zu entscheiden ist, ob eine erstinstanzliche Entscheidung sachlich richtig ist (s. T 52/88, unveröffentlicht; T 26/88, ABI. EPA 1991, 30; T 611/90 und T 270/90, beide zur Veröffentlichung bestimmt), hat die Beschwerdekammer über die Hauptstreitfrage zu befinden, nämlich ob die erstinstanzliche Entscheidung **aufrechterhalten** oder **aufgehoben** werden sollte. Geht man davon aus, daß das Recht eines "automatisch" am Verfahren Beteiligten, Anträge zu stellen, auf bestimmte Unterfragen zu beschränken ist, die sich logischerweise im Rahmen der o. g. Hauptstreitfrage stellen, so muß ein Patentinhaber, der "automatisch" Verfahrensbeteiligter ist, für den Fall, daß das Patent von der ersten Instanz in **geändertem Umfang** aufrechterhalten worden ist, seine Anträge auf die Hauptstreitfrage des Beschwerdeverfahrens beschränken, nämlich darauf, ob das Patent infolge der Stattgabe der Beschwerde (und damit der **Aufhebung** der erstinstanzlichen Entscheidung) widerrufen werden soll oder ob die erstinstanzliche Entscheidung **aufrechterhalten** und folglich die Beschwerde zurückgewiesen und das Patent in **geändertem Umfang** aufrechterhalten werden soll. Desgleichen ist ein Einsprechender, der in einem vom Patentinhaber gegen eine erstinstanzliche Entscheidung angestregten Beschwerdeverfahren "automatisch" Beteiligter ist, in seinen Anträgen auf die unmittelbaren Folgen einer **Aufrechterhaltung** oder **Aufhebung** der erstinstanzlichen Entscheidung beschränkt: Im Falle einer Aufhebung (d. h. wenn die Beschwerde des Patentinhabers erfolgreich ist) wird das Patent in der erteilten Fassung aufrechterhalten, während es bei einer Bestätigung der erstinstanzlichen Entscheidung (d. h. wenn die Beschwerde des Patentinhabers zurückgewiesen wird) in **geändertem Umfang** aufrechterhalten wird.

6.7 Obwohl aus den unter Nr. 6.2 der o. g. Entscheidung der Großen Beschwerdekammer genannten Gründen die Frage offengelassen wurde, ob (und damit auch inwieweit) das Recht eines Verfahrensbeteiligten, Anträge zu stellen, eingeschränkt werden kann, vertritt die Kammer ausdrücklich die Auffassung, daß diesem Recht des Verfahrensbeteiligten tatsächlich Grenzen gesetzt sind und daß das Ausmaß dieser Einschränkungen sich nach der in der Beschwerde zu klärenden Hauptstreitfrage in der oben dargelegten Weise richtet.

6.8 Im Hinblick auf die Feststellung der Kammer, daß der Wiedereinsetzungsantrag und damit auch die parallele Beschwerde unzulässig ist, beschränkt sich das der Patentinhaberin durch Artikel 107 EPÜ eingeräumte Recht zur

6.6 Since under the EPC appeal proceedings before the Boards of Appeal are judicial proceedings whose function it is to decide whether a decision by a first-instance department was, on its merits, correct (see T 52/88 unpublished; T 26/88, OJ EPO 1991, 30; T 611/90 and T 270/90, both to be published), the principal legal issue placed before a Board of Appeal is whether a first instance decision should be **upheld** or **overturned**. On the basis that an "automatic" party's right to make requests has to be restricted to any particular sub-issue that may legitimately arise within the bounds of the above-mentioned principal issue, and taking the case of the maintenance by a first instance department of the patent in **amended form**, an "automatic" patentee-participant will be restricted in his requests to the principal issue in the appeal, namely, whether the patent should be revoked as a consequence of the appeal being allowed (and the first instance's decision **overturned**), or whether the first instance's decision should be **upheld**, and consequently the appeal be dismissed and the patent be maintained **as amended**. Likewise, an opponent who was an "automatic" participant to an appeal brought by a patentee against such a first instance decision will be restricted in his requests to the direct consequences of the first instance's decision being either **upheld or overturned**: if overturned (patentee's appeal succeeds) the patent will be maintained as granted, whilst if it is upheld (a patentee's appeal is dismissed) the patent will be maintained in **amended form**.

6.7 Although for the reasons stated in paragraph 6.2 of the above-cited decision of the Enlarged Board, the question of the possibility (and by implication the extent) of any limitation on the rights of "automatic" participants to make requests was left open, this Board does expressly find that such participants' rights to make requests are indeed limited, and that the extent of these limits is set by the principal legal issue in the appeal, in the manner explained above.

6.8 In view of the Board's finding that the application for restoration is not allowable, and that, in consequence, the cross-appeal is inadmissible, the applicant's (patentee's) rights under Article 107 EPC to make requests will

6.6 Etant donné que conformément à la CBE les procédures de recours devant les chambres de recours sont des procédures judiciaires ayant pour fonction de déterminer si une décision rendue en première instance est correcte sur le fond (cf. décision T 52/88, non publiée; T 26/88, JO OEB 1991, 30; T 611/90 et T 270/90, à paraître toutes deux), la principale question juridique que doit trancher une chambre de recours est de savoir si une décision rendue en première instance doit être **confirmée** ou **annulée**. A supposer que le droit d'une partie "automatique" à la procédure de présenter des requêtes doit être limité aux questions secondaires susceptibles d'être légitimement soulevées dans le cadre de cette question principale et que la première instance décide de maintenir le brevet sous une **forme modifiée**, le titulaire d'un brevet qui est partie "automatique" à la procédure devra limiter ses requêtes à la question principale soulevée par le recours, qui est de savoir s'il y a lieu de révoquer le brevet après qu'il a été fait droit au recours (et **d'annuler** la décision rendue en première instance) ou si la décision de la première instance doit être **confirmée**, ce qui entraîne un rejet du recours et le maintien du brevet **dans sa forme modifiée**. De même, un opposant "automatiquement" partie à une procédure de recours engagée par le titulaire d'un brevet contre une décision rendue en première instance devra limiter ses requêtes aux conséquences directes d'une **confirmation** ou d'une **annulation** de la décision de la première instance si celle-ci est annulée (il est fait droit au recours du titulaire du brevet), le brevet est maintenu tel que délivré, tandis que si elle est confirmée (le recours du titulaire du brevet est rejeté), le brevet est maintenu dans sa **forme modifiée**.

6.7 Bien que, pour les motifs énoncés au point 6.2 de la décision précitée, la Grande Chambre de recours ait laissé en suspens la question de savoir si (et dans quelle mesure) le droit des parties "automatiques" à la procédure de présenter des requêtes est limité, la Chambre affirme que de telles parties sont effectivement limitées dans leur droit de présenter des requêtes, et que l'étendue de cette limitation est déterminée par la principale question juridique faisant l'objet du recours, comme elle l'a expliqué plus haut.

6.8 La Chambre estimant qu'il ne peut être fait droit à la requête en *restitutio in integrum* et que, par conséquent, le recours incident est irrecevable, le droit du titulaire du brevet de présenter des requêtes au titre de

Antragstellung auf die Streitfragen der von der Einsprechenden 3 gültig eingelegten Beschwerde, nämlich darauf, ob das Patent widerrufen oder **in geändertem Umfang** aufrechterhalten werden soll.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Der Wiedereinsetzungsantrag wird zurückgewiesen.
2. Die parallele Beschwerde der Patentinhaberin ist unzulässig.

be limited to the issues in the appeal as validly lodged by opponent (3), that is to say, whether the patent should be revoked or granted in **amended form**.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The application for restoration of rights is disallowed.
2. The applicant's (patentee's) cross-appeal is inadmissible.

l'article 107 CBE est limité aux questions soulevées dans le recours valablement formé par l'opposant (3), c'est-à-dire à la question de savoir s'il y a lieu de révoquer le brevet ou de le délivrer sous une **forme modifiée**

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

- 1 La requête en *restitutio in integrum* est rejetée.
- 2 Le recours incident du titulaire du brevet est irrecevable

MITTEILUNGEN DES EURO- PÄISCHEN PATENTAMTS

Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patent- amts vom 1. Dezember 1992 über die beschleunigte Bear- beitung europäischer Patent- anmeldungen ["Sieben Maß- nahmen"]*

In der Vergangenheit haben sich im EPA Recherchen- und Prüfungsrückstände eingestellt. Während der Rückstand in der Recherche nun fast vollständig abgebaut ist, wird dies in der Sachprüfung noch einige Zeit dauern.

Um Anmeldern entgegenzukommen, denen an einer raschen Recherche oder Prüfung gelegen ist, hat das Amt 1988 ein aus sieben Maßnahmen bestehendes Programm zur rascheren Bearbeitung europäischer Patentanmeldungen eingeführt.

Die "Sieben Maßnahmen" sind erneut verbessert worden. Die Frist für die Erstellung des Recherchenberichts zu einer europäischen Erstanmeldung ist von bisher 9 Monaten auf 6 Monate verkürzt worden (Maßnahme 2).

Die Anmelder werden ermutigt, von den Sieben Maßnahmen Gebrauch zu machen.

Maßnahme 1

*Antrag auf beschleunigte Recherche/
Prüfung*

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

Maßnahme 2

Europäische Erstanmeldungen

Europäische Patentanmeldungen, für die keine Priorität beansprucht wird (Erstanmeldungen), werden vorrangig bearbeitet. Das Amt gewährleistet, daß **Recherchenberichte zu Erstanmeldungen den Anmeldern regelmäßig spätestens 6 Monate nach dem Anmeldetag vorliegen.**

Es wird daran erinnert, daß eine europäische Erstanmeldung für eine im Prioritätsjahr eingereichte europäische Nachanmeldung prioritätsbegründend ist; sie eröffnet also nach Artikel 87 bis 89 EPÜ ebenso und im selben Umfang ein Prioritätsrecht (sog. "innere Priorität") wie eine Erstanmeldung bei ei-

INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

Notice of the President of the European Patent Office dated 1 December 1992 concerning accelerated prosecution of European patent applications ["Seven Measures"]*

During the past, search and examination backlogs have built up in the EPO. While the backlog in search has now been cleared almost entirely, it will take somewhat longer to clear that in substantive examination.

In an effort to assist applicants requiring rapid search or examination the Office has, since 1988, operated a programme of "Seven Measures" designed to ensure quicker processing of European patent applications.

The Seven Measures have been improved again: the period for issue of the search report on a European first filing has been reduced from nine to six months (Measure 2).

Applicants are encouraged to make use of the Seven Measures.

Measure 1

*Request for accelerated search/exami-
nation*

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

Measure 2

European first filing

European patent applications claiming no priority (first filings) are given top priority. The Office ensures that **search reports for first filings will be available to applicants, as a rule, no later than six months from the filing date.**

Applicants are reminded that a European first filing is a proper basis for claiming priority in respect of a subsequent European patent application filed within the priority year, i.e. it gives rise to a priority right ("internal priority") in accordance with Articles 87 to 89 EPC in the same way and to the

COMMUNICATIONS DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

Communiqué du Président de l'Office européen des bre- vets, en date du 1^{er} décembre 1992, relatif au traitement ac- céléré des demandes de bre- vet européen ["Sept me- sures"]*

Dans le passé, des arriérés se sont formés au niveau de la recherche et de l'examen à l'OEB. Alors que l'arriéré de recherche a été presque entièrement résorbé entre-temps, celui d'examen ne pourra être résorbé que dans quelque temps.

Soucieux d'assister les demandeurs qui souhaitent une recherche ou un examen rapide, l'Office a mis en oeuvre, depuis 1988, un programme en sept mesures conçu pour assurer un traitement plus rapide des demandes de brevet européen.

Les "Sept Mesures" ont été à nouveau améliorées: le délai pour l'établissement du rapport de recherche pour les premiers dépôts européens a été raccourci de neuf mois à six mois (2^e mesure).

Les demandeurs sont encouragés à faire usage des Sept Mesures.

1^{re} mesure

*Requête en recherche/examen accé-
léré*

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

2^e mesure

Premier dépôt européen

Les demandes de brevet européen ne revendiquant pas une priorité (premiers dépôts) font l'objet d'un traitement prioritaire. L'Office garantit que **les demandeurs disposeront des rapports de recherche concernant les premiers dépôts, en règle générale, au plus tard six mois à compter de la date de dépôt.**

Il est rappelé que la priorité d'un premier dépôt européen peut être revendiquée pour une demande de brevet européen ultérieure, déposée au cours de l'année de priorité; il donne, en effet, naissance à un droit de priorité (dite "priorité interne") conformément aux articles 87 à 89 CBE, de la même

* Wiederverlautbarung der in ABI EPA 1992, 753 veröffentlichten Mitteilung

* Reproduction of the notice published in OJEPO 1992 753

* Nouvelle publication du communiqué publié au JO OEB 1992, 753.

nem nationalen Amt (s. Richtlinien für die Prüfung im EPA C-V, 1.3).

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

Maßnahme 3

Sachliche Reaktion auf den Recherchenbericht

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

Maßnahme 4

Frühzeitige Stellung des Prüfungsantrags

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

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

Maßnahme 5

Rasche Übermittlung des ersten Prüfungsbescheids

Ist ein gültiger Antrag auf beschleunigte Prüfung (Maßnahmen 1 und 3) ge-

same extent as a first filing with a national Office (see Guidelines for Examination in the EPO, C-V, 1.3).

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

Measure 3

Substantive response to the search report

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

Measure 4

Early request for examination

An early request for examination (Article 94 EPC), accompanied by an unconditional waiver of the invitation by the EPO under Article 96 EPC (see Guidelines for Examination in the EPO, C-VI, 1.1.2), further accelerates the procedure. This waiver, which causes the application to be forwarded more rapidly to the Examining Division, may be made on filing the European patent application (see Request for Grant form, page 5, point B 8) or later in a separate communication to the EPO.

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

Measure 5

Rapid issue of the first examination report

When a valid request for accelerated examination (Measures 1 and 3) has

çon et dans la même mesure qu'un premier dépôt effectué auprès d'un office national (cf. Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, C-V, 1.3).

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

3^e mesure

Réponse sur le fond au rapport de recherche

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

4^e mesure

Requête en examen présentée très tôt

La procédure est accélérée si le demandeur présente très tôt la requête en examen (article 94 CBE) et s'il renonce en même temps sans aucune réserve à recevoir l'invitation émise par l'OEB en vertu de l'article 96 CBE (cf. Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, C-VI, 1.1.2). Cette renonciation, qui entraîne un transfert accéléré de la demande à la division d'examen, peut être formulée dès le dépôt de la demande de brevet européen (cf. formulaire de requête en délivrance, page 5, point B 8) ou ultérieurement, dans une communication séparée adressée à l'OEB.

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

5^e mesure

Envoi rapide de la première notification de l'examineur

Lorsqu'une requête valable en examen accéléré (1^{re} et 3^e mesures) a été pré-

stellt worden, so wird sich das Amt nach Kräften bemühen, dem Anmelder den ersten Prüfungsbescheid innerhalb von 4 Monaten nach Eingang der Anmeldung bei der Prüfungsabteilung oder des Antrags auf beschleunigte Prüfung zu übermitteln, je nachdem, welcher Zeitpunkt der spätere ist.

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

Maßnahme 6

Unverzügliche ernsthafte Erwiderung des Anmelders

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

Maßnahme 7

Beschleunigte Bearbeitung in der Erteilungsphase

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

been filed, the Office will make every effort to issue the first examination report within four months of receipt of the application by the Examining Division or of receipt of the request for accelerated examination, whichever is the later

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

Measure 6

Prompt bona fide response by the applicant

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

Measure 7

Accelerated processing at the grant stage

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

sentée, l'Office fera tout son possible pour envoyer la première notification de l'examineur dans les quatre mois suivant la date de réception de la demande de brevet par la division d'examen ou suivant la date de réception de la requête en examen accéléré, la plus tardive des deux dates étant déterminante.

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

6^e mesure

Réponse rapide et consciencieuse du demandeur

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

7^e mesure

Traitement accéléré au stade de la délivrance

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

Erstreckung europäischer Patente auf Slowenien

Am 2. Juli 1993 haben der Präsident des Europäischen Patentamts und der slowenische Minister für Wissenschaft und Technik in Ljubljana ein Abkommen über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens und eine ergänzende Vereinbarung zur Schutzerstreckung europäischer Patente unterzeichnet.

Das Kooperationsabkommen sieht eine Reihe von Unterstützungs- und Beratungsmaßnahmen vor, die auf den weiteren Ausbau und die Modernisierung des slowenischen Patentwesens gerichtet sind. Hierzu gehören insbesondere Maßnahmen zur Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter des slowenischen Patentamts, zur Förderung des Patentvertreterwesens und zur Unterstützung des slowenischen Patentamts im Bereich der Automatisierung und beim Aufbau eines nationalen Patentinformationssystemes.

Kernstück der künftigen Zusammenarbeit ist jedoch die Vereinbarung über die Erstreckung der Wirkungen europäischer Patente und Patentanmeldungen, die den europäischen Patentanmeldern einen einfachen und kostengünstigen Weg zum Patentschutz in Slowenien eröffnet. Grundlage des Erstreckungssystems ist das slowenische Gesetz über das gewerbliche Eigentum in der Fassung vom 20. Mai 1993.

Die Erstreckungsvereinbarung wird nach Erlass der notwendigen Rechtsvorschriften in Slowenien und Abschluß der administrativen Vorarbeiten voraussichtlich Anfang 1994 in Kraft treten. Bis dahin wird Slowenien auch dem PCT angehören.

Nähere Informationen über das Erstreckungsverfahren werden rechtzeitig vor dem Inkrafttreten der Vereinbarung in einer späteren Ausgabe des Amtsblatts veröffentlicht.

Extension of European patents to Slovenia

On 2 July 1993 in Ljubljana the President of the European Patent Office and Slovenia's Minister for Science and Technology signed a patent co-operation agreement and a supplementary accord on the extension of European patents to cover Slovenia.

Under the co-operation agreement the EPO will provide advice and support in developing and modernising the Slovenian patent system. Measures include training Slovenian Patent Office staff, promoting the local patent profession, and supporting the Slovenian Office in its automation work and in building up a national patent information system.

The centrepiece of future co-operation is however the agreement extending the effects of European patents and applications to Slovenia, thus providing applicants with a cheap and simple route to patent protection there. Its basis is the Slovenian Law on Industrial Property as amended on 20 May 1993.

The extension agreement will probably enter into force in early 1994, once Slovenia has enacted the necessary legislation and the administrative preparations are completed. By then Slovenia will also be a party to the PCT.

Further details about the extension procedure will be published in a later Official Journal before the agreement enters into force.

Extension des effets des brevets européens à la Slovénie

Le 2 juillet 1993, le Président de l'Office européen des brevets et le Ministre slovène de la Science et de la Technologie ont signé à Ljubljana un accord de coopération dans le domaine des brevets, ainsi qu'un accord complémentaire relatif à l'extension de la protection conférée par les brevets européens.

L'accord de coopération en matière de brevets prévoit une série de mesures d'assistance et de conseil axées sur la poursuite du développement et la modernisation du système slovène des brevets, telles que la formation de base et le perfectionnement du personnel de l'Office slovène des brevets, l'encouragement du système de représentation en matière de brevets, et un soutien apporté à l'Office slovène des brevets en vue de l'automatisation et de la mise en place d'un système national d'information brevets.

L'accord relatif à l'extension des effets des demandes de brevet européen et des brevets européens, qui permet aux demandeurs d'obtenir en Slovénie une protection par brevet selon une procédure simple et économique, constitue la pierre angulaire de la coopération future. Le système d'extension repose sur la loi slovène sur la propriété industrielle telle qu'adoptée le 20 mai 1993.

L'accord relatif à l'extension entrera en vigueur, selon toutes prévisions, au début de 1994, après adoption des dispositions législatives nécessaires en Slovénie et achèvement des travaux préparatoires sur le plan administratif. Dans l'intervalle, la Slovénie aura aussi adhéré au PCT.

De plus amples informations sur la procédure d'extension paraîtront en temps utile au Journal officiel, avant l'entrée en vigueur de l'accord.

EPA-Seminare zum Thema Sequenzprotokolle

Das EPA beabsichtigt, Kurzseminare (Halbtagesseminare) zu veranstalten, um Patentanmelder und zugelassene Vertreter umfassend über die Erstellung von Sequenzprotokollen für Patentanmeldungen auf dem Gebiet der Biotechnologie und über den Einsatz der PatentIn-Software zu informieren.

Diese Seminare sollen in der **2. Oktoberhälfte und/oder Anfang November 1993** stattfinden, und zwar jeweils in den Dienstgebäuden des EPA in Rijswijk, Niederlande, bzw. in München, Deutschland. Die Teilnahme an den Seminaren ist kostenlos.

Wenn Sie an einem dieser Seminare teilnehmen möchten, wenden Sie sich bitte an

Ms E. Jaspers-Otten
Europäisches Patentamt
Eingangsstelle
Patentlaan 2
NL-2280 HV Rijswijk (ZH)
Telefax: (+31-70)3402693

EPO Seminars on Sequence Listings

The EPO has the intention to organise short (half-day) seminars to further inform applicants and representatives on the drafting of sequence listings for patent applications in the biotechnology field and on the use of the PatentIn software.

Seminars will be organised at the EPO premises in Rijswijk, The Netherlands and/or at the EPO premises in Munich, Germany in the **2nd half of October and/or in the beginning of November 1993**. The participation in the seminar is free of charge.

If you are interested in attending one of these seminars, please contact

Ms E. Jaspers-Otten
European Patent Office
Receiving Section
Patentlaan 2
NL-2280 HV Rijswijk (ZH)
Telefax: (+31-70)3402693

Séminaires de l'OEB sur les listes de séquences

L'OEB a l'intention d'organiser des séminaires de courte durée (une demi-journée) en vue de compléter l'information des demandeurs et des mandataires sur la rédaction des listes de séquences pour les demandes de brevet dans le domaine biotechnologique et sur l'utilisation du logiciel PatentIn.

Les séminaires se dérouleront dans les locaux de l'OEB, soit à Rijswijk, aux Pays-Bas, soit à Munich, en Allemagne, au cours de la **seconde quinzaine d'octobre et/ou au début du mois de novembre 1993**. La participation au séminaire est gratuite.

Si vous désirez participer à l'un de ces séminaires, veuillez contacter

Mme E. Jaspers-Otten
Office européen des brevets
Section de dépôt
Patentlaan 2
NL-2280 HV Rijswijk (ZH)
Téléfax: (+31-70)3402693

VERTRETUNG

Liste
der beim
Europäischen Patentamt
zugelassenen Vertreter*

REPRESENTATION

List of
professional
representatives before
the European Patent Office*

REPRESENTATION

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

CH Schweiz / Switzerland / Suisse**Änderungen / Amendments / Modifications**

Hammer, Bruno (CH)
c/o Sulzer Management AG
KS/Patente/0007
CH-8401 Winterthur
Heubeck, Bernhard (DE)
c/o Sulzer Management AG
KS/Patente/0007
CH-8401 Winterthur

Steller, Manfred (CH)
c/o Sulzer Management AG
KS/Patente/0007
CH-8401 Winterthur

Triebnig, Adolf (AT)
c/o Sulzer Management AG
KS/Patente/0007
CH-8401 Winterthur

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

Marks, Frank (DE)
Suitbertusstraße 85
D-40223 Düsseldorf

Bayer, Alfred (DE)
Krupp Forschungsinstitut GmbH
Patentabteilung
Münchener Straße 100
D-45145 Essen

Änderungen / Amendments / Modifications

Abitz, Walter (DE)
Patentanwälte Abitz & Partner
Postfach 86 01 09
D-81628 München
Adler, Peter (DE)
Patentanwälte
Lippert, Stachow, Schmidt & Partner
P.O. Box 19 24 38
D-01282 Dresden
Bauer, Robert (DE)
Patentanwälte Boeters Bauer Koepe
Bereiteranger 15
D-81541 München

Beck, Jürgen (DE)
Hoeger, Stellrecht & Partner
Uhlandstraße 14c
D-70182 Stuttgart

Behnke, Holger (DE)
Hochschule für Architektur
und Bauwesen Weimar
Abt. Wissenschaft- und
Technologietransfer
D-99421 Weimar

Beier, Joachim (DE)
Patentanwälte
Ruff, Beier, Schöndorf und Mütschele
Willy-Brandt-Straße 28
D-70173 Stuttgart

* Alle in der Liste der zugelassenen Vertreter eingetragenen Personen sind Mitglieder des Instituts
EPI-Generalsekretariat
Erhardtstraße 27,
D-80331 München,
Tel (+49-89)2017080
Tx 5/216834,
FAX (+49-89)2021548

* All persons on the list of professional representatives are members of the Institute
EPI General Secretariat
Erhardtstrasse 27
D-80331 Munich
Tel (+49-89)2017080,
Tx 5/216834,
FAX (+49-89)2021548

* Toute personne inscrite sur la liste des mandataires agréés est membre de l'Institut
EPI-Secrétariat général
Erhardtstrasse 27
D-80331 Munich.
Tél. (+49-89) 2017080
Tx 5/216834,
FAX (+49-89)2021548

- Bergelt, Klaus (DE)
Lilienweg 1
D-14772 Brandenburg
- Bergerin, Ralf (DE)
Adam Opel AG
Patentwesen
D-65423 Rüsselsheim
- Biermann, Wilhelm (DE)
VEGLA
Vereinigte Glaswerke GmbH
Viktoriaallee 3-5
D-52066 Aachen
- Blickle, K. Werner (DE)
Kodak AG
Patentabteilung
D-70323 Stuttgart
- Blum, Hans-Werner (DE)
Lübecker Straße 30
D-18057 Rostock
- Boehme, Ulrich (DE)
Hoeger, Stellrecht & Partner
Uhlandstraße 14c
D-70182 Stuttgart
- Boeters, Hans Dietrich (DE)
Patentanwälte Boeters Bauer Koepe
Bereiteranger 15
D-81541 München
- Braun, Dieter (DE)
Patentanwalt
Dipl.-Ing. Dieter Braun
Nettelbeckstraße 25
D-30175 Hannover
- Bromann, Heinz-Georg (DE)
Breisgaustraße 43/0801
D-04209 Leipzig
- Brommer, Hans Joachim (DE)
Patentanwälte Dipl.-Ing. R. Lemcke
Dr.-Ing. H.-J. Brommer
Postfach 40 26
D-76025 Karlsruhe
- Bullwein, Fritz (DE)
Bayerische Motoren Werke AG
Patentabteilung AJ-3
D-80788 München
- Busse, Dietrich (DE)
Patentanwälte Busse & Busse
Postfach 12 26
D-49002 Osnabrück
- Busse, Volker (DE)
Patentanwälte Busse & Busse
Postfach 12 26
D-49002 Osnabrück
- Bücken, Helmut (DE)
Bayerische Motoren Werke AG
Patentabteilung AJ-3
D-80788 München
- Bühling, Gerhard (DE)
Patentanwaltsbüro
Tiedtke-Bühling-Kinne & Partner
Bavariaring 5
D-80336 München
- Bünemann, Egon (DE)
Patentanwälte Busse & Busse
Postfach 12 26
D-49002 Osnabrück
- Creutz, Hans-Jürgen (DE)
Bahnhofstraße 6
D-01662 Meissen
- Dabringhaus, Walter (DE)
Patentanwälte
Meinke, Dabringhaus und Partner
Postfach 10 46 45
D-44046 Dortmund
- Däsch, Götz (DE)
W. -Seelenbinder -Straße 58
D-07629 Hermsdorf
- Dahmen, Toni (DE)
Mercedes-Benz AG
Patentstrategie
D-70322 Stuttgart
- David, Günther M. (DE)
Groteler Treppe 1
D-21075 Hamburg
- Decker, Karl-Ludwig (DE)
Arzneimittelwerk Dresden GmbH
Postfach 01 01 31/32
D-01435 Radebeul
- Dexheimer, Rolf (DE)
Bayerische Motoren Werke AG
Patentabteilung AJ-3
D-80788 München
- Diehl, Hermann O. Th. (DE)
Diehl Glaeser Hiltl & Partner
Postfach 19 03 65
D-80603 München
- Dirscherl, Josef Franz Georg (DE)
Bayerische Motoren Werke AG
Patentabteilung AJ-3
D-80788 München
- Dorner, Jörg (DE)
Dorner & Hufnagel
Patentanwälte
Schmidstraße 2
D-80331 München
- Draeger, Karlfried (DE)
Bayerische Motoren Werke AG
Patentabteilung AJ-3
D-80788 München
- Drechsler, Gottfried (DE)
VEM-Antriebstechnik AG
Försterlingstraße 20
D-01269 Dresden
- Eilers, Norbert (DE)
Blaupunkt-Werke GmbH
Patente und Lizenzen
Postfach 77 77 77
D-31132 Hildesheim
- Eingrüber, Karl-Heinz (DE)
Postfach 137
D-10412 Berlin
- Einsele, Rolf (DE)
Braun Aktiengesellschaft
Patentabteilung
Postfach 11 20
D-61466 Kronberg
- Eyer, Eckhardt Philipp (DE)
Eyer & Linser Patentanwälte
Postfach 10 22 10
D-63268 Dreieich
- Fechner, Joachim (DE)
Im Broeltal 118
D-53773 Hennef
- Finsterwald, Manfred (DE)
Manitz, Finsterwald & Rotermund
Patentanwälte
Postfach 22 16 11
D-80506 München

- Fischer, Volker (DE)
Fritz-Reuter-Straße 7
D-39108 Magdeburg
- Fischer, Wolf-Dieter (DE)
Postfach 21 05 40
D-67005 Ludwigshafen
- Fleck, Thomas (DE)
Raffay & Fleck
Patentanwälte
Postfach 32 32 17
D-20117 Hamburg
- Flügel, Otto (DE)
Lesser & Flügel
Postfach 81 05 06
D-81905 München
- Frank, Gerhard (DE)
Mayer, Frank, Reinhardt
Westliche 24
D-75172 Pforzheim
- Franzen, Peter (DE)
Esselte Meto
International Produktions GmbH
Niederlassung Heppenheim
Westerwaldstraße 3-13
D-64646 Heppenheim
- Freiherr von Wittgenstein, Arved (DE)
Patentanwälte Abitz & Partner
Postfach 86 01 09
D-81628 München
- Fricke, Joachim (DE)
Döring, Einsel, Leonhard, Fricke
Patentanwälte
Josephspitalstraße 7
D-80331 München
- Funken, Josef (DE)
Postfach 11 29
D-47496 Neukirchen-Vluyn
- Gäbler, Klaus (DE)
Adele-Sandrock-Straße 74
D-12627 Berlin
- Geißler, Erich (DE)
Arzneimittelwerk Dresden GmbH
Postfach 01 01 31/32
D-01435 Radebeul
- Gerbaulet, Hannes (DE)
Patentanwälte
Richter, Werdemann & Gerbaulet
Neuer Wall 10
D-20354 Hamburg
- Grättinger, Günter (DE)
Grättinger & Partner
Postfach 16 49
D-82306 Starnberg
- Grams, Klaus Dieter (DE)
Patentanwaltbüro
Tiedtke-Bühling-Kinne & Partner
Bavariaring 4
D-80336 München
- Griessbach, Dieter (DE)
Hoeger, Stellrecht & Partner
Uhlandstraße 14 c
D-70182 Stuttgart
- Gritschneider, Martin (DE)
Patentanwälte Abitz & Partner
Postfach 86 01 09
D-81628 München
- Günther, Hans Peter (DE)
Bayerische Motoren Werke AG
Patentabteilung AJ-3
D-80788 München
- Güthlein, Paul (DE)
Hoechst AG
Zentrale Patentabteilung
D-65926 Wiesbaden
- Habel, Hans-Georg (DE)
Patentanwälte
Dipl.-Ing. H.-G. Habel
Dipl.-Ing. Lutz Habel
Postfach 34 29
D-48019 Münster
- Haecker, Walter (DE)
Hoeger, Stellrecht & Partner
Uhlandstraße 14 c
D-70182 Stuttgart
- Hannig, Wolf-Dieter (DE)
Friedlander Straße 37
D-12489 Berlin
- Herbach, Thomas (DE)
Hewlett-Packard GmbH
Europ. Patent- und Lizenzabteilung
Gebäude 4
Postfach 14 30
D-71004 Böblingen
- Harders, Gerhard (DE)
Stettiner Straße 2
D-61184 Karben
- Hauger, Helmut (DE)
Bayerische Motoren Werke AG
Patentabteilung AJ-3
D-80788 München
- Henoch, Winfried (DE)
Chemnitzer
Spinnereimaschinenbau GmbH
Postfach 4 00 10 48
D-09023 Chemnitz
- Hering, Hartmut (DE)
Patentanwälte
Berendt, Leyh & Hering
Innere Wiener Straße 20
D-81667 München
- Heyn, Heliane (DE)
Manitz, Finsterwald & Rotermund
Patentanwälte
Postfach 22 16 11
D-80506 München
- Hilleringmann, Jochen (DE)
Patentanwälte
von Kreisler - Selting - Werner
Postfach 10 22 41
D-50462 Köln
- Hiltl, Elmar (DE)
Diehl Glaser Hiltl & Partner
Postfach 19 03 65
D-80603 München
- Hiob, Manfred (DE)
Hoechst Guben AG
Postfach 10 01 32
D-03161 Guben
- Hoffmann, Rolf (DE)
TAKRAF Lauchhammer GmbH Leipzig
Barfußgässchen 12
D-04109 Leipzig
- Hohn, Max Günter (DE)
Ahornweg 12
D-82319 Starnberg

- Honeit, Ute (DE)
Sächsische Olefinwerke AG Böhlen
Abteilung Information
D-04561 Böhlen
- Honke, Manfred (DE)
Patentanwälte
Andrejewski, Honke & Partner
Postfach 10 02 54
D-45002 Essen
- Horn, Wolfgang (DE)
SKW Stickstoffwerke Piesteritz GmbH
Postfach 10
D-06879 Lutherstadt Wittenberg
- Huber, Hans-Peter (DE)
Agfa-Gevaert AG
Patentabteilung
Postfach 90 01 51
D-81536 München
- Hudler, Frank (DE)
Patentanwälte
Lippert, Stachow, Schmidt & Partner
P.O. Box 19 24 38
D-01282 Dresden
- Hummel, Adam (DE)
Deutsche Aerospace AG
Patente
Postfach 80 11 09
D-81663 Ottobrunn
- Höhne, Manfred (DE)
A W E - GmbH
Rennbahn 8
D-99817 Eisenach
- Höller, Klaus (DE)
BASF Aktiengesellschaft
Patentabteilung ZDX - C 6
D-67056 Ludwigshafen
- In der Stroth, Reinhard (DE)
Patentanwälte Busse & Busse
Postfach 12 26
D-49002 Osnabrück
- Jaeger, Klaus (DE)
Jaeger, Böck & Köster
Patentanwälte
Pippinplatz 4a
Postfach 16 20
D-82121 Gauting
- Jeck, Anton (DE)
Markgröningerstraße 47/1
D-71701 Schwieberdingen
- Jochem, Bernd (DE)
Beyer & Jochem
Postfach 17 01 45
D-60075 Frankfurt
- Jönsson, Hans-Peter (DE)
Patentanwälte
von Kreisler - Selting - Werner
Postfach 10 22 41
D-50462 Köln
- Kaiser, Henning (DE)
Preussag AG
Patente und Lizenzen
Postfach 61 02 09
D-30602 Hannover
- Karau, Wolfgang (DE)
BASF Aktiengesellschaft
Patentabteilung ZDX - C 6
D-67056 Ludwigshafen
- Karg, Jochen (DE)
BASF Aktiengesellschaft
Patentabteilung ZDX - C 6
D-67056 Ludwigshafen
- Kies, Jörg (DE)
Landsberger Allee 253
D-13055 Berlin
- Kinne, Reinhard (DE)
Patentanwaltsbüro
Tiedtke-Bühling-Kinne & Partner
Bavariaring 4
D-80336 München
- Kipf, Hartmut (DE)
Siedlung 10 Nr. 36
D-12437 Berlin
- Klose, Michael (DE)
Sellostraße 15
D-14471 Potsdam
- Klug, Rolf-Dieter (DE)
Louis-Fürnberg-Straße 17
D-04318 Leipzig
- Kodron, Rudolf S. (DE)
Rheinpatent Kodron
Postfach 26 49
D-55016 Mainz
- Koschade, Eva-Maria (DE)
Heidestraße 8 a
D-01987 Schwarzheide
- Kratzsch, Volkhard (DE)
Patentanwalt
Dipl.-Ing. Volkhard Kratzsch
Postfach 90
D-73701 Esslingen
- Kreissig, Manfred (DE)
Rössler Straße 27
D-09129 Chemnitz
- Krieglstein, Walter (DE)
J. S. Staedtler GmbH & Co.
Moosackerstraße 3
D-90427 Nürnberg
- Kruse-Maaz, Karin (DE)
Leuna-Werke AG
Am Haupttor
D-06236 Leuna
- Kulik, Angelika (DE)
Solvay Deutschland GmbH
Hans-Böckler-Allee 20
D-30173 Hannover
- Kurz, Peter (DE)
Hewlett-Packard GmbH
Herrenberger Straße 130
D-71034 Böblingen
- Köckeritz, Günter (DE)
Preussag AG
Patente und Lizenzen
Postfach 61 02 09
D-30602 Hannover
- König, Heinz (DE)
Bayerische Motoren Werke AG
Patentabteilung AJ-3
D-80788 München
- Körber, Arno (DE)
Siemens AG
GR PA
Postfach 22 16 34
D-80506 München
- Köster, Hajo (DE)
Jaeger, Böck & Köster
Patentanwälte
Pippinplatz 4a
Postfach 16 20
D-82121 Gauting

- Kümpfel, Heinz (DE)
Adam Opel AG
Patentwesen
D-65423 Rüsselsheim
- Langfinger, Klaus Dieter (DE)
BASF Aktiengesellschaft
Patentabteilung ZDX - C 6
D-67056 Ludwigshafen
- Lasch, Helmut (DE)
Patentanwälte
Dipl.-Ing. Heiner Lichti
Dipl.-Phys. Dr. rer. nat. Jost Lempert
Dipl.-Ing. Hartmut Lasch
Postfach 41 07 60
D-76207 Karlsruhe
- Lemcke, Rupert (DE)
Patentanwälte Dipl.-Ing. R. Lemcke
Dr.-Ing. H.-J. Brommer
Postfach 40 26
D-76025 Karlsruhe
- Lempert, Jost (DE)
Patentanwälte
Dipl.-Ing. Heiner Lichti
Dipl.-Phys. Dr. rer. nat. Jost Lempert
Dipl.-Ing. Hartmut Lasch
Postfach 41 07 60
D-76207 Karlsruhe
- Leyh, Hans (DE)
Patentanwälte
Berendt, Leyh & Hering
Innere Wiener Straße 20
D-81667 München
- Lichti, Heiner (DE)
Patentanwälte
Dipl.-Ing. Heiner Lichti
Dipl.-Phys. Dr. rer. nat. Jost Lempert
Dipl.-Ing. Hartmut Lasch
Postfach 41 07 60
D-76207 Karlsruhe
- Linser, Heinz (DE)
Eyer & Linser Patentanwälte
Postfach 10 22 10
D-63268 Dreieich
- Löpertz, Friedrich (DE)
Siemens AG
GR PA
Postfach 22 16 34
D-80506 München
- Lüdtke, Frank (DE)
Preussag AG
Patent und Lizenzen
Postfach 61 02 09
D-30602 Hannover
- Manitz, Gerhart (DE)
Manitz, Finsterwald & Rotermund
Patentanwälte
Postfach 22 16 11
D-80506 München
- Masch, Karl Gerhard (DE)
Patentanwälte
Andrejewski, Honke & Partner
Postfach 10 02 54
D-45002 Essen
- Materne, Jürgen (DE)
Prüfer & Partner Patentanwälte
Harthäuser Straße 25 d
D-81545 München
- Mathes, Nicolaus (DE)
c/o Henkel KGaA
TFP / Patentabteilung
D-40191 Düsseldorf
- Matthes, Klaus (DE)
MAN B&W Diesel AG
Stadtbachstraße 1
Postfach 10 00 80
D-86135 Augsburg
- Mattusch, Gundula (DE)
Jaeger, Bock & Köster
Patentanwälte
Pippinplatz 4 a
Postfach 16 20
D-82121 Gauting
- Meinke, Jochen (DE)
Patentanwälte
Meinke, Dabringhaus und Partner
Postfach 10 46 45
D-44046 Dortmund
- Meinke, Julius (DE)
Patentanwälte
Meinke, Dabringhaus und Partner
Postfach 10 46 45
D-44046 Dortmund
- Meldau, Gustav (DE)
Postfach 24 52
D-33254 Gütersloh
- Meyers, Hans-Wilhelm (DE)
Patentanwälte
von Kreisler Selting Werner
Postfach 10 22 41
D-50462 Köln
- Michaelis, Wolfgang (DE)
BASF Aktiengesellschaft
Patentabteilung ZDX - C 6
D-67056 Ludwigshafen
- Morf, Dieter F. (DE)
Patentanwälte Abitz & Partner
Postfach 86 01 09
D-81628 München
- Morf, Jan Stefan (DE)
Patentanwälte Abitz & Partner
Postfach 86 01 09
D-81628 München
- Morgan, James Garnet (GB)
Manitz, Finsterwald & Rotermund
Patentanwälte
Postfach 22 16 11
D-80506 München
- Mutzbauer, Helmut (DE)
BASF Aktiengesellschaft
Patentabteilung ZDX - C 6
D-67056 Ludwigshafen
- Müller-Wolff, Thomas (DE)
Harwardt Neumann
Patent- und Rechtsanwälte
Postfach 14 55
D-53704 Siegburg
- Müller, Gerhard (DE)
Bayer AG
Konzernverwaltung RP
Patente Konzern
D-51368 Leverkusen
- Müller, Heinz-Gerd (DE)
In der Schlade 18
D-51467 Bergisch-Gladbach

- Müller, Lutz (DE)
Fortschritt Erntemaschinen GmbH
Postfach 110
D-01841 Neustadt
- Müller, Volkmar (DE)
Hartmannstraße 45
D-04838 Eilenburg
- Münch, Volker (DE)
BASF Lacke+Farben AG
Patente/ Lizenzen/ Dokumentation
Postfach 61 23
D-48136 Münster
- Mütschele, Thomas (DE)
Patentanwälte
Ruff, Beier, Schöndorf und Mütschele
Willy-Brandt-Straße 28
D-70173 Stuttgart
- Nauwald, Gunter (DE)
Arzneimittelwerk Dresden GmbH
Postfach 01 01 31/32
D-01435 Radebeul
- Neisen, Jürgen (DE)
Miele & Cie. GmbH & Co.
D-33325 Gütersloh
- Niedermeyer, Klaus (DE)
Brückenstraße 7
D-88097 Eriskirch
- Nordmann, Hardo (DE)
Paul-Gossen-Straße 100
D-91052 Erlangen
- Ostriga, Harald (DE)
Patentanwälte Ostriga & Sonnet
Postfach 20 16 53
D-42216 Wuppertal
- Pellmann, Hans-Bernd (DE)
Patentanwaltbüro
Tiedtke-Bühling-Kinne & Partner
Bavariaring 4
D-80336 München
- Pfeiffer, Helmut (DE)
c/o Jagenbert AG
Kennedydamm 15-17
D-40476 Düsseldorf
- Pfingsten, Dieter (DE)
Barmag AG
Postfach 11 02 40
D-42862 Remscheid
- Pluder, Karl-Heinz (DE)
Gottfried-Semper-Straße 7
D-06124 Halle
- Pott, Ulrich (DE)
Patentanwälte Busse & Busse
Postfach 12 26
D-49002 Osnabrück
- Prinz, Hans-Peter (DE)
Sächsische Olefinwerke AG Böhlen
Abteilung Information
D-04561 Böhlen
- Pöhlau, Claus (DE)
Louis, Pöhlau, Lohrenz & Segeth
Postfach 30 55
D-90014 Nürnberg
- Pürckhauer, Rolf (DE)
Patentanwalt
Dipl.-Ing. R. Pürckhauer
Postfach 10 09 51
D-57009 Siegen
- Rassler, Andrea (DE)
VDO Adolf Schindling AG
Sodener Straße 9
D-65824 Schwalbach a. Ts.
- Rau, Manfred (DE)
Rau, Schneck & Hübner
Patentanwälte
Königstraße 2
D-90402 Nürnberg
- Recktenwald, Albert (DE)
Postfach 109
D-53942 Blankenheim
- Reichelt, Karl-Heinz (DE)
Hoechst Aktiengesellschaft
Werk Ruhrchemie
Postfach 13 01 60
D-46128 Oberhausen
- Richter, Barbara (DE)
LAUBAG-Hauptverwaltung
D-01964 Senftenberg
- Richter, Joachim (DE)
Patentanwälte
Richter, Werdemann & Gerbaulet
Neuer Wall 10
D-20354 Hamburg
- Riemann, Bernd (DE)
Schönhauser Straße 108
D-13127 Berlin
- Rudolph, Margit (DE)
Gemeinsamer Patentservice
Hausvogteiplatz 5-7
D-10117 Berlin
- Rudolph, Wolfgang (DE)
Haydnstraße 29
D-71065 Böblingen
- Ruff, Michael (DE)
Patentanwälte
Ruff, Beier, Schöndorf und Mütschele
Willy-Brandt-Straße 28
D-70173 Stuttgart
- Ruge, Werner (DE)
Energiewerke Schwarze Pumpe AG
An der Heide
D-03139 Schwarze Pumpe
- Rückert, Friedrich (DE)
Kernforschungszentrum
Karlsruhe GmbH
Patente und Lizenzen
Weberstraße 5
D-76133 Karlsruhe
- Schanze, Klaus (DE)
c/o KBA-Planeta AG
Friedrich-List-Straße 47-49
D-01445 Radebeul
- Schmidt, Günter H. H. (DE)
Bayerische Motoren Werke AG
Patentabteilung AJ-3
D-80788 München
- Schmidt, Josef Heinrich (DE)
Vossius & Partner
Postfach 86 07 67
D-81634 München
- Schmidt, Ursula (DE)
Patentanwälte
Lippert, Stachow, Schmidt & Partner
P.O. Box 19 24 38
D-01282 Dresden

- Schneider, Egon (DE)
Continental AG
Postfach 169
D-30001 Hannover
- Schneider, Manfred (DE)
Patentanwaltsbüro Schneider
Annaberger Straße 93
D-09111 Chemnitz
- Schoenen, Norbert (DE)
c/o Henkel KGaA
Patentabteilung/TFP
D-40191 Düsseldorf
- Schroeter, Helmut (DE)
Schroeter & Lehmann
Patentanwälte
Postfach 71 03 50
D-81453 München
- Schrödter, Manfred (DE)
Wabco Westinghouse
Fahrzeuggbremsen GmbH
Postfach 91 12 80
D-30432 Hannover
- Schulte, Knud (DE)
Hewlett-Packard GmbH
Europ Patent- und Lizenzabteilung
Gebäude 4
Postfach 14 30
D-71004 Böblingen
- Schweiß, Werner (DE)
BASF Aktiengesellschaft
Patentabteilung ZDX - C 6
D-67056 Ludwigshafen
- Schöndorf, Jürgen (DE)
Patentanwälte
Ruff, Beier, Schöndorf und Mütschele
Willy-Brandt-Straße 28
D-70173 Stuttgart
- Schönwald, Karl (DE)
Hoffmann-von-Fallersleben-Straße 5
D-50968 Köln
- Seewald, Jürgen (DE)
Postfach 10 26
D-30010 Hannover
- Segeth, Wolfgang (DE)
Patentanwälte
Louis, Pöhlau, Lohrenz & Segeth
Postfach 30 55
D-90014 Nürnberg
- Seidel, Herta (DE)
Patentanwaltsbüro Dipl.-Phys, H Seidel
Siedlungsstraße 3
D-84494 Lohkirchen
- Simon, Franz (DE)
I B N GmbH Dresden
Dorotheenstraße 14
D-01219 Dresden
- Sonnet, Bernd (DE)
Patentanwälte Ostriga & Sonnet
Postfach 20 16 53
D-42216 Wuppertal
- Sparing, Nikolaus (DE)
Postfach 14 04 43
D-40074 Düsseldorf
- Speidel, Eberhard (DE)
Postfach 13 20
D-82118 Gauting
- Sperber, Rolf Dietrich (DE)
Postfach 41 08 80
D-50868 Köln
- Springer, Hans Jörg (DE)
BASF Aktiengesellschaft
Patentabteilung ZDX - C 6
D-67056 Ludwigshafen
- Sroka, Peter-Christian (DE)
Postfach 11 10 38
D-40510 Düsseldorf
- Stadtmüller, Helmut (DE)
Siemens AG
GR PA 4
D-91052 Erlangen
- Steil, Johanna (DE)
Hüls Aktiengesellschaft
Patentabteilung/PB 15
D-45764 Marl
- Steiling, Lothar (DE)
Bayer AG
Konzernverwaltung RP
Patente Konzern
D-51368 Leverkusen
- Stellrecht, Wilhelm (DE)
Hoeger, Stellrecht & Partner
Uhlandstraße 14 c
D-70182 Stuttgart
- Sticherling, Wolfgang (DE)
Hüls Aktiengesellschaft
Patentabteilung/PB 15
D-45764 Marl
- Strasse, Joachim (DE)
Strasse, Maiwald, Meys,
Stach & Vonnemann
Postfach 90 09 54
D-81509 München
- Strasser, Wolfgang (DE)
Patentanwälte Strohschänk,
Uri, Strasser & Englaender
Innere Wiener Straße 8
D-81667 München
- Strauss, Hans-Jochen (DE)
Postfach 24 52
D-33254 Gütersloh
- Tauchner, Paul (DE)
Vossius & Partner
Postfach 86 07 67
D-81634 München
- Thiermann, Jürgen (DE)
Wägerstraße 6
D-01309 Dresden
- Thoenes, Dieter (DE)
Patentanwälte
Schaumburg, Thoenes, Thurn
Postfach 86 07 48
D-81634 München
- Tiedtke, Harro (DE)
Patentanwaltsbüro
Tiedtke-Bühling-Kinne & Partner
Bavariaring 4
D-80336 München
- Treffurth, Manfred (DE)
Patentanwaltskanzlei Manfred Treffurth
Postfach 20 02
D-12593 Berlin

- Turi, Michael (DE)
Samson & Partner
Widenmayerstraße 5
D-80538 München
- Valentin, Ekkehard (DE)
Patentanwälte
Hemmerich-Müller-Große-
Pollmeier-Valentin-Gihnske
Hammerstraße 2
D-57072 Siegen
- Vogelsang-Wenke, Heike (DE)
Patentanwälte
Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Partner
Maximilianstraße 58
D-80538 München
- Vogl, Leo (DE)
AEG Aktiengesellschaft
D-60591 Frankfurt
- Vollbach, Hans (DE)
Postfach 19 04 08
D-50501 Köln
- Vollmann, Heiko (DE)
Patentanwälte Wilcken & Vollmann
Musterbahn 1
D-23552 Lübeck
- von Biedersee, Heidereich (DE)
Degussa AG
Patentabteilung
Postfach 13 45
D-63403 Hanau
- von Kirschbaum, Albrecht (DE)
Postfach 15 20
D-82102 Germering
- Vonnemann, Gerhard (DE)
Strasse, Maiwald, Meys
Stach & Vonnemann
An der Alster 84
D-20099 Hamburg
- von Samson-Himmelstjerna, Friedrich R. (DE)
Samson & Partner
Widenmayerstraße 5
D-80538 München
- von Uexküll - Güldenband - Menzel, Alexa (DE)
Vossius & Partner
Postfach 86 07 67
D-81634 München
- Walter, Wolf-Jürgen (DE)
Patentanwälte Felke & Walter
Normannenstraße 1-2
D-10367 Berlin
- Weber, Karl-Heinz (DE)
Brunnsteig 4
D-98528 Suhl-Goldlauter
- Weidner, Ulrich (DE)
Patentanwalt U. Weidner
Postfach 43
D-99601 Sömmerda
- Weigelt, Margit (DE)
LAUBAG-Hauptverwaltung
D-01964 Senftenberg
- Weinberger, Rudolf (DE)
Vossius & Partner
Postfach 86 07 67
D-81634 München
- Weiß, Jürgen (DE)
Goetze AG
ZT Patente 1329
Postfach 12 20
D-51388 Burscheid
- Weiss, Peter (DE)
Dr. Peter H. Weiss Patentanwalt
Postfach 12 50
D-78229 Engen
- Wilcken, Hugo (DE)
Patentanwälte
Wilcken & Vollmann
Musterbahn 1
D-23552 Lübeck
- Wilcken, Thomas (DE)
Patentanwälte
Wilcken & Vollmann
Musterbahn 1
D-23552 Lübeck
- Winter, Josef (DE)
MTU Motoren- und Turbinen-Union
Friedrichshafen GmbH
Patentabteilung
D-88040 Friedrichshafen
- Witzel, Werner (DE)
Bundesamt für
Wehrtechnik und Beschaffung
Referat AT III 1
Postfach 73 60
D-56057 Koblenz
- Wolff, Konrad (DE)
Gemeinsamer Patentservice
Hausvogteiplatz 5-7
D-10117 Berlin
- Wössner, Gottfried (DE)
Hoeger, Stellrecht & Partner
Uhlandstraße 14 c
D-70182 Stuttgart
- Zimmermann, Kornelia (DE)
BASF Aktiengesellschaft
Patentabteilung ZDX - C 6
D-67056 Ludwigshafen

FR Frankreich / France

Änderungen / Amendments / Modifications

- Guy, Claude (FR)
Pont-à-Mousson S.A.
Service de Propriété Industrielle
Boîte Postale 109
F-54704 Pont-à-Mousson Cédex
- Marchais, Bernard (FR)
Essilor International
Service Propriété Industrielle
1, rue Thomas Edison
Echat 902
F-94028 Creteil Cédex
- Puit, Thierry (FR)
Pont-à-Mousson S.A.
Service de Propriété Industrielle
Boîte Postale 109
F-54704 Pont-à-Mousson Cédex

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

Elliott, Peter William (GB)
Unilever plc
Patent Division
Colworth House
Sharnbrook
GB-Bedford MK44 1LQ

Mulder, Cornelis Willem Reinier (NL)
Unilever plc
Patent Division
Colworth House
Sharnbrook
GB-Bedford MK44 1LQ

Änderungen / Amendments / Modifications

Baker, Colin John (GB)
Unilever plc
Patent Division
Colworth House
Sharnbrook
GB-Bedford MK44 1LQ

Bristow, Stephen Robert (GB)
Unilever plc
Patent Division
Colworth House
Sharnbrook
GB-Bedford MK44 1LQ

Bryant, Tracey (GB)
Unilever plc
Patent Division
Colworth House
Sharnbrook
GB-Bedford MK44 1LQ

Butler, David John (GB)
Unilever plc
Patent Division
Colworth House
Sharnbrook
GB-Bedford MK44 1LQ

Eyles, Winifred Joyce (GB)
Burmah Castrol Trading Ltd
Fosco International Limited
285 Long Acre
Nechells
GB-Birmingham B7 5JR

Fransella, Mary Evelyn (GB)
Unilever plc
Patent Division
Colworth House
Sharnbrook
GB-Bedford MK44 1LQ

Geary, Stephen (GB)
Unilever plc
Patent Division
Colworth House
Sharnbrook
GB-Bedford MK44 1LQ

Gill, David Alan (GB)
W H. Beck, Greener & Co.
7 Stone Buildings
Lincoln's Inn
GB-London WC2A 3SZ

Hughes, Brian Patrick (GB)
Brian Hughes & Co
Easterling
Kingswood Road
GB-Tunbridge Wells, Kent TN2 4UJ

Hugot, Alain (FR)
Unilever plc
Patent Division
Colworth House
Sharnbrook
GB-Bedford MK44 1LQ

Jones, David Bryn (GB)
Eaton Lodge
Coventry Road
GB-Kenilworth, Warwicks. CV8 2FU

Loven, Keith James (GB)
Loven & Co
Claxlete House
62 Clasketgate
GB-Lincoln LN2 1JZ

Mole, Peter Geoffrey
Unilever plc
Patent Division
Colworth House
Sharnbrook
GB-Bedford MK44 1LQ

Morrall, Roger (GB)
Automotive Products plc
Patent Department
Tachbrook Road
GB-Leamington Spa, Warwicks. CV31 3ER

Reid, John Mackay (GB)
Unilever plc
Patent Division
Colworth House
Sharnbrook
GB-Bedford MK44 1LQ

Rogers, John Edward (GB)
Unilever plc
Patent Division
Colworth House
Sharnbrook
GB-Bedford MK44 1LQ

Roscoe, Brian Corrie (GB)
Unilever plc
Patent Division
Colworth House
Sharnbrook
GB-Bedford MK44 1LQ

Tate, Rodney Vevers (GB)
Unilever plc
Patent Division
Colworth House
Sharnbrook
GB-Bedford MK44 1LQ

Thomas, Susan Margaret (GB)
Unilever plc
Patent Division
Colworth House
Sharnbrook
GB-Bedford MK44 1LQ

Tonge, Robert James (GB)
Unilever plc
Patent Division
Colworth House
Sharnbrook
GB-Bedford MK44 1LQ

NL Niederlande / Netherlands / Pays-Bas**Löschungen / Deletions / Radiations**

Elliott, Peter William (GB) - cf. GB
Unilever Patent Division
P.O. Box 137
NL-3130 AC Vlaardingen

Mulder, Cornelis Willem Reiner (NL) - cf. GB
Unilever Patent Division
P.O. Box 137
NL-3130 AC Vlaardingen

SE Schweden / Sweden / Suède**Änderungen / Amendments / Modifications**

Sundqvist, Hans (SE)
Sunds Defibrator Industries AB
Patents Department
Strandbergsgatan 61
S-11251 Stockholm

CEIPI Seminare über das europäische Patent

Seminare, veranstaltet unter Mitwirkung des Europäischen Patentamts und europäischer Praktiker auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes

Das Institut für internationalen gewerblichen Rechtsschutz der Universität (CEIPI) veranstaltet in Straßburg zwei Seminare von je einer Woche über den gegenwärtigen Stand des europäischen Patentrechts und seiner Anwendung.

Die Seminare sind bestimmt

- für Praktiker, die ihre Kenntnisse vervollständigen wollen,
- für die Kandidaten, die an einer europäischen Eignungsprüfung für die beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter teilnehmen wollen.

Den Seminarteilnehmern werden Arbeitsunterlagen zur Verfügung gestellt, die sich auf Beispiele aus der Praxis, insbesondere in Form bisheriger Prüfungsaufgaben für die Eignungsprüfung gründen.

Das erste Seminar, das Rechtsfragen zum Gegenstand hat, findet **vom 10. bis 14. Januar 1994** statt

Programm: Rechtsfragen zum Europäischen Patentübereinkommen, der PVÜ, dem PCT und dem Gemeinschaftspatentübereinkommen, vor allem anhand von praktischen Fällen und der Rechtsprechung zum EPÜ.

Das zweite Seminar, das die Abfassung von Patentansprüchen und Einsprüchen zum Gegenstand hat, findet **vom 28. Februar bis 4. März 1994** statt.

Programm: Abfassung von Patentansprüchen und der Beschreibungseinleitung, Beantwortung von Prüfungsbescheiden, Abfassung von Einspruchsschriftsätzen anhand der Prüfungsaufgaben dieses Jahres.

Besonderer Wert wird auf den internationalen Charakter der Ausbildung gelegt, der durch die internationale Zusammensetzung der Ausbilder und der Teilnehmer gewährleistet wird. Die Arbeit erfolgt in Gruppen, die eine Diskussion zwischen Vortragenden und Teilnehmern gewährleisten.

Im zweiten Seminar werden zeitweise Gruppen für Chemie und nichtchemische Gebiete in jeder der Amtssprachen gebildet. Weiter wird eine eigene Gruppe unter Leitung eines Tutors mit italienischen Sprachkenntnissen eingerichtet werden, wenn sich genügend Teilnehmer finden. Desgleichen können

CEIPI Seminars on the European patent

Seminars organised with the assistance of the European Patent Office and European industrial property practitioners

The Centre for International Industrial Property Studies (CEIPI) is organising two seminars at Strasbourg each lasting one week and dealing with the current state of European patent law and practice.

The seminars are addressed to

- practitioners who want to improve their knowledge
- candidates for the European qualifying examination for professional representatives before the European Patent Office

The participants in these seminars will receive documents based on actual cases, in particular in the form of former papers of the qualifying examination.

The first seminar, which deals with legal problems, will take place **from 10 to 14 January 1994**.

Programme: legal problems concerning the European Patent Convention, the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, the PCT and the Community Patent Convention, dealt with primarily on the basis of actual cases and of precedents relating to the EPC.

The second seminar has as its theme the practical drafting of claims and of oppositions and will take place **from 28 February to 4 March 1994**.

Programme: drafting of claims as well as an introduction to the description, drafting of responses to communications from the examiner, drafting of notices of opposition on the basis of the examination papers of this year.

Emphasis is placed on the international character of the seminars which is ensured by the choice of lecturers and participants. Work will take place in groups in such a way as to allow discussion between the teachers and participants.

In the second seminar the working groups will be divided between chemical subjects and non-chemical subjects in each of the official languages. If sufficient participants register, a separate group will be formed with an Italian speaking tutor. In the event of adequate interest participants will be

CEIPI Séminaires sur le brevet européen

Séminaires organisés avec le concours de l'Office européen des brevets et de praticiens européens en propriété industrielle

Le Centre d'Etudes Internationales de la Propriété Industrielle (CEIPI) organise à Strasbourg deux séminaires d'une semaine chacun portant sur l'état actuel de la pratique et du droit du brevet européen

Ces séminaires s'adressent

- aux praticiens désireux de parfaire leurs connaissances
- aux candidats à l'examen européen de qualification des mandataires agréés près l'Office européen des brevets.

Les participants à ces séminaires recevront des documents fondés sur des cas réels, en particulier sous forme d'épreuves de l'examen de qualification utilisées jusqu'à présent.

Le premier séminaire, qui a pour thème les problèmes juridiques, aura lieu **du 10 au 14 janvier 1994**

Programme: problèmes juridiques se rapportant à la Convention sur le brevet européen, à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, au PCT et à la Convention sur le brevet communautaire, traités avant tout à partir de cas concrets et de la jurisprudence relative à la CBE.

Le deuxième séminaire, qui a pour thème la pratique de la rédaction de revendications et d'actes d'opposition, aura lieu **du 28 février au 4 mars 1994**

Programme: rédaction de revendications ainsi que de l'introduction à la description, rédaction de réponses à des notifications d'examinateurs, rédaction d'actes d'opposition sur la base des épreuves d'examen de cette année.

Nous soulignons le caractère international des séminaires qui résulte des origines des intervenants et des participants. Les travaux se dérouleront au sein de groupes, de manière à permettre une discussion entre conférenciers et participants.

En ce qui concerne le deuxième séminaire, des groupes de travail répartis en fonction de sujets chimiques et non chimiques seront formés dans chacune des langues officielles. Dans la mesure où un nombre suffisant de participants est atteint, un groupe spécial de travail, dirigé par un tuteur de langue

te bei ausreichendem Interesse die Möglichkeit bestehen, anstelle einer Prüfungssimulation Gruppenarbeit zu wählen.

Die Kenntnis einer der Amtssprachen des EPA (Deutsch, Englisch oder Französisch) reicht für die Teilnahme aus.

Im Interesse einer hinreichenden Diskussion muß die Teilnehmerzahl u. U. beschränkt werden.

Der Unkostenbeitrag beträgt für jedes Seminar 4 800 FRF. In diesem Preis ist das Mittagessen für drei bzw. vier Tage eingeschlossen.

Fordern Sie bitte die detaillierte Informationsschrift des CEIPI an.

Für weitere Auskünfte und die Einschreibung wenden Sie sich bitte an

Mme Rosemarie Blott, CEIPI
Universität Robert Schuman
Place d'Athènes
F-67000 Strasbourg
Tel. +33/88 61 43 75
Fax: + 33/88 60 37 10

given the possibility of joining a tutorial group rather than individually writing examination papers.

Knowledge of one of the official languages of the EPO (German, English or French) will be enough to allow participation in the seminars.

To allow for proper discussions the number of participants may have to be limited.

The fees are FRF 4 800 for each seminar. Costs for lunch are included in this price for three or four days.

CEIPI has detailed information pamphlets available.

For further information and registration, please contact

Madame Rosemarie Blott, CEIPI
Universität Robert Schuman
Place d'Athènes
F-67000 Strasbourg
Tel. + 33/88 61 43 75
Fax: + 33/88 60 37 10

italienne, sera constitué. Par ailleurs, dans le cas d'un intérêt suffisant, les participants auront la possibilité de remplacer l'examen blanc par le travail en groupe avec un tuteur.

La connaissance d'une des langues officielles de l'OEB (allemand, anglais ou français) est suffisante pour participer aux séminaires.

Dans l'intérêt des discussions, le nombre de participants devra, le cas échéant, être limité.

Les frais de participation pour chaque séminaire s'élèvent à 4 800 FRF. Les frais pour les repas de midi pour trois ou quatre jours sont inclus dans ce prix.

Le CEIPI tient à votre disposition une brochure d'information détaillée.

Pour tous renseignements et inscriptions, prière de s'adresser à

Mme Rosemarie Blott, CEIPI
Universität Robert Schuman
Place d'Athènes
F-67000 Strasbourg
Tel. + 33/88 61 43 75
Fax: + 33/88 60 37 10

AUS DEN VERTRAGS- STAATEN

Österreich

Entscheidung des Patentamtes (Beschwerdeabteilung) vom 6. August 1992 (B 8/92)*

Stichwort: Akteneinsicht

Artikel: 128 (4), 131 EPÜ

Regel: 94 (2), 97, 98, 99 EPÜ

§ 24 Patentverträge - Einführungsgesetz

§ 57 PatG

Schlagwort: "Antrag auf Akteneinsicht in europäische Patentanmeldungen ist beim EPA zu stellen" - "Vorschriften über Amts- und Rechtshilfe auf Anträge von Privatpersonen (bzw. Firmen) nicht anwendbar" - "Keine ergänzende Anwendung nationalen Rechts"

Leitsatz

Der Antrag auf Einsichtnahme in die Akten einer europäischen Patentanmeldung ist - mangels ausdrücklicher Zuständigkeitszuweisung durch das EPÜ und seiner Ausführungsordnung an das Österreichische Patentamt - beim Europäischen Patentamt zu stellen

AT 3/93

INFORMATION FROM THE CONTRACTING STATES

Austria

Decision of the Patent Office (Appeals Division) dated 6 August 1992 (B 8/92)*

Headword: Inspection of files

Article: 128(4), 131 EPC

Rule: 94(2), 97, 98, 99 EPC

Section 24 Law Introducing Patent Treaties

Section 57 Patent Law

Keyword: "Requests for inspection of files relating to European patent applications must be addressed to the EPO" - "Provisions governing administrative and legal co-operation not applicable to requests from private individuals (or firms)" - "No supplementary application of national law"

Headnote

In view of the fact that the EPC and its Implementing Regulations do not expressly assign powers to the Austrian Patent Office, requests for inspection of the files relating to a European patent application must be addressed to the European Patent Office.

AT 3/93

INFORMATIONS RELATIVES AUX ETATS CONTRACTANTS

Autriche

Décision de l'Office des brevets (section des recours) en date du 6 août 1992 (B 8/92)*

Référence: Inspection publique

Article: 128(4), 131 CBE

Règle: 94(2), 97, 98, 99 CBE

§ 24 de la loi d'introduction de traités en matière de brevets

§ 57 de la loi autrichienne sur les brevets

Mot-clé: "Les requêtes relatives à l'ouverture à l'inspection publique des dossiers de demandes de brevet européen doivent être présentées auprès de l'OEB" - "Les dispositions relatives à la coopération administrative et judiciaire ne sont pas applicables aux requêtes émanant de particuliers (ou d'entreprises)" - "Pas d'application du droit national à titre complémentaire"

Sommaire

La CBE et son règlement d'exécution n'ayant pas prévu expressément la compétence en la matière de l'Office autrichien des brevets, la requête relative à l'ouverture à l'inspection publique du dossier d'une demande de brevet européen doit être présentée auprès de l'Office européen des brevets

AT 3/93

* Der vollständige Text der Entscheidung ist im Österreichischen Patentblatt 1993,96 abgedruckt.

* The full text of the decision was published in the original German in *Osterreichisches Patentblatt* 1993, 96.

* Le texte intégral de la décision a été publié dans *Osterreichisches Patentblatt* 1993, 96

GEBÜHREN

Wichtiger Hinweis

Der Präsident des Europäischen Patentamts hat die Gegenwerte aller Gebühren und Preise in Belgischen/Luxemburgischen Franken (BEF/LUF), Schweizer Franken (CHF), Dänischen Kronen (DKK), Spanischen Peseten (ESP), Französischen Franken (FRF), Pfund Sterling (GBP), Griechischen Drachmen (GRD), Portugiesischen Escudos (PTE) und Schwedische Kronen (SEK) mit Wirkung vom 1. Oktober 1993 neu festgesetzt

Das ab 1. Oktober 1993 geltende Verzeichnis der Gebühren, Auslagen und Verkaufspreise des EPA ergibt sich aus der Beilage zum ABI. EPA Nr. 9/1993.

FEES

Important notice

With effect from 1 October 1993 the President of the European Patent Office has revised the equivalents of all the fees and prices in Belgian/Luxembourg Francs (BEF/LUF), Swiss Francs (CHF), Danish Kronor (DKK), Spanish pesetas (ESP), French Francs (FRF), Pounds Sterling (GBP), Greek Drachmae (GRD), Portuguese Escudos (PTE) and Swedish Kronor (SEK).

The schedule of fees, costs and prices of the EPO effective as from 1 October 1993 is set out in the Supplement to OJ EPO No 9/1993

TAXES

Avis important

Avec effet au 1^{er} octobre 1993 le Président de l'Office européen des brevets a révisé les contre-valeurs de toutes les taxes et de tous les tarifs de vente en francs belges/luxembourgeois (BEF/LUF), francs suisses (CHF), couronnes danoises (DKK), pesetas espagnoles (ESP), francs français (FRF), livres sterling (GBP), drachmes grecs (GRD), escudos portugais (PTE) et couronnes suédoises (SEK)

Le barème des taxes, frais et tarifs de vente de l'OEB applicable à compter du 1^{er} octobre 1993 est celui qui découle du supplément au JO OEB n° 9/1993.

Bank- und Postscheckkonten der Europäischen Patentorganisation

Bankgiro Kontonummer der Europäischen Patentorganisation in Schweden

Das Europäische Patentamt weist darauf hin, daß das Bankkonto der Europäischen Patentorganisation bei der Svenska Handelsbanken nunmehr an das Bankgironetz angeschlossen ist

Die neuen Angaben lauten

Svenska Handelsbanken
S-10670 Stockholm
Kontonummer: 122 687108
Bankgiro Kontonummer: 5843-6155

Wir bitten, bei Gebühren- und sonstigen Einzahlungen auf das Konto der Europäischen Patentorganisation bei der Svenska Handelsbanken vorzugsweise die Bankgiro Kontonummer zu verwenden

Bank and giro accounts of the European Patent Organisation

EPO bank giro account number in Sweden

The European Patent Office wishes to inform readers that its bank account with Svenska Handelsbanken has now been linked up to the bank giro network.

The details are as follows:

Svenska Handelsbanken
S-10670 Stockholm
Account number: 122 687108
Bank giro account number: 5843-6155

The bank giro account number should preferably be used when paying fees or other monies to the EPO's account.

Comptes bancaires et de chèques postaux de l'Organisation européenne des brevets

Numéro de compte de virement bancaire de l'Organisation européenne des brevets en Suède

L'Office européen des brevets fait savoir que le compte bancaire de l'Organisation européenne des brevets auprès de la Svenska Handelsbanken est désormais connecté au réseau de virement bancaire

L'intitulé du compte est désormais le suivant:

Svenska Handelsbanken
S-10670 Stockholm
Numéro de compte: 122 687 108
Numéro de compte de virement bancaire 5843-6155

Pour le versement de taxes ou tout autre paiement sur le compte de l'Organisation européenne des brevets auprès de la Svenska Handelsbanken, il conviendra d'utiliser de préférence le numéro du compte de virement bancaire.